



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 670-IP-2018	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020130051900 Referencia: Signo involucrado MANGO MAGDALENA RIVER (denominativo).....	2
PROCESO 687-IP-2018	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020110015100 Referencia: Signo involucrado SQUIGGLES (denominativo).....	16
PROCESO 695-IP-2018	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020140064900 Referencia: Signos involucrados DISCOVERY CHANNEL (denominativo), DISCOVERY EXPEDITION (denominativo) / DISCOVERY (denominativo), DISCOVERY BE YOURSELF (mixto), CROYDON DISCOVERY (mixto).....	28



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de septiembre de 2019

Proceso: 670-IP-2018

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expedientes de Origen: 11-131573

Expediente interno del Consultante: 11001032400020130051900

Referencia: Signo involucrado **MANGO MAGDALENA RIVER** (denominativo)

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio N° 4538 del 14 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 15 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 224 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020130051900, y;

El Auto de 19 de agosto de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

Demandante: COMPAÑÍA ENVASADORA DEL ATLANTICO S.A.S.





Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO – SIC – DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA

Tercero Interesado: ELÍAS CARRILLO CASTELLANOS

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son:

1. Si el signo **MANGO MAGDALENA RIVER** (denominativo), solicitado por la **COMPAÑÍA ENVASADORA DEL ATLÁNTICO S.A.S.**, ostenta distintividad intrínseca respecto de los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Si el signo **MANGO MAGDALENA RIVER** (denominativo) es genérico y descriptivo respecto de los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. Si el signo **MANGO MAGDALENA RIVER** (denominativo) es evocativo respecto de los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. Si el signo **MANGO MAGDALENA RIVER** (denominativo) es notoriamente conocido.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 224 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretarán los Artículos 135 restringiendo la interpretación a los Literales b), e) y f) y 224 y 225 de la Decisión 486¹ anteriormente citada por ser pertinentes.

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

**Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(...)*

*b) carezcan de distintividad;
(...)**

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

*f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
(...)**





No procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y de los demás literales del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca ni las demás causales de irregistrabilidad absoluta consagradas en el Artículo citado.

De oficio se llevará la Interpretación Prejudicial de los Artículos 228, 229 Literal a) y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina², con el fin de tratar el tema de marca notoria.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
2. Signos conformados por denominaciones descriptivas o genéricas.
3. Marcas evocativas.
4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro.

"Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido."

"Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro."

² Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –

"Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;"

"Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
- (...)"*

"Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- 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; o,
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores."





E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

- 1.1. El demandante alude que el registro del signo **MANGO MAGDALENA RIVER** (denominativo), vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, razón por la cual se procederá a desarrollar dicho tema.

***"Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:
(...)*

*b) carezcan de distintividad;
(...)"*

- 1.2. 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.³

- 1.3. La distintividad tiene un doble aspecto:⁴

- 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.

- 1.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.

- 1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad *ab initio*, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.⁵

³ Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.





- 1.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
- 1.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 1.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

2. Signos conformados por denominaciones descriptivas o genéricas

- 2.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado **MANGO MAGDALENA RIVER** (denominativo) es genérico y descriptivo respecto de los productos contenidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
- 2.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.
- 2.3. El Literal e) 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:
(...)

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

- 2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin





embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.⁶

- 2.5. 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;
(...)"*

- 2.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe 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.⁷
- 2.7. 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.⁸
- 2.8. 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 distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.⁹
- 2.9. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o genéricos llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una

⁶ De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015.

⁷ Ibidem.

⁸ Ibidem.

⁹ Ibidem.





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.¹⁰

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

3. Marcas evocativas

- 3.1. Como en el proceso interno, el señor ELIAS CARRILLO CASTELLANOS, señaló que las expresiones contenidas en el signo **MANGO MAGDALENA RIVER** (denominativo) son evocativas, resulta pertinente analizar el presente tema.
- 3.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo¹¹.
- 3.3. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.¹²
- 3.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.¹³

¹⁰ De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.

¹¹ De modo referencial, ver Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10.

¹² Ibidem.

