GACETA OFICIAL del Acuerdo de Cartagena

Año XXXIV – Número 3010

Lima, 28 de abril de 2017

SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 485-IP-2016 — Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00032. Referencia: Signos involucrados: BEISBOL (mixto) y FIGURATIVA 2

PROCESO 486-IP-2016 — Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 650-2013/DIN. Referencia: Diseño Industrial para “Protector de cerradura con tirador” 14

PROCESO 507-IP-2016 — Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No 1. de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-11041. Referencia: Signos involucrados: BOKYBOM (denominativo) y BOMKY (denominativo)..... 28

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de marzo de 2017

Proceso:	485-IP-2016
Asunto:	Interpretación Prejudicial
Consultante:	Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia
Expediente interno del Consultante:	2013-00032
Referencia:	Signos involucrados: **BEISBOL (mixto)** y **FIGURATIVA**
Magistrada Ponente:	Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

VISTOS:

El Oficio 4201 del 19 de septiembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 19 de septiembre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00032; y,

El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: PRODUCTOS FAMILIA S.A.

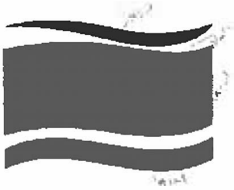
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercero interesado: BEISBOL DE COLOMBIA S.A.S

2. Hechos relevantes

2.1. El 8 de junio de 2010, BEISBOL DE COLOMBIA S.A.S. (en adelante BEISBOL DE COLOMBIA), solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro del signo BEISBOL (mixto)[1] para proteger productos comprendidos en la Clase 3[2] 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 619, de 10 de agosto de 2010 PRODUCTOS FAMILIA S.A. (en adelante PRODUCTOS FAMILIA) presentó oposición a la solicitud de registro del signo BEISBOL, con fundamento en su marca registrada FIGURATIVA[3] que protege productos de la Clase 3[4] de la Clasificación Internacional.



---

1 Expediente interno 2010-68535.

2 Clase 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos.

3 Certificado 316636.

4 Clase 3.- preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

2.3. El 25 de febrero de 2011, mediante Resolución 10772, la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar infundada la oposición presentada, y en consecuencia, conceder el registro del signo BEISBOL (mixto).

2.4. Dentro del término legal, PRODUCTOS FAMILIA interpuso Recurso de Reposición[5] y en subsidio de Apelación, en contra de la Resolución 10772.

2.5. El 28 de abril de 2011, mediante Resolución 22403, la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 10772.

2.6. El 28 de agosto de 2012, mediante Resolución 50813, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 10772 de 25 de febrero de 2011.

2.7. De manera oportuna y dentro del término legal establecido, PRODUCTOS FAMILIA S.A., interpuso demanda de nulidad y restablecimiento de derecho[6] en contra de las Resoluciones 10772, 22403 y 50813 que negaron el registro del signo solicitado.

2.8. El 30 de junio de 2016, 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 del Artículo 136 literal a) la Decisión 486.

3. Argumentos de la demanda de nulidad formulada por PRODUCTOS FAMILIA

3.1. La Administración al expedir los actos administrativos impugnados, violó la disposición del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

3.2. En el caso concreto, el examen comparativo, debe centrarse en las figuras geométricas, tomando en cuenta que este es el elemento único y protegido de la marca figurativa previamente registrada.

3.3. Para el cotejo marcario, deben tomarse en cuenta las semejanzas, antes que las diferencias, pues respecto de sus semejanzas surge el riesgo de confusión.

---

5 Revisado el expediente, no se pudo determinarla fecha de presentación del Recurso.

6 De la revisión del expediente administrativo no se desprende la fecha de presentación de la acción.

3.4. Es un error establecer como un factor de diferenciación el elemento denominativo del signo solicitado.

3.5. Al ser la marca previamente registrada una marca figurativa, debe prescindirse del elemento denominativo BEISBOL del signo solicitado, al momento de realizar el respectivo cotejo.

3.6. Los signos en conflicto, son confundibles en la medida que el signo solicitado, reproduce la marca registrada.

3.7. Los signos confrontados, están destinados a proteger los mismos productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por parte de la SIC

4.1. Legalidad de las resoluciones emitidas.

4.2. Los signos que pretendan ser registrados como marcas deben tener fuerza distintiva que les permita diferenciarse de otras marcas que coexisten previamente en el mercado.

4.3. Para que exista riesgo de confusión o asociación, es preciso que concurran dos circunstancias, la primera hace referencia a los signos entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. La segunda se refiere al análisis de los productos o servicios que identifican los signos en conflicto.

