GACETA OFICIAL del Acuerdo de Cartagena

Año XXXVI - Número 3684

Lima, 08 de julio de 2019

SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 571-IP-2016 — Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 121/2013 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial…..……..…....2

PROCESO 362-IP-2017 — Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica de Perú Expediente interno del Consultante: 5723-2014-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Cancelación de registro de la marca SUPERAZ (denominativa).....30

PROCESO 714-IP-2018 — Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 6434-2017-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signos involucrados JACK & JACKIE y logotipo (mixto) / JACKIE FORM CORPORACION VASCO S.A.C. y logotipo (mixto)…….....42

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 14 de diciembre de 2018

Proceso:	571-IP-2016
Asunto:	Interpretación Prejudicial
Consultante:	Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia
Expediente interno del Consultante:	121/2013
Referencia:	Infracción de derechos de Propiedad Industrial
Magistrado Ponente:	Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio 446/2016, de fecha 21 de septiembre de 2016, recibido vía courier el 10 de noviembre de 2016, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, 140, 144, 154, 155, 238 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y los Artículos 81, 82 Literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fin de resolver el proceso interno N° 121/2013, y;

El Auto de 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante:	LAVASECO UNIVERSAL LIMITADA
Demandado:	VICEMINISTERIO DE COMERCIO Y EXPORTACIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, se desprende que los temas controvertidos en el proceso interno son:

1. La presunta infracción de derechos de propiedad industrial por el uso de la denominación "LAVASECO" en el signo **RAPID SERVICE LAVASECO EN 1 HORA** (mixto) por parte del señor PEDRO MANUEL YAÑEZ LEON, al ser similar a la marca **LAVASECO UNIVERSAL** (denominativa)[1] registrada previamente a favor de LAVASECO UNIVERSAL LIMITADA.

2. La negativa de la acción por infracción propuesta por LAVASECO UNIVERSAL LIMITADA toda vez que la autoridad nacional competente consideró que el término "LAVASECO" que forma parte de la marca registrada LAVASECO **UNIVERSAL** (denominativa) de titularidad de la demandante, es un término genérico y de uso común, por lo tanto, débil, en tal virtud la titular no está facultada para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación con otros elementos.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, 140, 144, 145, 155, 238 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y los Artículos 81, 82 Literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de los cuales únicamente se interpretará el Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2] para tratar el tema de acción por infracción por el uso de signo idéntico o similar en el comercio.

---

1 Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

"***Artículo 155.-*** *El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*

a. *aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
b. *suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
c. *fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*
d. *usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*
e. *usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;*

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

De oficio se interpretará los Literales f) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[3], para tratar el tema de los signos de genéricos y de uso común.

No se interpretarán los Artículos 136, 140, 144, 145, 238, 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ni los Artículos 81, 82 Literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debido a que no son objeto de controversia las causales relativas de irregistrabilidad; la fecha de presentación de la solicitud; los requisitos de forma de la solicitud; la acción por infracción y su prescripción; las causales absolutas de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 344 y el legítimo interés para presentar observaciones a la solicitud de registro de un signo.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.
2. Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común.
3. Respuesta a las preguntas de la Sala consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

1.1. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto[4].

1.2. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente:

---

f. usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio."

3 **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –**

"***Artículo 135.-*** *No podrán registrarse como marcas los signos que:*
(...)
f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

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

4 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

"***Artículo 155.-*** *El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio".

1.3. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso.

1.4. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características[5]:

a) **Sujetos activos**: personas que pueden interponer la acción:

(i) **El titular del derecho protegido**. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el

[5] Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA SECRETARIA

consentimiento de los demás.

(ii) **El Estado.** Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

b) **Sujetos pasivos:** personas sobre las cuales recae la acción:

(i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.

1.5. El **Literal a)** del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

- **Supuesto I**: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

- **Supuesto II**: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

- **Supuesto III**: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

	Sujeto activo	**Sujeto pasivo**	**Resumen del supuesto**
Supuesto I	Es titular de una marca que distingue productos.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante directamente sobre productos.	Marca protegida para productos aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos.
Supuesto II	Es titular de una marca que distingue servicios.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.	Marca protegida para servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

			distingue la marca protegida.
Supuesto III	Es titular de una marca que distingue productos o servicios.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.	Marca protegida para productos o servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.