¹³ Ibidem.





- 3.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo **MANGO MAGDALENA RIVER** (denominativo) y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
4. **La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro¹⁴**
- 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado **MANGO MAGDALENA RIVER** (denominativo) es notoriamente conocido pese a no estar registrado como marca, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición

- 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.
- 4.3. En efecto, 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."

- 4.4. 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 pertinente¹⁵.
 - b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
 - c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

¹⁴ El desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 124-IP-2011 del 30 de noviembre del 2011, publicada en la Gaceta Oficial N°2026 del 5 de marzo de 2012.

¹⁵ 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.





La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada

- 4.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique¹⁶. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente¹⁷.

La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros.

La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro¹⁸. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente¹⁹.

¹⁶ Artículo 230 de la Decisión 486.

¹⁷ La **marca renombrada** (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

¹⁸ Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.

¹⁹ La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la





Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio". Y es que los "hechos notorios" se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non egent probatione*), no son objeto de prueba²⁰.

La marca notoria extracomunitaria²¹ no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo²².

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

- 4.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente:

4.6.1. **En relación con el riesgo de confusión:** el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

4.6.2. **En relación con el riesgo de asociación:** el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las

fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).

²⁰ En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.

²¹ No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.

²² La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.





marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.

4.6.3. **En relación con el riesgo de dilución:** el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.

4.6.4. **En relación con el riesgo de uso parasitario:** el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

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

Prueba de la notoriedad

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

4.8. 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*





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;*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero."*

4.9. 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.

4.10. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se reputa notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre 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 particular²³.

La notoriedad del signo solicitado a registro²⁴

4.11. De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

4.12. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría

²³ Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016.

²⁴ El desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 84-IP-2015 publicada en la Gaceta Oficial No. 2712 del 18 de abril del 2016.





de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

- 4.13. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.
- 4.14. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
- 4.15. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.

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 **11001032400020130051900**, 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.

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO





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 (e) y el Secretario.



Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE (e)



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 670-IP-2018 |



**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 16 de septiembre de 2019

Proceso: 687-IP-2018

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente de Origen: 03-75040

Expediente Interno del Consultante: 11001032400020110015100

Referencia: Signo involucrado **SQUIGGLES**
(denominativo)

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio N° 4741 del 26 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literales d) y f) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11001032400020110015100; y,

El Auto del 25 de marzo de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

Demandantes: Mederer GmbH
Trolli Iberica S.A.





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

Terceros Interesados: Procaps S.A.
Colmed Ltda.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Si las sociedades Procaps S.A. y Colmed Ltda. habrían incurrido en actos de competencia desleal contra las sociedades Mederer GmbH y Trolli Iberica S.A., al solicitar el registro del signo **SQUIGGLES** (denominativo) que pretende distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Si las sociedades Procaps S.A. y Colmed Ltda. han actuado como representantes o distribuidores de los productos gomas de mascar de la marca internacional TROLLI, entre ellos la marca **SQUIGGLES** cuyos titulares son las sociedades Mederer GmbH y Trolli Iberica S.A.
3. Si las sociedades Colmed Ltda y Procaps S.A. han vulnerado los derechos de propiedad industrial de las sociedades Mederer GmbH y Trolli Iberica S.A.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literales d) y f) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser pertinentes¹.

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:

(...);

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

(...);

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(...)"

"Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro."





De oficio se interpretarán los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina², concerniente a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal.
2. Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular.
3. Irregistrabilidad de signos por infringir un derecho de propiedad industrial de un tercero, salvo que medie consentimiento.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal

- 1.1. Dado que en el presente caso las sociedades Mederer Gmbh y Trolli Iberica S.A. señalaron en su demanda que el signo **SQUIGGLES** (denominativo) habría sido solicitado con la intención de consolidar un acto de competencia desleal, se procederá analizar este tema.

- 1.2. El Artículo 137 de la Decisión 486 dispone que:

"Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro."

Definición de competencia desleal

- 1.3. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular,

² Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

"Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos."

"Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."





el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor³.