4.4. Al observar los signos en controversia, se concluye que el elemento denominativo del signo solicitado es preponderante en su conjunto, por cuanto es la palabra la cual causa mayor impacto en el consumidor, por ser aquella la que permite un concepto y la que el consumidor usaría para pedir los productos protegidos con este signo.

5. Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por parte de BEISBOL DE COLOMBIA

5.1. Las Resoluciones que conceden el signo solicitado se ajustan a derecho y fueron emitidas en observancia de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

5.2. Comparados los signos en conflicto, se observa que los mismos presentan diferencias suficientes que permiten que los signos puedan ser diferenciados en un mismo mercado, toda vez que transmiten ideas distintas.

5.3. El carácter distintivo del signo mixto BEISBOL está determinado por el conjunto de elementos que lo componen, los cuales no pueden

desintegrarse porque cada uno contribuye a otorgar distintividad al conjunto.

5.4. Al ser el signo solicitado un signo mixto, de acuerdo con la jurisprudencia y doctrina aplicable, es el elemento denominativo el preponderante y de mayor relevancia.

5.5. Existen varias marcas registradas en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza en el mercado, cuyo elemento denominativo se encuentra dentro de un recuadro, como son ELITE, GLADE, LOZA LIQUID, SUAVE, SCOTT, entre otras.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486[7] de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la Interpretación solicitada.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre signos mixtos y figurativos.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN

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

1.1. Como en el proceso interno se discute si entre el signo mixto BEISBOL y la marca figurativa 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), establece que:

> *"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara*

---

[7] 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;
(...)"

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 idéntico[8] o semejante[9] 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 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[10].

1.5. En cuanto **al riesgo de asociación**, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen

---

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

9 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.

10 Proceso 397-IP-2015.

empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica[11].

1.6. 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:

1.6.1. **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[12].

1.7. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes **reglas para el cotejo entre signos distintivos**[13]:

1.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor

---

11 Ibídem.

12 Ibídem.

13 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.

difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

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

1.7.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

a) **Criterio del consumidor medio:** si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. 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, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos cosméticos, de limpieza, etc. [14]

b) **Criterio del consumidor especializado:** si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que

[14] Ver Interpretación Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016.

desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. [15]

1.8. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen 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.

1.9. 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 necesarios, incluidos sobre los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto.

2. Comparación entre signos mixtos y figurativos

En el presente caso, el cotejo marcario se centra en signos de naturaleza mixta y figurativa, por lo que es pertinente analizar el siguiente tema.

2.1. Refiriéndose al cotejo entre signos figurativos y mixtos, este Tribunal reitera que cuando se compara un signo mixto y uno figurativo, se debe determinar cuál es el elemento característico de los mismos. [16]

---

15 Ver Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016

16 Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del proceso 97-IP-2011

"Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación.

El juez consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante."

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente:

"Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa". [16].

Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.

2.2. Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber:

2.2.1. **El trazado**: son los trazos del dibujo que forman el signo.

2.2.2. **El concepto**: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

2.2.3. **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 registro[17].

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

2.4. Se debe analizar qué elemento prevalece en el signo mixto y, posteriormente, aplicar las siguientes reglas:

2.4.1. **Si predomina el elemento denominativo frente al elemento gráfico**: no habría lugar a la confusión entre los signos en conflicto, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,

---

"El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que, en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse 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.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que 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.

Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (...)"

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

salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto, en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

2.4.2. **Si predomina el elemento gráfico sobre el denominativo**: se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados en el numeral 2.2., 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 dichos elementos en el conjunto marcario.

2.5. Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los elementos gráficos de los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor.

2.6. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que 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[18].

2.7. En este orden de ideas, se deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos enfrentados, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno **2013-00032,** 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.

[18] Ibídem.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

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 la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA

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, 16 de marzo de 2017

Proceso	:	486-IP-2016
Asunto	:	Interpretación Prejudicial
Consultante	:	Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú
Expediente interno del Consultante	:	650-2013/DIN
Referencia	:	Diseño Industrial para "Protector de cerradura con tirador"
Magistrado Ponente	:	Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 008-2016/SPI-INDECOPI del 19 de septiembre de 2016, recibido el 20 de septiembre de 2016 vía correo electrónico, mediante el cual la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 650-2013/DIN; y,

El Auto del 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

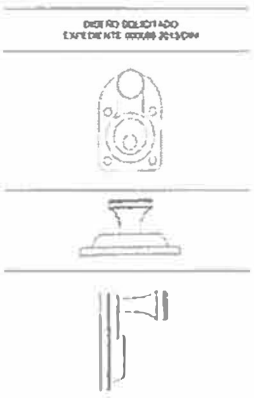
Solicitante : Víctor Raúl Cánepa Llanos

Consultante : Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú

2. Hechos relevantes

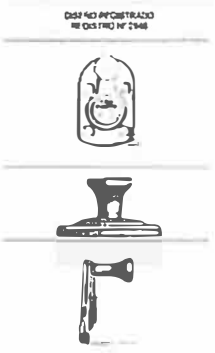
2.1. El 27 de marzo de 2013, el señor Víctor Raúl Cánepa Llanos (en adelante, **el señor Cánepa**) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el **Indecopi**) el registro del diseño industrial para "Protector de cerradura con tirador".