1.6. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización[6]. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.

1.7. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito[7].

1.8. El **Literal b)** del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

- **Supuesto I**: suprimir o modificar la marca con fines comerciales

6 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de acondicionar:

"*1. tr. Dar cierta condición o calidad.*
2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas.
3. tr. climatizar.
4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista.
5. tr. Ven. Adiestrar a un animal.
6. pml. Adquirir cierta condición o calidad." Disponible en: http://dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo (Consulta: 12 de noviembre de 2018).

7 LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. *Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA SECRETARIA

después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca.

- **Supuesto II**: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

- **Supuesto III**: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

	Sujeto activo	Sujeto pasivo	Resumen del supuesto
Supuesto I	Es titular de una marca que distingue productos.	Suprime o modifica después de que se hubiese aplicado o colocado la marca o signo idéntico o semejante directamente sobre productos.	Marca protegida para supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos.
Supuesto II	Es titular de una marca que distingue servicios.	Suprime o modifica después de que se hubiese aplicado o colocado la marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.	Marca protegida para supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.
Supuesto III	Es titular de una marca que distingue productos o servicios.	Suprime o modifica la marca después de que hubiese sido aplicada o colocada la marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.	Marca protegida para supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.

1.9. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, *goodwill*) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado[8].

1.10. Del **Literal c)** del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:

- Que la marca del titular este "reproducida" en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

- Que la marca del titular esté "contenida" en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

1.11. El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.

1.12. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.

1.13. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo Artículo.

1.14. La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.

1.15. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.

1.16. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar

[8] LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA SECRETARIA

la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales.

1.17. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:

(i) **Fabricar**: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.

(ii) **Comercializar:** incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales.

(iii) **Detentar:** incurre en la conducta quien almacene dichos materiales.

1.18. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.

1.19. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición[9].

1.20. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.

1.21. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.

1.22. Del **Literal d)** del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor[10] con el titular

9 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 539-IP-2016 del 11 de mayo de 2017.

10 De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA SECRETARIA

de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:

a) **El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.**

La conducta se califica mediante el verbo "usar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros.

b) **Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación.** Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

c) **Evento de presunción del riesgo de confusión.** La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

1.23. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión[11].

1.24. En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente:

"***Artículo 244***.- *La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo*

[11] De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2013 del 22 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez."

1.25. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.

1.26. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica[12], a saber:

a) **Infracción instantánea**: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo.

b) **Infracción continuada**: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción.

c) **Infracción permanente**: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo.

d) **Infracción compleja:** Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.

1.27. Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

1.28. Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho

[12] Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Victor Sebastián. *La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General.* En: Revista "Derecho & Sociedad", editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, Nº 37, pp. 268 y 269.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

el 11 de enero de 2018.

1.29. En cambio, respecto del plazo de cinco años[13], dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:

- Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único).

- Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción.

- Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.

- Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción.

1.30. Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.

1.31. El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción.

1.32. Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.

1.33. En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede

[13] Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Articulo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.

1.34. El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.

1.35. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.

1.36. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción.

Acción por infracción de la marca notoriamente conocida

1.37. El **Literal e)** del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir.

1.38. En cuanto al **riesgo de dilución**, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente: "*En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia*"[14].

[14] MONTEAGUDO, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

1.39. En cuanto al **riesgo de uso parasitario**, se protege al signo notoriamente conocido contra el "aprovechamiento injusto" de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

1.40. Por su parte, la disposición contenida en el **Literal f)** del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización.

1.41. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta.

1.42. Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.

1.43. El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

c) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

1.44. Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior.

1.45. En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA SECRETARIA

pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.

1.46. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del *ius prohibendi* no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma[15].

1.47. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria"[16].

1.48. Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

> "***Artículo 232***.- *La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.*"

1.49. Para efectos de computar el termino de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 1.29 al 1.34 de la presente interpretación prejudicial

1.50. Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.51. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para

[15] De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

[16] De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015 del 13 de mayo de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.

2. Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común

2.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso la autoridad nacional competente rechazó la acción por infracción iniciada por la demandante en virtud de que consideró que el término "LAVASECO" que forma parte de la marca registrada **LAVASECO UNIVERSAL** (denominativa) es un término genérico y de uso común, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

2.2. Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

> "***Artículo 135***.- *No podrán registrarse como marcas los signos que:*
> *(...)*
>
> *f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;*
>
> *(...)*"

2.3. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohibe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate[17].