- 1.4. Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, todos estos beneficios que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.
- 1.5. El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores.
- 1.6. Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares.
- 1.7. De conformidad con lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el Literal a) del Artículo 259 de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros;

"cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor."

- 1.8. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a

³

Al respecto, ver Proceso 38-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 419, de 17 de marzo de 1999.

Nº

4





los usos y prácticas honestos⁴.

- 1.9. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor⁵.
- 1.10. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad⁶.
- 1.11. La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)⁷. Veamos en detalle ambos elementos:
- a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes.
 - b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

- 1.12. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al

⁴ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.

⁵ Ibidem.

⁶ JAECKEL KOVAKS, Jorge. *Apuntes sobre Competencia Desleal*. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, 1996, p. 45.

JAECKEL KOVÁCS, Jorge y MONTOYA NARANJO, Claudia. *La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar*. En: *Rev. Derecho Competencia*, Bogotá, vol.9, N° 9, enero-diciembre 2013, p. 143.





público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo⁸.

1.13. En el Artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes:

- "a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,*
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."*

1.14. Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el Literal a) previamente citado, gozan de las siguientes características⁹:

- (i) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- (ii) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal.

⁸ Ibidem.

⁹

Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010.





- (iii) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurren en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado:

"En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que "para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. (...) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (...)". (FLINT BLANCK, Pinkas: "Tratado de defensa de la libre competencia"; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)¹⁰."

- 1.15. El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: *"En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos (...) "*¹¹
- 1.16. La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.
- 1.17. La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.
- 1.18. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad

¹⁰ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-IP-2004 de fecha 13 de enero de 2005.

¹¹ Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010.





entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.

- 1.19. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

2. Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular

- 2.1. Las sociedades Mederer Gmbh y Trolli Iberica S.A. argumentaron que el registro de la marca **SQUIGGLES** (denominativo) no debió ser otorgado por encontrarse dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el Literal d) del Artículo 136; de igual manera manifestaron que durante varios años las sociedades Procaps S.A. y Colmed Ltda han actuado como distribuidores y comercializadores de sus productos "gomas de dulce" en diversas variedades y formas, distinguido por su marca internacional TROLLI y fabricados por la sociedad alemana Mederer Gmbh, por lo que tenían conocimiento de su producto **SQUIGGLES**, lo que prueba la existencia de una relación comercial entre dichas empresas.

- 2.2. En atención a lo anterior, resulta pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal d), cuyo tener es el siguiente:

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

(...)

- d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;*

(...)"

- 2.3. El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el Literal d) del Artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.

- 2.4. Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad





opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero y no únicamente en alguno de los países miembros. En estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado¹².

- 2.5. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular. Del mismo modo, pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión o de asociación¹³.
- 2.6. En ese sentido, se deberá verificar si la conducta acusada incurre o no en el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, verificando, conforme se ha explicado en líneas anteriores, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial, debidamente autorizada por esta¹⁴; y por distribuidor, al encargado de distribuir los productos elaborados por una empresa, quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse¹⁵.
- 2.7. Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno¹⁶. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada¹⁷.
- 2.8. Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el Literal d) del Artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el

¹² Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 48-IP-2012 del 6 de junio de 2012 y 547-IP-2015 del 9 de septiembre de 2016.

¹³ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 547-IP-2015 del 9 de septiembre de 2016.

¹⁴ Real Academia de la Lengua Española. "Diccionario de la lengua española", Edición del Tricentenario; "representante", tercera connotación. <http://dle.rae.es> (Consulta: 2 de abril de 2018).

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial 48-IP-2012 del 6 de junio de 2012.

¹⁶ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 48-IP-2012 del 6 de junio de 2012 y 547-IP-2015 del 9 de septiembre de 2016.

¹⁷ Ver Interpretación Prejudicial 547-IP-2015 del 9 de septiembre de 2016.





segundo párrafo del Artículo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando haya sido solicitada de mala fe.