Diseño industrial del solicitante



2.2. El 8 de agosto de 2013, el señor Juan José Marcelo Risi Mugaburu (en adelante, **el señor Risi**) presentó oposición contra el registro del diseño industrial precitado, en base al registro de diseño industrial denominado "Escudo jalador para cerrado" cuyo título Nº 2945 le fue concedido con fecha 26 de diciembre de 2011.

Diseño industrial del opositor



2.3. El 17 de septiembre de 2013, el señor Cánepa contestó la oposición presentada por el señor Risi.

2.4. Mediante Informe Técnico CGO 34-2014 del 15 de mayo de 2014, se concluyó que los argumentos planteados por el opositor afectan el requisito de novedad de la solicitud de diseño industrial.

2.5. Por Resolución 000078-2014/CIN-INDECOPI del 27 de mayo de 2014, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi declaró fundada la oposición formulada por el señor Risi y, como consecuencia de ello, denegó el diseño industrial solicitado.

2.6. El 19 de junio de 2014, el señor Cánepa interpuso recurso de apelación contra la Resolución 000078-2014/CIN-INDECOPI.

2.7. El 18 de agosto de 2014, el señor Risi absolvió el traslado del recurso de apelación.

2.8. Mediante Oficio 008-2016/SPI-INDECOPI 19 de septiembre de 2016 la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial del Artículo 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a efectos de que se precise si corresponde notificar los informes técnicos que se emiten en los procedimientos de registro de diseños industriales.

3. Argumentos de la oposición del señor Risi

3.1. Señaló que dicho diseño carece de novedad sobre la base del registro del diseño denominado "Escudo Jalador para Cerrado" inscrito a su favor bajo el Título 2945 en virtud a la Resolución 2226-2011/DIN del 26 de diciembre de 2011.

3.2. Asimismo, precisó que los diseños industriales mencionados presentan mínimas diferencias de carácter secundario.

4. Argumentos de la contestación del señor Cánepa

4.1. El diseño solicitado cumple con todos los requisitos para acceder al registro, pues corresponde a una superficie con líneas, contornos y volúmenes; y, además, tiene una apariencia particular y distintiva que le provee de un valor agregado.

4.2. Manifestó que las diferencias entre el diseño solicitado y el registrado no son secundarias.

5. Argumentos de la Resolución 000078-2014/CIN-INDECOPI del 27 de mayo de 2014)

5.1 La Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi declaró fundada la oposición formulada por el señor Risi y, como consecuencia de ello, denegó el diseño industrial solicitado por el señor Cánepa.

5.2. Mediante proveído de fecha 18 de noviembre de 2013, la Secretaria Técnica de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi dispuso que se emitiera el informe técnico correspondiente.

5.3 Mediante Informe Técnico Nº CGO 034-2014 se analizaron las cinco (5) figuras inicialmente presentadas, así como también los argumentos técnicos contenidos tanto en el escrito de oposición de fecha 8 de agosto de 2013 presentado por el señor Risi como en el escrito de contestación presentado por el solicitante con fecha 17 de septiembre de 2013.

5.4 Respecto a la oposición formulada por el señor Risi, se determinó que el Titulo N° 2945, correspondiente al Expediente N° 001430-2011/DIN, con fecha de publicación 14 de octubre de 2011, citada por el referido opositor, será tomado en cuenta para el análisis de la novedad del presente diseño, toda vez que cuenta con fecha cierta anterior a la fecha de presentación de la solicitud presentada por el señor Cánepa. En ese sentido, a fin de realizar una comparación clara y precisa entre el diseño industrial solicitado y la prueba aportada por el opositor, se procedió a identificarlos como D1 (diseño solicitado) y D2 (diseño registrado).

5.5 Para la realización del análisis correspondiente, tomando en cuenta las figuras 1, 4 y 5 del diseño industrial (D1) solicitado; y las figuras del antecedente citado (D2), advirtiéndose que el antecedente citado (D2) presenta similares características de forma que el diseño solicitado (D1).