2.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo[18].

2.5. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para

[17] Ibidem.

[18] Ibidem.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza[19].

2.6. De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

> "***Artículo 135.-*** *No podrán registrarse como marcas los signos que:*
> *(...)*
>
> *g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;*
> *(...)"*

2.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca[20].

2.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto[21].

2.9. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

3. Respuesta a las preguntas de la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido

---

19 Ibidem.

20 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 del 23 de junio de 2016.

21 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

3.1. ***¿La normativa andina de propiedad industrial tiene como base fundamental evitar inducir a error o confusión al consumidor?***

Sí.

3.2. ***¿Qué se entiende por confusión en materia de registro de marcas?***

El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo"[22].

El Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula que no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto)

El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

3.3. ***¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusión en el registro de marcas?***

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa

A su vez, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las reglas para el cotejo de marcas.

3.4. ***¿para evitar confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor?***

Para evitar el riesgo de confusión se debe tener en consideración tanto el derecho del titular como el derecho del consumidor, debido a que el régimen

[22] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

de propiedad industrial tiene como eje fundamental establecer un equilibrio entre los derechos.

3.5. ***¿Qué se entiende por identidad de marca?***

Hace referencia a la coincidencia total de los elementos denominativos y/o gráficos a la de dos marcas a la hora de realizar un análisis comparativo entre las mismas.

3.6. ***¿Qué se entiende por distintividad?***

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.[23]

La distintividad tiene un doble aspecto:[24]

a) **Distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

b) **Distintividad extrínseca** o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

3.7. ***¿Cuáles son las características de un signo distintivo?***

Los signos distintivos tienen como característica esencial identificar actividades, servicios y productos en el mercado de los demás de su misma especie, dependiendo de su naturaleza. Son perceptibles por lo sentidos y son indicativos de un origen empresarial.

3.8. ***¿Qué se entiende por similitud ideológica?***

La similitud conceptual o ideológica se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

3.9. ***¿Si no se configuran la similitud y semejanza entre los signos, es posible la coexistencia de marcas registradas?***

Puede darse la coexistencia de dos signos en el mercado si entre los mismo no se presenta similitud o semejanza alguna, de acuerdo a los criterios

23 Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.

24 Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

señalados en la presente Interpretación Prejudicial

3.10. ***¿Qué se entiende por marcas notorias?***

El Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

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

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:

a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.[25]
b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros.
c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

3.11. ***¿Cómo se acredita una marca notoria?***

La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:

> "*a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
> *b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
> *c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
> *d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
> *e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano*

[25] El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

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

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

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

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

j) los aspectos del comercio internacional; o,

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

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular[26].

3.12. ***¿Cuál es la ponderación entre una marca notoria y una nueva marca?***

La Decisión Andina no contempla criterios de ponderación entre una marca notoria y una nueva marca.

3.13. ***¿Qué debe entenderse por indicios razonables de competencia desleal?***

Indicio razonable significa que es probable la existencia de la comisión del acto de competencia desleal.

3.14. ***¿Qué se entiende por confusión con relación al establecimiento?***

No es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los establecimientos de comercio están

[26] Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

identificados en el mercado mediante los nombres comerciales, razón por la cual, según lo regulado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no será registrable una marca que cause riesgo de confusión con el nombre de un establecimiento de comercio, siempre y cuando tenga esta ultima un derecho prioritario.

3.15. ***¿Qué se entiende por nombre, nombre descriptivo y nombre compuesto?***

Entendiendo que la pregunta va dirigida a establecer qué se entiende por nombre comercial, El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como "(...) *cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil*".

El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Los nombres comerciales descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar[28].

Por último, el nombre comercial compuesto es aquel que se encuentra conformado por diversos elementos denominativos.

3.16. ***¿Si el signo LAVASECO UNIVERSAL LIMITADA" tiene similitud o semejanza ortográfica, fonética e ideológica con el signo RAPID SERVICE LAVASECO EN 1 HORA?***

La Autoridad Nacional, teniendo en cuenta los criterios desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Andino en el cotejo marcario deberá determinar si entre los signos cuestionados existe similitud o semejanza.