3. Irregistrabilidad de signos por infringir un derecho de propiedad industrial de un tercero, salvo que medie consentimiento

3.1. Como en el presente proceso, el consultante ha requerido interpretación prejudicial respecto de la prohibición contenida en el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 y, asimismo las sociedades Mederer Gmbh y Trolli Iberica S.A. han alegado la violación de esta norma, este Tribunal hará el análisis de este tema.

3.2. El Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

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

(...)
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
(...)"

3.3. Encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de ser vulnerados.

3.4. El interés de la norma andina en este literal es el precautelar que en el momento del examen de registrabilidad, además de evitar el riesgo de confusión o de asociación con otros signos distintivos, también se precautele el derecho de terceros titulares de otros derechos de propiedad industrial o del derecho de autor. Según el tratadista, Gustavo León y León Durán, lo que interesa, a efectos de la aplicación de la causal de irregistrabilidad, es que los derechos de propiedad intelectual merecen una protección especial del derecho y por ello se prohíbe registrar como marca un signo que pudiera afectarlos si es que el titular de tal derecho no ha consentido en ello¹⁸.

3.5. La norma prevé una salvedad y es que medie el consentimiento del titular del derecho anterior a favor de la persona que pretenda el registro de una marca.

¹⁸

LEÓN Y LEÓN DURAN, Gustavo Arturo, DERECHO DE MARCAS EN LA COMUNIDAD ANDINA. Análisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. para su sello Editorial Thomson Reuters, Lima, Perú. Pág. 272 y 273.





- 3.6. Para que medie el consentimiento señalado como salvedad en esta disposición, este se puede ver reflejado en las distintas formas jurídicas permitidas para la explotación de un derecho de propiedad intelectual, es decir puede haber, entre otros y sin limitar, un contrato de licencia o una autorización expresa, siempre que en estos instrumentos sea clara la voluntad libre y no existan vicios en el consentimiento para el registro de la marca que incorpore un derecho de propiedad industrial.
- 3.7. En virtud de lo señalado, se deberá analizar si en el caso en concreto se ha identificado la existencia previa de un elemento u objeto protegido por un derecho de propiedad industrial y si al momento de la solicitud de registro de la marca, existió o no consentimiento del titular del derecho.

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 11001032400020110015100, 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.

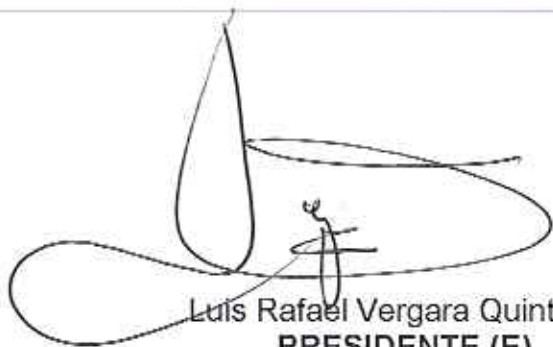
Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apae
MAGISTRADO

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





Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE (E)



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.





TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de septiembre de 2019

Proceso: 695-IP-2018

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expedientes de Origen: 12-126537 / 12-126674

Expediente interno del Consultante: 11001032400020140064900

Referencia: Signos involucrados **DISCOVERY CHANNEL** (denominativo), **DISCOVERY EXPEDITION** (denominativo) / **DISCOVERY** (denominativo), **DISCOVERY BE YOURSELF** (mixto), **CROYDON DISCOVERY** (mixto)

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio N° 4749 del 26 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 27 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020140064900, y;

El Auto de 1 de julio de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

Demandante: DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC.





Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO – SIC – DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA

Tercero Interesado: JUAN CARLOS RESTREPO VÉLEZ

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son:

1. Si los signos **DISCOVERY CHANNEL** (denominativo), **DISCOVERY EXPEDITION** (denominativo) solicitado por **DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC.**, para identificar productos comprendidos en las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza son confundibles con las marcas **DISCOVERY** (denominativa), **DISCOVERY BE YOURSELF** (mixta), **CROYDON DISCOVERY** (mixta), registradas a favor de **JUAN CARLOS RESTREPO VÉLEZ**, para distinguir productos de las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Si el signo **DISCOVERY CHANNEL** (denominativo) es un signo derivado de la marca **DISCOVERY CHANNEL** previamente registrada por **DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC.**, para distinguir productos de comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. Si los términos **DISCOVERY**, **EXPLORER** y **CHANNEL** son genéricos, descriptivos y de uso común respecto de los productos comprendidos en las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. Si las marcas **DISCOVERY** (denominativa), **DISCOVERY BE YOURSELF** (mixta), **CROYDON DISCOVERY** (mixta) registradas a favor de **JUAN CARLOS RESTREPO VÉLEZ** son marcas arbitrarias respecto de los productos comprendidos en las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
5. Si se constituye una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común la palabra **DISCOVERY** en las marcas registradas a favor **JUAN CARLOS RESTREPO VÉLEZ**.
6. Si las marcas registradas a favor del tercero interesado son de fantasía al estar conformadas por expresiones en idioma extranjero.
7. Si se presenta la figura de la coexistencia pacífica de los signos que contienen dentro de su composición la expresión **DISCOVERY**.
8. Si existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto.





C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de los cuales únicamente se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión anteriormente mencionada¹ por ser pertinente.

No se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Literales e), f) y g) del Artículo 135 y el Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina² con el fin de tratar lo referente al uso de expresiones descriptivas, genéricas y de uso común en la conformación de marcas y la conexión entre los productos que amparan los signos analizados.

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

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;
- (...)"

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

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

(...)"

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

"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."





distintivos.

2. Comparación entre signos denominativos.
3. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
4. Marca derivada.
5. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común.
6. Familia de Marcas.
7. Coexistencia pacífica de signos.
8. Signos confirmados por palabras en idioma extranjero.
9. Marcas de fantasía.
10. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza.

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 de que en el proceso interno se discute si los signos **DISCOVERY CHANNEL** (denominativo), **DISCOVERY EXPEDITION** (denominativo) y las marcas **DISCOVERY** (denominativa), **DISCOVERY BE YOURSELF** (mixta), **CROYDON DISCOVERY** (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:

"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.³

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el

³ 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.





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:⁴

- 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 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:⁵

- 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.

⁴ Ibidem.

⁵ Ibidem.





- 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 criterios⁶:

- (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 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

⁶ Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017.





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 denominativos

- 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre los signos solicitados **DISCOVERY CHANNEL** (denominativo) y **DISCOVERY EXPEDITION** (denominativo) con la marca **DISCOVERY** (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.⁷
- 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.⁸
- 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:⁹

⁷ Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

⁸ Ibidem.

⁹ Ibidem.





- a) 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.
- b) 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 diccionario¹⁰. 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.¹¹

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.
- c) 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.
- d) 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.

¹⁰ 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).

¹¹ 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).





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

2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos solicitados **DISCOVERY CHANNEL** (denominativo) y **DISCOVERY EXPEDITION** (denominativo) con la marca **DISCOVERY** (denominativa).

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre los signos solicitados **DISCOVERY CHANNEL** (denominativo) y **DISCOVERY EXPEDITION** (denominativo) con las marcas **DISCOVERY BE YOURSELF** (mixta) y **CROYDON DISCOVERY** (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.¹²

3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.¹³

3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

3.4. 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.¹⁴

¹² Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

¹³ Ver Interpretación Prejudicial 46-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.





3.5. En consecuencia, 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 comercial¹⁵, 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 reglas para el cotejo de signos denominativos señaladas en el párrafo 2.3 de la presente Interpretación Prejudicial.

3.6. 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 los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos solicitados **DISCOVERY CHANNEL** (denominativo) y **DISCOVERY EXPEDITION** (denominativo) y las marcas **DISCOVERY BE YOURSELF** (mixta) y **CROYDON DISCOVERY** (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.

4. Marca derivada

- 4.1. Dado que **DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC.** alega que ya es titular de la marca **DISCOVERY CHANNEL** (denominativa) y que el signo solicitado sería una marca derivada, corresponde abordar este tema.¹⁶
- 4.2. La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo.¹⁷

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

¹⁶ Resulta pertinente diferenciar a la **familia de marcas** de las **marcas derivadas**.