5.6 Por lo antes indicado, se considera que el diseño industrial solicitado no cumple con el requisito de novedad de acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

6. Argumentos de la apelación del señor Cánepa

6.1. No se le notificó el informe técnico que motivó la denegatoria del diseño solicitado, por lo que no pudo responderlo y se vulneró su derecho de defensa.

6.2. Si bien el capítulo referido a diseños industriales de la Decisión 486 no menciona que los informes técnicos deben ser notificados, ante dicho vacío legal, en aras de no afectar el derecho de defensa de las partes, se debió aplicar el Artículo 45 de la Decisión 486 que señala que el informe técnico se debe notificar al solicitante en el caso de patentes de invención y de modelo de utilidad.

6.3. Entre el diseño industrial solicitado y el que sustenta la oposición solicitada existen diferencias que no son secundarias.

7. Argumentos de la absolución del recurso de apelación del señor Risi

7.1. No existe obligación legal en cuanto a la notificación de los informes técnicos emitidos dentro del trámite de una solicitud de diseño industrial.

7.2. No es posible realizar una analogía entre la notificación del informe técnico de patentes de invención y modelo de utilidad, al caso de los diseños industriales, puesto que ambos supuestos tienen finalidades diferentes. Mientras que el informe en el caso de las patentes se notifica al solicitante a fin de darle la oportunidad de reformular sus reivindicaciones; tratándose del diseño industrial no hay manera de realizar alguna modificación a las figuras del diseño.

7.3. Existen evidentes similitudes entre los diseños industriales materia de controversia.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 124 Decisión 486 de la Comunidad Andina[1]. Procede dicha interpretación solicitada por ser pertinente en atención a la materia controvertida del caso.

2. Se interpretarán de oficio el Artículo 115 de la Decisión 486 referido a los criterios sobre los cuales debe ser analizada la novedad de un diseño industrial, y el Artículo 276 de la misma, referido a la regulación por las normas internas de los países miembros de aquellos asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la Decisión 486, puesto que los mismos forman parte de los argumentos en el presente caso.[2]

---

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

"Artículo 124.- *Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.*

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial.

Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud."

2 **Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina. -**

"Artículo 115.- *Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.*

Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias secundarias.
2. Oposición en un procedimiento de registro de diseño industrial.
3. Notificación de informe técnico (medio probatorio) en el procedimiento de registro de diseño industrial. La protección del derecho de defensa y el debido proceso
4. Principio de complemento indispensable.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias secundarias

1.1. El señor Risi, señaló que el diseño industrial solicitado carecería de novedad sobre la base del registro del diseño denominado "Escudo Jalador para Cerrado" inscrito a su favor bajo el Título 2945.

1.2. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.

1.3. Como se dijo precedentemente, un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias secundarias respecto al diseño industrial.

1.4. Para determinar la novedad de un diseño industrial, se establecen los siguientes criterios[3]:

a) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;
b) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;
c) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento.

En el criterio a), se infiere que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de

---

realizaciones."

*"**Artículo 276.-** Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros."*

[3] Actas de Derecho Industrial. *Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales.* Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.

Utilidad; es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica a nivel mundial.[4]

En el caso del criterio b), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial[5].

Mientras que en el criterio c), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad; es decir, un círculo especializado.

1.5. De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial, se tendrá que tener en cuenta lo siguiente:

> *"(...) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad"*[6].

1.6. El Artículo 115 de la Decisión 486, señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio.

Las diferencias secundarias

1.7. En el proceso interno, el señor Risi sostiene que el diseño industrial solicitado para registro presenta diferencias mínimas secundarias respecto del diseño industrial para "Escudo Jalador para Cerrado" inscrito a su favor bajo el Título 2945.

1.8. El citado Artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable.

1.9. Al respecto, el Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que para determinar un diseño industrial posee novedad, será necesario que su comparación se realice partiendo de la impresión en conjunto del diseño

---

4 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad objetiva".

5 Ibídem.

6 OTERO LASTRES, José Manuel. *El Modelo Industrial*. Editorial Montecorvo, Primera Edición, Madrid, 1977, p. 359.

con otros que se encuentre en el estado de la técnica, considerándose en dicha comparación que no es nuevo no sólo un diseño que sea idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro o que difiera de este sólo en características secundarias.[7]

1.10. Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.[8]

1.11. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes; sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales[9].

1.12. En tal sentido, se deberá examinar el caso concreto y determinar si los elementos que presenta el diseño industrial le dan a este una apariencia estética otorgándole la novedad suficiente para acceder al registro.