3.17. ***¿Pueden ser considerados confundibles signos, aunque visual o fonéticamente sean similares, induciendo a error al público consumidor?***

La Autoridad Nacional, teniendo en cuenta los criterios desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Andino en el cotejo marcario deberá determinar si entre los signos cuestionados existe riesgo de confusión en inducen a error al público consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

[28] De modo referencial, ver Proceso 336-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

3.18. ***¿Cuándo se da la existencia de infracción a los derechos de propiedad?***

Con el fin de dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante debe remitirse a lo señalado en el tema 1 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial en específico a los párrafos del 1.7 al 1.23.

3.19. ***¿Cuándo se da la infracción de uso de marca?***

Con el fin de dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante debe remitirse a lo señalado en el tema 1 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial en específico a los párrafos del 1.7 al 1.23.

3.20. ***¿Puede permitirse el uso de una marca cuando ya existe un registro similar de otra, existiendo relación y vinculación económica en las empresas?***

La autoridad nacional competente deberá analizar en el caso en concreto, si es posible que exista dicha coexistencia. Dentro de un grupo empresarial, o empresa con vinculación económica, es natural que las marcas sean similares unas entre otras, independientemente de que exista una familia de marcas o marcas derivadas. A su vez, es necesario que el consultante tome en consideración lo contenido en el segundo párrafo del Articulo 158 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.21. ***¿Puede causar confusión en el consumidor las marcas similares en nombre sean mixtas o denominativas, más aún cuando se tratare de una marca que pertenece al mismo rubro de limpieza de ropa?***

Al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial[28], salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos[29]:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

[28] Ver Interpretación Prejudicial 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

[29] Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario[31]. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport**-e, **deport**-ivo, **deport**-istas, **deport**-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.[32]

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

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
- 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.

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

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

---

31 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de lexema: "*1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.*" Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

32 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de morfema: "*1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.*
2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.
3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural." Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Poit8j2 (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA SECRETARIA

(v) 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.

3.22. ***¿Es posible apropiarse de una palabra como ser LAVASECO, por una empresa que alega que se trata del derecho a su marca?***

La Autoridad Nacional competente deberá determinar si concede un derecho exclusivo sobre la expresión objeto de análisis y establecer si es de uso común frente a los productos que se pretenden amparar, debido a que los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.

3.23. ***¿Si son concurrentes de confusión entre marcas: 1) la inclusión de productos en una misma clase, 2) la utilización de similares canales de comercialización, 3) mismos medios de publicidad, 4) relación o vinculación entre productos, 5) uso conjunto o complementario de productos, 6) partes y accesorios, 7) mismo género de los productos, 8) misma finalidad, 9) intercambiabilidad de los productos?***

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

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

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios

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

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

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- **La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza**

  La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

- **Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o**

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

la misma naturaleza de los productos o servicios

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

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De alli que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se deberá analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno **121/2013**, 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

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

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

Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

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

PROCESO 571-IP-2016

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 30 de abril de 2019

Proceso:	362-IP-2017
Asunto:	Interpretación Prejudicial
Consultante:	Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica de Perú
Expediente de origen:	489238-2012/DSD
Expediente interno del Consultante:	5723-2014-0-1801-JR-CA-26
Referencia:	Cancelación de registro de la marca **SUPERAZ** (denominativa)
Magistrado Ponente:	Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio N° 5723-2014-S-5ta SECA-CSJLI-PJ del 18 de septiembre de 2017, recibido vía correo electrónico el 19 del mismo mes y año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica de Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 5723-2014-0-1801-JR-CA-26 y;

El Auto de 25 de julio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante:	CAPEAGRO S.A.C.
Demandados:	INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

LA PROPIEDAD INTELECTUAL -INDECOPI-
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

SILVESTRE PERU S.A.C.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, los temas controvertidos en el proceso interno son:

1. Si procede la cancelación por falta de uso, de la marca **SUPERAZ** (denominativa) de titularidad de CAPEAGRO S.A.S.

2. Si existió causales de justificación para el no uso de la marca **SUPERAZ** (denominativa) de titularidad de CAPEAGRO S.A.S.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486[1] de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual procede por ser pertinente.