La **familia de marcas** admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases.

Las **marcas derivadas** solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada. La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos.

¹⁷ De modo referencial, ver Procesos 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015 y 140-IP-2007 del 4 de diciembre de 2007.





- 4.3. En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan¹⁸.
- 4.4. Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.¹⁹
- 4.5. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.²⁰
- 4.6. Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas. Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.
- 5. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común**
- 5.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se argumentó que las denominaciones **DISCOVERY**, **CHANNEL** y **EXPEDITION** son genéricas, descriptivas y de uso común respecto de los productos contenidos en las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances⁵ del presente tema.
- 5.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación

¹⁸ Al respecto, ver los procesos 59-IP-2012, 90-IP-2012, 198-IP-2013, 12-IP-2014, 156-IP-2015, 431-IP-2015 y 439-IP-2015.

¹⁹ De modo referencial, ver Proceso 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

²⁰ Mascareñas, Carlos. *Nueva Enciclopedia Jurídica*. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.





descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

- 5.3. El Literal e) 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:

(...)

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

(...)"

- 5.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.²¹

- 5.5. 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;*

(...)"

- 5.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe 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.²²

²¹ De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015.

²² Ibidem.





- 5.7. 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.²³
- 5.8. 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 distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.²⁴
- 5.9. 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;
(...)"*
- 5.10. 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.²⁵
- 5.11. 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.²⁶

²³ Ibidem.

²⁴ Ibidem.

²⁵ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 del 23 de junio de 2016.

²⁶ De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.





- 5.12. Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos técnicos, descriptivos o de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.
- 5.13. El que un término sea técnico, descriptivo o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es técnico, descriptivo o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.
- 5.14. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, 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 que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

6. Familia de marcas

- 6.1. De acuerdo a lo alegado por JUAN CARLOS RESTREPO VÉLEZ, este sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término **DISCOVERY** por lo que se desarrollará dicho tema.
- 6.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.²⁷
- 6.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o

²⁷ Resulta pertinente diferenciar a la **familia de marcas** de las **marcas derivadas**.

La **familia de marcas** admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases.

Las **marcas derivadas** solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada. La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos.





servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.²⁸

- 6.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.²⁹
- 6.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

7. Coexistencia pacífica de signos

- 7.1. DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, señaló que tenía registrada, desde el 2001 la marca **DISCOVERY CHANNEL** (denominativa) la cual coexistió con la marca **DISCOVERY** (denominativa) de titularidad del señor JUAN CARLOS RESTREPO VÉLEZ por más de 9 años sin configurarse algún tipo de confusión en el mercado. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos".
- 7.2. El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.
- 7.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan

²⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 433-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

²⁹ Ibidem.





coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

- 7.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.
- 7.5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).
- 7.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión.
- 7.7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:
 - a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación.
 - b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica.
 - c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios.
 - d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.





- e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

8. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

- 8.1. En atención a que los signos solicitados **DISCOVERY CHANNEL** (denominativo) y **DISCOVERY EXPEDITION** (denominativo) se encuentran conformados por denominaciones correspondientes al idioma inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.
- 8.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
- 8.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.
- 8.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano.
- 8.5. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.
- 8.6. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.





8.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo.

9. Marcas de fantasía

9.1. En el expediente interno se alegó que las marcas registradas a favor del tercero interesado son de fantasía al estar conformadas por expresiones en Idioma Extranjero, por lo que es pertinente abordar el tema planteado.

9.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.³⁰

9.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.

9.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican.

10. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza

10.1. Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

10.2. 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 486.³¹

10.3. 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

³⁰ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 425-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.

³¹ **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)





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.³²

10.4. 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.

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.

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

10.6. 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.

10.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, en el caso en concreto, 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 **11001032400020140064900**, 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.



Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO



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 (e) y el Secretario.



Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE (e)



Luis Felipe Aguilar Feijóo
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.