2. Oposición en un procedimiento de registro de diseño industrial

2.1. En el presente caso, se advierte que el señor Risi formuló oposición al registro del diseño industrial "Protector de cerradura con tirador" sobre la base del diseño industrial "Escudo jalador para cerrado" previamente inscrito a su favor bajo el Título 2945. En su oposición, el señor Risi señaló que el diseño industrial "Protector de cerradura con tirador" carecería de novedad y tendría mínimas diferencias con el diseño registrado a su favor.

2.2. En atención a ello, resulta pertinente analizar los artículos referidos a la presentación de una oposición dentro del trámite de una solicitud de diseño industrial.

---

7 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 208-IP-2015, de fecha 7 de diciembre de 2015.

8 Ibídem.

9 Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005.

2.3. Conforme al Artículo 122 de la Decisión 486, quien tenga legítimo interés podrá presentar por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud de registro de diseño industrial[10]. Dicha oposición debe presentarse dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro del diseño industrial solicitado.

2.4. Por su parte, el Artículo 123 de la Decisión 486 señala que, de presentarse una oposición, se deberá notificar al solicitante para que dentro del plazo de 30 días hábiles presente sus argumentos o presente los medios probatorios que considere pertinentes.[11]

2.5. El Artículo 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala lo siguiente:

> *"**Artículo 124.-** Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.*
>
> *La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial.*
>
> *Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud."*

2.6. Del enunciado del Artículo 124 de la Decisión 486 se desprende lo siguiente:

a) Una vez que haya transcurrido el plazo de 30 días hábiles para que se presente una oposición, la autoridad examinará si la solicitud cumple con los requisitos establecidos para acceder a registro.

---

10 **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

*"**Artículo 122.-** Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial.*

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales."

11 **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

*"**Artículo 123.-** Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones o presente documentos, si lo estima conveniente.*

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará un plazo adicional de treinta días para la contestación."

b) La autoridad nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad, por lo que no podrá denegar ninguna solicitud de diseño industrial argumentando la falta de novedad en base a los resultados que arroje una búsqueda de anterioridades en su base de datos. En consecuencia, de no existir oposiciones a la solicitud de registro basadas en un derecho anterior vigente, o en la falta de novedad del diseño industrial solicitado, el único análisis que la oficina debe realizar es si el objeto de la solicitud cumple con los requisitos contenidos en la definición del Artículo 113 de la Decisión 486, y si no está incurso en las causales de irregistrabilidad del Artículo 116 de la misma normativa. La única excepción a dicho enunciado se advierte en el supuesto de que se haya presentado una oposición basada en un derecho anterior vigente; o, en la falta de novedad del diseño industrial solicitado.

c) En el supuesto de que la autoridad nacional competente verifique que el diseño industrial solicitado carece manifiestamente del requisito de novedad podrá denegar de oficio la solicitud de registro.

Ahora bien, un diseño industrial carece manifiestamente de novedad cuando de su simple revisión salta a la vista de manera ostensible, clara y evidente, que no tiene novedad. Por lo tanto, la oficina nacional en estos casos no tendría necesidad de hacer búsquedas especiales de diseños similares en cabeza de terceros, ni ahondar en exámenes comparativos complicados y técnicos, ya que es tan evidente la falta de una apariencia especial y propia en el diseño solicitado, que simplemente debería argumentar la notoria ausencia de un aporte novedoso y singular, para con esto cumplir con la exigencia de la debida motivación de los actos administrativos. Un ejemplo de diseños con ausencia manifiesta de novedad se encuentra en las formas o configuraciones que sean habituales y normalmente conocidas por el consumidor pertinente[12].

3. Notificación de informe técnico (medio probatorio) en el procedimiento de registro de diseño industrial. La protección del derecho de defensa y el debido proceso

3.1. En el presente proceso, el señor Cánepa señala que no se le notificó el informe técnico que motivó la denegatoria del diseño industrial solicitado, razón por la cual no pudo ejercer su derecho a la defensa.

3.2. Al respecto, en el acápite anterior se ha explicado el alcance del Artículo 124 de la Decisión 486. Esta disposición, al igual que otras disposiciones procedimentales contenidas en la Decisión 486 (v.g. los Artículos 122 y 123) deben ser leídas, interpretadas y aplicadas a la luz de una adecuada

[12] Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 355-IP-2015 de fecha 13 de octubre de 2016.

y efectiva protección de los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho al debido proceso, el cual es un principio y un derecho que instrumentaliza que en cualquier procedimiento administrativo o proceso judicial se respete el derecho de defensa de las partes involucradas.