Así mismo, se interpretarán de oficio los artículos 166 y 167 de la Decisión 486[2] de la Comisión de la Comunidad Andina a efectos de explicar la

---

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

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

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

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

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

[2] **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.** -

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

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

importancia de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso, y el uso efectivo de la marca

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.
2. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio.
3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.
4. Causales de justificación para el no uso de la marca.
5. Respuestas a las preguntas de la Sala consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento

1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca **SUPERAZ** (denominativa), es pertinente realizar el análisis del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente[3].

1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización[4].

1.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado;

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

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

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

[3] De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016.

[4] Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-IP-2015 del 23 de junio de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva[5].

1.5. El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

1.6. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente[6]:

a) **Legitimación para iniciar el trámite**. De conformidad con el articulo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

b) **Oportunidad para iniciar el trámite**. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación.

c) **Falta de uso de la marca.** Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

---

5 Ibidem.

6 Ibidem.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

2. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio

2.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.

2.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.

2.3. Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486[7] plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla:

a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado[8].

---

7 **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –**

*"**Artículo 166**.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca."*

8 En el Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente:

a) **Bienes de consumo masivo y uso permanente.** Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado. Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado.

b) **Bienes de uso masivo y estacional.** Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio.

c) **Bienes suntuarios y de alto valor económico.** Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

2.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.

2.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.

2.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.

2.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, **productos**) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.

2.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

2.9. Y ello es así puesto que no es intención del artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.

2.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.

2.11. En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

2.12. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

2.13. Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión.

2.14. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un "no" inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad. Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor[9], pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por

---

9 Sobre el particular, en el Proceso 34-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA estableció lo siguiente:

Fuerza mayor. - Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un título o certificado de marca.

Caso fortuito. - Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseñas comerciales por causa de un terremoto.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio. En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no.

2.15. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente.

2.16. Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.

3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso

3.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo si **CAPEAGRO S.A.C.** no ha logrado acreditar el uso de la marca **SUPERAZ** (denominativa), resulta necesario desarrollar los alcances del artículo 167 de la Decisión 486.

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

3.3. El artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

4. Causales de justificación para el no uso de la marca

4.1. Teniendo en cuenta que en el caso en concreto se alegó que no procedía la cancelación de la marca **SUPERAZ** (denominativa) por estar inmersa en una causal de justificación para el no uso de la marca, resulta pertinente analizar el presente tema.

4.2. El párrafo cuarto del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

> "(...)
> ***El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito***."
>
> (Énfasis agregado)

4.3. El caso fortuito se refiere a un evento imprevisible, inesperado, como son los fenómenos de la naturaleza (v.g. un terremoto). La fuerza mayor es un acto irresistible, el cual comprende actos de terceros, tales como guerras, incendios, los "actos del príncipe" como el mandato de una autoridad (v.g. una orden judicial). La norma, al mencionar "entre otros", hace alusión a los otros supuestos que justifican el rompimiento del nexo causal, como es el "hecho determinante de un tercero"[10].

4.4. Para Gustavo León y León las causales de justificación para el no uso de la marca están constituidas por cualquier circunstancia que de manera razonable no permita el uso de la marca, esto es "*un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación de uso de la marca o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso*"[11].

4.5. La imposibilidad de usar la marca por parte de su titular obedece a un evento:

a) extraordinario, por cuanto su ocurrencia se deslinda de lo común o usual[12], siendo que lo extraordinario no puede ser apreciado desde el punto de vista subjetivo sino objetivo[13];

b) imprevisible, en el sentido de que es algo que se desconoce que podría ocurrir[14], lo que está vinculado con la conducta diligente del titular de la marca[15] (en efecto, si es algo que se puede prever o anticipar, es posible tomar medidas de prevención);

---

10 Gustavo Arturo León y León, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*, ECB Ediciones S.A.C. – Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 451.

11 Ibidem.

12 Ibidem.

13 Fernando de Trazegnies Granda, *La Responsabilidad Extracontractual*, Fondo Editorial de la Pontificie Universidad Católica del Perú, Lima, 2001, p. 338-339.

14 Gustavo Arturo León y León, Op. Cit., p. 451.

15 Fernando de Trazegnies Granda, Op. Cit., p. 339-340

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

c) e irresistible, debido a que no existe manera de evitar que ocurra[16], como tampoco que es posible oponerse al evento o circunstancia.