3.3. En efecto, en anterior jurisprudencia, este Tribunal ya ha advertido que la normativa comunitaria de propiedad industrial debe estar en concordancia y armonía con la protección de los derechos humanos, ya que estos son el soporte de actuación de todos los operadores jurídicos subregionales.[13]

3.4. Si bien no es vinculante, este Tribunal considera que la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, adoptada por el Consejo Presidencial Andino el 26 de julio de 2002, constituye un parámetro interpretativo del derecho comunitario andino.[14]

3.5. En ese sentido, las disposiciones procedimentales contenidas en el derecho comunitario andino deben ser interpretadas considerando lo establecido en los Artículos 64 y 66 de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, sobre la promoción y protección de los derechos humanos en general, y del derecho al debido proceso en particular, así como sobre el rol que tiene la administración de justicia —que abarca no solo el ámbito judicial, sino también el administrativo— de cada país miembro de la Comunidad Andina para la protección de los derechos humanos, a través de la aplicación de las leyes nacionales e instrumentos internacionales.

3.6. El debido proceso es un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales, tales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptado en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; entre otros; y cuyo contenido y alcances ha sido materia de explicación por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los Tribunales Constitucionales de los países miembros de la Comunidad Andina. En ese sentido, en todo procedimiento se deben asegurar todas las garantías necesarias para la defensa de las personas y para el respeto del debido proceso, entre ellas el derecho de defensa.

3.7. En el marco del derecho al debido proceso, y en adecuado ejercicio del derecho de defensa, si en un procedimiento de registro de diseño

---

13 Ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 60-IP-2012 del 24 de octubre del 2012.

14 Al respecto, revisar las Interpretaciones Prejudiciales recaídas en el Proceso 100-IP-2011 del 8 de febrero de 2012 y en el Proceso 60-IP-2012 del 24 de octubre del 2012.

industrial (con o sin oposición) la autoridad nacional competente aporta, como medio probatorio, un informe técnico que será merituado por dicha autoridad, el referido informe debe ser notificado a la parte o partes del procedimiento, según sea el caso, para que esta o estas tengan la oportunidad de presentar alegaciones frente al contenido de dicho informe.

4. Principio de complemento indispensable

4.1. En el presente proceso, el señor Risi señala que no existe obligación legal de notificar los informes técnicos emitidos dentro del trámite de una solicitud de diseño industrial, y que en vista del vacío de la norma comunitaria al respecto, no es posible realizar una analogía entre la notificación del informe técnico de patentes de invención y modelo de utilidad, al caso de los diseños industriales. En ese sentido, y como ha sido desarrollado anteriormente la Decisión 486 no contempla un artículo específico para el tema de notificación de informes técnicos en el caso de diseños industriales, resulta pertinente desarrollar este tema.

4.2. Según lo previsto en el Artículo 276 de la Decisión 486, *"Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los países miembros"*; es decir, la legislación nacional de los países miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria.

4.3. El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan "norma de clausura"[15], según la cual se deja a la legislación de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

4.4. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado lo siguiente:

> *"(...) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del 'complemento indispensable' para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser 'estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen' (...)advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia*

[15] NAVARRO, Pablo E. *Normas permisivas y clausura de los sistemas normativos*. En: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). *ISONOMÍA - Revista de Teoría y Filosofía del Derecho*. Número 34, Abril 2011, pp. 109 -139.
Disponible: http://www.isonomia.itam.mx/docs/isonomia34/Isono_345.pdf (Consulta: 21 de febrero de 2017).

legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, 'la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista'".[16]

4.5. En este marco, ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina.

4.6. Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que *"no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas".*[17]

4.7. Es decir, los países miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. Así, las normas internas que los países emitan en virtud del principio de complemento indispensable no podrán modificar o ampliar los plazos establecidos en la norma comunitaria, sino que estas podrían realizar precisiones a efectos de un correcto cómputo de los mismos.

4.8. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.[18]

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno Proceso Interno 650-2013/DIN, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del

16 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 129-IP-2012 de fecha de 25 de abril de 2013, citando al Proceso 121-IP-2004.

17 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 111-IP-2014 de fecha de 23 de setiembre de 2014.

18 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 142-IP-2015 del 24 de agosto del año 2015 y Proceso 67-IP-2013 del 8 de mayo del 2013.

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

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

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 la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA

Gustavo García Brito
SECRETARIO

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de marzo de 2017

Proceso:	507-IP-2016
Asunto:	Interpretación Prejudicial
Consultante:	Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No 1. de Quito de la República del Ecuador.
Expediente interno del Consultante:	17811-2013-11041
Referencia:	Signos involucrados: **BOKYBOM (denominativo) y BOMKY (denominativo)**
Magistrada Ponente:	Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

VISTOS:

El Oficio 7790-S-TDCA-No.1-J.C.H.T., de 23 de septiembre de 2016 recibido físicamente el 3 de octubre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, de la República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-11041; y,

El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A.

Demandado: INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (En adelante, IEPI)

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Tercero interesado: GELATI CIA. LTDA.

2. Hechos relevantes

2.1. El 5 de noviembre de 1998, GELATI CIA. LTDA., solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI (en adelante, IEPI), el registro del signo BOKYBOM (denominativo)[1] para distinguir productos comprendidos en la Clase 30[2] 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 Intelectual 406, correspondiente al mes de noviembre de 1998, INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A., (en adelante, INDUSTRIA DE ALIMENTOS), presentó observación en contra de la solicitud de registro, con fundamento en la marca registrada BOMKY denominativa[3] en la Clase 30[4] de la Clasificación Internacional de Niza.

2.3. El 17 de febrero de 2000, mediante Resolución 975731 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, resolvió rechazar la observación presentada por INDUSTRIA DE ALIMENTOS, y aceptar el registro como marca de la denominación BOKYBOM.

2.4. El 24 de febrero de 2000, INDUSTRIA DE ALIMENTOS presentó Recurso de Reposición en contra de la Resolución 975731.

2.5. Mediante Resolución 976848 de 30 de marzo de 2000, La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, resolvió negar el Recurso de Reposición interpuesto, y confirmar la Resolución 975731.

---

1 Expediente administrativo 91968-98.

2 Clase 30.- Helados de crema, helados de agua, helados de yogur.

3 Título de registro 802-93.

4 Revisado el expediente no se puedo determinar que productos dentro de la Clase 30.

2.6. El 27 de abril de 2000, INDUSTRIA DE ALIMENTOS presentó recurso contencioso administrativo en contra de la Resoluciones 976848 y 976848, emitidas por el IEPI.

2.7. El 14 de junio de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, de la República del Ecuador, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial del Artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. Argumentos de la demanda planteada por INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A.

3.1. Notoriedad de la marca BOMKY, la cual se encuentra registrada no solo en el Ecuador, sino en varios países.

3.2. El signo BOKYBOM carece de toda perceptibilidad, distinción y no es susceptible de representación gráfica, respecto de la existencia previa de la marca BOMKY.

3.3. El signo BOKYBOM cuyo registro se pretende es extremadamente similar a la marca notoria BOMKY, por lo cual la coexistencia de los signos en controversia induciría a confusión directa e indirecta al público consumidor.

3.4. Los signos en conflicto están destinados a proteger productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que hace que el riesgo de confusión sea mayor.

4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del Presidente del IEPI

Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda presentada.

5. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del Director de Propiedad Industrial del IEPI

5.1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

5.2. Legitimidad del acto administrativo impugnado, por haber sido emitido por autoridad competente y con observancia de las formalidades previstas en la Ley de la materia.

5.3. Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción.

6. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de GELATI CIA. LTDA.

6.1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho.

6.2. Niega que los signos en conflicto tengan similitudes o características al grado que puedan inducir a confusión en el público consumidor.

6.3. Tomando en cuenta los principios doctrinales y jurisprudenciales, así como el sano criterio que se deriva de una correcta comparación entre los signos en conflicto, encontramos que no se confunden, por tener cada uno de ellos, elementos gramaticales suficientemente distintivos.

7. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la Procuraduría General del Estado

El Doctor Carlos Jiménez Salazar, en su calidad de Director de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado, compareció dentro del proceso, limitándose a señalar casillero judicial, para futuras notificaciones.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicita la interpretación Prejudicial del Artículo 83 literal a)[5] de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procede la interpretación solicitada al tratarse de un tema relacionado con irregistrabilidad de signos por posibilidad de riesgo de confusión.

2. De oficio se interpretarán los artículos 83 literales d) y e) y 84[6] de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que en

---

5 "Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público a error.

6 "Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

el presente caso se argumenta la calidad de notorio del signo base de oposición.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por error o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre signos denominativos.
3. La marca notoriamente conocida y su prueba.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por error o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.

1.1. Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo BOKYBOM (denominativo), solicitado por GELATI CIA. LTDA., y la marca BOMKY (denominativa), registrada a favor de INDUSTRIA DE ALIMENTOS sobre la base de la cual se presentó la oposición, que fue finalmente declarada infundada.

1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

> *"Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:*
>
> *a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para*

---

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

Artículo 84. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

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 inducir al público a error;

(...)".

1.3. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que cause error respecto de una marca anteriormente solicitada para registro o registrada previamente por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que induzca a error al consumidor.

1.4. Hecha la acotación anterior, en relación al literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, cabe señalar que vinculado a la distintividad extrínseca que debe tener un signo para ser considerado marca, a la que ya se hizo mención, se encuentra el riesgo de confusión. Es decir, no puede ser objeto de registro marcario un signo que si bien es capaz de distinguir los bienes a los cuales se aplica, presenta identidad o similitud con otro anteriormente registrado o solicitado para su registro de manera tal que pueda inducir al público consumidor a error.

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 error** en el público consumidor.

1.6. El error se podría presentar por confusión (directa e indirecta) **la confusión directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; **y la indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[7]

1.7. Teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

1.7.1. **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.

[7] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: "CHILIS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

1.7.2. **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.

1.7.3. **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.

1.7.4. **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante[8].

1.8. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:[9]

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 y conceptual.

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.

1.9. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria[10]. Asimismo, se

---

8 Ibídem.

9 Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial pronunciada en el Proceso 178-IP-2015, p. 8.

10 Véase, por ejemplo, las Interpretaciones Prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.

entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles[11]. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz[12].

1.10. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor[13].

1.11. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir[14]. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables[15].

---

11 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

12 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI – Brauerei Schlösser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO – Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "*El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas*".

13 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 316-IP-2015.

14 En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015.

15 Así, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 316-IP-2015, ya citado.

1.12. De acuerdo con las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al analizar el caso concreto, se determinen 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.

2. Comparación entre signos denominativos

2.1. Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo **BOKYBOM (denominativo),** solicitado, con la marca registrada **BOMKY (denominativa),** es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto[16].

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en:[17]

a) **Sugestivos**, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o,

b) **Arbitrarios**, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

2.3. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, la Corte Consultante debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas[18]:

2.3.1. **Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen

---

16 Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016.

17 Ibídem.

18 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-IP-2013.

una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.3.2. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.[19] 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 lun lexema modifica su definición. [20]

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

2.3.2.1. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hace un análisis gramatical de los signos en conflicto.

2.3.2.2. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

2.3.2.3. 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 complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. [21]

2.3.3. **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.

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

---

19 RAE: unidad mínima que significa 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.

20 Proceso 308-IP-2015.

21 Ibídem.

2.3.5. **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.

3. La marca notoriamente conocida y su prueba

3.1. En el presente caso, INDUSTRIA DE ALIMENTOS alegó el carácter notorio de su marca BOMKY (denominativa). En tal virtud, el Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca notoriamente conocida y su prueba.

3.2. A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en las causales de irregistrabilidad previstas en sus literales d) y e), cuyo tenor es el siguiente:

> *"Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:*
>
> *(...)*
>
> *d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.*
>
> *Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;*
>
> *e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.*
>
> *Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;*
>
> *(...)".*

3.3. La marca notoria a lo largo de la Decisión 344 se protege teniendo como base el grado de reconocimiento del consumidor en el mercado.

3.4. En relación con la protección de la marca notoria en el régimen de la Decisión 344, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios[22].

3.5. La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleven a confusión con marcas notoriamente conocidas (literal e del mismo Artículo de la Decisión 344)[23].

3.6. El literal d) del Artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

3.7. Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia[24].

3.8. En el literal e) del Artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca[25].

3.9. Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores.

---

22 Proceso 107-IP-2012.

23 Proceso 265-IP-2014.

24 Proceso 23-IP-96.

25 Proceso 16-IP-2001.

3.10. La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno.

3.11. Señala Zuccherino dentro del tema: "Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad[26]".

3.12. Así, el reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca".

En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado

3.13. La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos[27].

3.14. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos.

---

26 ZUCCHERINO Daniel. "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT". Editado por Abeledo Perrot, 1997, pp. 130 y 131.

27 Proceso 68-IP-2012.

Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.[28]

3.14.1. El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

3.14.2. El riesgo de asociación es cuando el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

3.14.3. El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

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

3.15. Aunque el literal e) del Artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación.

3.16. En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del Artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos

[28] 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", en revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

3.17. En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

3.18. Por otro lado, el literal e) del Artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos 'que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

3.19. Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución.

3.20. De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

3.21. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del Artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

3.22. A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como

objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada[29].

3.23. En concordancia con lo expuesto, se deberá determinar si la marca BOMKY (denominativa) era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo BOKYBOM (denominativo), de conformidad con los medios probatorios presentados y los criterios anteriormente expuestos, para posteriormente determinar si el signo solicitado registro genera alguno de los riesgos señalados en 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 **17811-2013-11041,** 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

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

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 la Presidenta y el Secretario.

29 Proceso 145-IP-2006.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA

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.