4.6. La particularidad de las causales de justificación para el no uso de la marca previstas en la Decisión 486 es que son y deben ser necesariamente ajenas a la voluntad, negligencia y previsión del titular del registro marcario, es decir, obedecen a causas no imputables a su voluntad.

4.7. La no taxatividad de las causales infiere que el titular de la marca podrá alegar cualquiera otra circunstancia que justifique el no uso de la marca, lo que conlleva que los motivos justificantes alegados deberán ser apreciados por la Oficina Nacional o Juez competente en cada caso en concreto.

Al respecto, Ricardo Metke Méndez señala:

> *"El motivo justificado será igualmente una situación de hecho que deberá apreciar el juzgador en cada caso concreto, con la diferencia de que no existe un criterio legal que fije pautas para determinar su existencia ni condiciones específicas señaladas por la norma, como sí ocurre en el caso de la fuerza mayor y el caso fortuito. No obstante, la "justificación" por falta de uso de la marca deberá interpretarse de manera restrictiva, pues en caso contrario se corre el riesgo de hacer inane la figura de la cancelación por no uso. Por lo menos deben exigirse dos condiciones: que no medie culpa del titular registral y que se trate de un hecho extraño, que no provenga del titular o que este no haya contribuido a producirlo."*[17]
>
> (Énfasis agregado)

4.8. Para que resulte excusable el titular por el no uso de la marca por los motivos antes descritos, se deberá asegurar que se encuentren acordes a los argumentos esgrimidos y que resulten probados en autos, caso contrario no sería procedente la mera alegación de estos como justificantes del no uso de la marca.

4.9. Por lo antes expuesto se deberá determinar si en el caso concreto quedaron demostrados los motivos de fuerza mayor, caso fortuito u otros, que justifiquen el no uso de la marca por parte de CAPEAGRO S.A.S., atendiendo fundamentalmente al tema relacionado con los periodos de tiempo dentro de los cuales se pudo haber aplicado la figura de la excepción antes citada.

5. Respuestas a las preguntas de la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que

16 Ibídem.

17 Ricardo Metke-Méndez, *El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, en **"Estudios Socio-Jurídicos"**, Revista de la Universidad del Rosario, Bogotá, marzo 2010, Vol. 9, N° 2, p. 82-110. Al respecto, consultar: https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/342. (Visitado el 23 de abril de 2019).

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

5.1. ***"El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se decidió entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. ¿Cómo debe determinarse el término "entre otros"?"***

El párrafo cuarto del artículo 165 de la Decisión 486 al señalar el término "entre otros" da a entender que pueden existir otras causales que justifiquen el no uso de la marca en el contexto de una acción de cancelación, motivos justificantes que deberán ser apreciados por la autoridad nacional competente en cada caso en concreto, teniendo en cuenta que la justificación del no uso de la marca debe ser excepcional y atender a un hecho externo y no imputable al titular de la marca.

5.2. ***"¿La demora inherente a las autorizaciones o registros exigidos de manera previa o su comercialización en su país miembro de la Comunidad Andina, constituye un rasgo de fuerza mayor, caso fortuito o un "motivo justificado" una "causa justificativa"?"***

Tal como se señaló en la pregunta anterior los motivos justificantes deberán ser apreciados por la autoridad nacional competente en cada caso en concreto, teniendo en cuenta que la justificación del no uso de la marca debe ser excepcional y atender a un hecho externo y no imputable al titular de la marca.

5.3. ***"¿La existencia de un trámite de autorización ante la autoridad sanitaria -SENASA en Perú- constituye una circunstancia que justifica el no uso de la marca, por requisitos impuestos al bien que se pretende distinguir?"***

Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta lo anterior la autoridad nacional competente deberá determinar en el caso en concreto la circunstancia que justifique el no uso de la marca de acuerdo con los criterios señalados en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno **5723-2014-0-1801-JR-CA-26**, 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.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

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.

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 el Presidente y la Secretario

Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

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

PROCESO 362-IP-2017

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 29 de marzo de 2019

Proceso:	714-IP-2018
Asunto:	Interpretación Prejudicial
Consultante:	Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú
Expediente de origen:	652443-2016/DSD
Expediente interno del Consultante:	6434-2017-0-1801-JR-CA-25
Referencia:	Signos involucrados: **JACK & JACKIE** y logotipo (mixto) / **JACKIE FORM CORPORACION VASCO S.A.C.** y logotipo (mixto)
Magistrado Ponente:	Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio N° 6434-2017-0-S-5laSECA-CSJLI-PJ del 14 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 14 de diciembre de 2018, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 6434-2017-0-1801-JR-CA-25, y;

El Auto de 13 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante:	VENTCORP PERÚ S.A.C.
Demandado:	INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es determinar si el signo **JACK & JACKIE** y logotipo (mixto) solicitado por la sociedad VENTCORP PERÚ S.A.C., es confundible con la marca **JACKIE FORM CORPORACION VASCO S.A.C.** y logotipo (mixta).

C. NORMA A SER INTERPRETADA

La Sala Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1], el cual se interpretará por ser pertinente.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre signos mixtos, uno de ellos con elemento denominativo compuesto.
3. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza.
4. Respuesta a las preguntas de la Sala consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

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

1.1. En vista que en el proceso interno se discute si el signo **JACK & JACKIE** y logotipo (mixto) y la marca **JACKIE FORM CORPORACION VASCO S.A.C.** y logotipo (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

---

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

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

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

(...)"

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

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

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

(...)"

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor[2].

a) El **riesgo de confusión**, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

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

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser[3]:

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

b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en

---

2 Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

3 Ibidem.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

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

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

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas[4]:

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

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

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

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios[5]:

(i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría 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 debe 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 de que puede variar o graduarse según el tipo de

4 Ibidem.

5 Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

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.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes *gourmet* es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas 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.

1.6. 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 amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos, uno de ellos con elemento denominativo compuesto

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo **JACK & JACKIE** y logotipo (mixto) y la marca **JACKIE FORM CORPORACION VASCO S.A.C.** y logotipo (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

2.3. De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, "*en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores*"[6].

2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso[7].

2.5. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos[8].

2.6. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente[9]:

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos[10]:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de

6 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 46-IP-2008 del 14 de mayo de 2008.

7 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 56-IP-2013 del 25 de abril de 2013.

8 Ibidem.

9 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 30-IP-2012 del 10 de mayo de 2012.

10 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 56-IP-2013 del 25 de abril de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario[11]. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport**-e, **deport**-ivo, **deport**-istas, **deport**-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición[12].

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

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
- 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.

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

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

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

---

11 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de lexema: "*1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.*" Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

12 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de morfema: "*1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.*
2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.
3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural." Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

(i) Se debe realizar una comparación gráfica, conceptual y cromática, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, la distribución y combinación de colores, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

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

c) Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

2.7. Como en el caso del signo solicitado se trata de un signo compuesto se debe tener en cuenta en los signos compuestos que generalmente están integrados por dos o más palabras[13], para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros[14]:

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

(ii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

(iii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

(iv) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

(v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

---

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

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

(vi) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

2.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado entre el signo **JACK & JACKIE** y logotipo (mixto) y la marca **JACKIE FORM CORPORACION VASCO S.A.C** y logotipo (mixta).

3. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. Para dar respuesta a las preguntas realizadas por la Sala consultante corresponde analizar este tema.

3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486[15].

3.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes[16].

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de

---

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

*"**Artículo 151.**- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.*
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."

(Subrayado agregado)

16 Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

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

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

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios

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

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

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- **La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza**

  La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

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

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

  Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

  Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

4. Respuesta a las preguntas de la Sala consultante

Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

4.1. ***¿Cuáles son los criterios para el cotejo marcario entre dos signos mixtos que comparten uno de sus términos, el cual tiene una idéntica pronunciación y, distinguen los mismos productos o vinculados?***

Para dar respuesta a la presente pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los temas 1, 2 y 3 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

4.2. ***¿El hecho de que exista vinculación competitiva y, que se comparta uno de los términos que conforman el signo solicitado respecto a la marca confrontada, es suficiente para generar riesgo de confusión indirecta, pese a que la denominación solicitada cuenta con otros elementos denominativos y figurativos?***

Para dar respuesta a la presente pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el tema 1 y 3 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno **6434-2017-0-1801-JR-CA-25**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 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

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

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

Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

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

PROCESO 714-IP-2018

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA