



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 650-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: 11001032400020080006200 Referencia: Requisitos de patentabilidad en el trámite de solicitud de la invención “SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA LA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN” 2
PROCESO 697-IP-2018	Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2015-01356 Referencia: Nulidad del registro del lema comercial CALIDAD QUE CONSTRUYE CONFIANZA 18
PROCESO 729-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: 11001032400020150027100 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos INTEGRAL (mixto) / INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS (mixto), INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS (mixto), INTEGRAL DRILLING SERVICES (mixto), INTEGRAL SEISMIC SERVICES (mixto), INTEGRAL TECHNICAL SERVICES (mixto), INTEGRAL PETROLEUM SERVICES (mixto) y el nombre comercial INTEGRAL (denominativo) 31

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 18 de junio de 2020**

Proceso: 650-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: PCT/03022576

Expediente interno del consultante: 11001032400020080006200

Referencia: Requisitos de patentabilidad en el trámite de solicitud de la invención **"SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA LA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN"**

Normas a ser interpretadas: Artículos 14, 16, 18, 30 y 45 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad
2. La novedad
3. El nivel inventivo y el estado de la técnica
4. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión
5. El trámite de solicitud de patentes en la Decisión 486. El examen de forma. El examen de patentabilidad

Magistrado ponente: Gustavo García Brito



**VISTOS:**

El Oficio N° 4518 de fecha 14 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico el día 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 14, 18, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 11001032400020080006200.

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

Demandante: Bank of America Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
—SIC— de la República de Colombia

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 la patente **"SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA LA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN"** solicitada por Bank of America Corporation, habría cumplido con los requisitos de patentabilidad, específicamente con los requisitos de novedad y nivel inventivo.
2. Si las reivindicaciones de la solicitud de patente **"SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA LA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN"** habrían cumplido con el requisito de claridad y concisión.
3. Si la SIC habría incumplido las disposiciones del Artículo 45 de la Decisión 486, al no haber realizado otro examen de patentabilidad basado en las reivindicaciones presentadas por Bank of America Corporation.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 18, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹.

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





Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

2. De oficio se realizará la interpretación del Artículo 16 de la Decisión 486², a fin de analizar el requisito de la novedad en el trámite de solicitud de patente.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad.
2. La novedad.
3. El nivel inventivo y el estado de la técnica.
4. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión.
5. El trámite de solicitud de patentes en la Decisión 486. El examen de forma.

"Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

"Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

"Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

"Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales."

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente."

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente."

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

"Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica."

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida."

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."





El examen de patentabilidad.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad

- 1.1. En el proceso interno, la SIC consideró que la patente de invención **"SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA LA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN"** solicitada por Bank of America Corporation, no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece:

***"Artículo 14.-** Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

- 1.2. Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico.
- 1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial³.
- 1.4. Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los

³ **La novedad de la invención.** - Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida. En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial (Proceso 580-IP-2015 de 18 de agosto de 2016).

Nivel inventivo. - Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica (Proceso 580-IP-2015 de 18 de agosto de 2016).

Aplicación industrial. - Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica (Proceso 583-IP-2015 de 9 de septiembre de 2016).





requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

2. La novedad

- 2.1. En el proceso interno, la SIC denegó el privilegio de la patente **"SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA LA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN"** solicitada por Bank of America Corporation, entre otros, por falta de novedad, por lo que se analizará este tema. El Artículo 16 de la Decisión 486 dispone que:

"Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Artículo 40."

- 2.2. Sobre este requisito la doctrina ha señalado que *"Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica"*.
- 2.3. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta: *"Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido."*⁴
- 2.4. Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad:

"Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

- a) **Objetividad.** La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.
- b) **Irreversibilidad de la pérdida de novedad (...)** una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar

⁴ ZUCCHERINO, Daniel R., "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL". Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.





el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.

- c) **Carácter Universal de la Novedad (...)** *la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.*

(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.

- d) **Carácter público de la novedad (...)** *la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente*⁵.

(Negrillas agregadas).

- 2.5. Según lo establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida⁶.
- 2.6. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento⁷.
- 2.7. En este sentido, el "estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo"⁸. Todo ello, en concordancia con lo determinado en el Artículo 16 de la Decisión 486.
- 2.8. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención⁹.

⁵ CABANELLAS, Guillermo. "DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION". Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Interpretación Prejudicial N° 7-IP-2004 de fecha 17 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057 del 21 de abril 2004.

⁶ Ver la Interpretación Prejudicial N° 9-IP-2014 de fecha 14 de mayo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2391 del 15 de septiembre 2014.

⁷ Ibidem.

⁸ SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.

⁹ Ver la Interpretación Prejudicial N° 9-IP-2014 de fecha 14 de mayo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2391 del 15 de septiembre 2014.





- 2.9. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un campo preciso, el relacionado con la materia objeto de la información.

3. El nivel inventivo y el estado de la técnica

- 3.1. En el presente caso, la patente **"SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA LA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN"** solicitada por Bank of America Corporation, fue denegada por la SIC, entre otros, por no haber cumplido específicamente con el requisito de nivel inventivo. En ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito.

- 3.2. En relación con este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

"Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

- 3.3. Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.
- 3.4. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica¹⁰.
- 3.5. Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios¹¹:

¹⁰ De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial N° 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2588 del 5 de octubre 2015.

¹¹ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf (Consulta: 15 de febrero de 2020).



- a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
 - b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo.
 - c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano.
 - d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.
 - e) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.
- 3.6. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas:

(i) Identificación del estado de la técnica más cercano:

En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta:
¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

(ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad:

Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención.

(iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano:





- Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente.
- En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

"(...)

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos (...)"¹²

- La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser *a posteriori*, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención.
- La invención debe ser considerada en su conjunto. Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. *"... La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características..."¹³*
- *"... Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo..."¹⁴*
- En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes

¹² Ibidem.

¹³ De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial N° 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2588 del 5 de octubre 2015.

¹⁴ Ibidem.





preguntas:

- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;
- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y
- ¿de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

- 3.7. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.

4. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión

- 4.1. En el presente proceso, la SIC señaló que las reivindicaciones realizadas a la solicitud presentada por Bank of America Corporation sobre el privilegio de la patente **"SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA LA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN"**, no habrían cumplido con el requisito de claridad y concisión, conforme lo dispuesto en el Artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En tal virtud, es pertinente analizar este tema.
- 4.2. Lo primero que se advierte es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de patentabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción puede estar compuesta por dibujos, ejemplos, estructuras químicas, etc. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de realizar un examen de patentabilidad de manera integral y sistemática¹⁵.
- 4.3. Debemos entender a las reivindicaciones como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.
- 4.4. De esta manera las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida por lo tanto *'(...)deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o*

15

Ver Interpretaciones Prejudiciales números 284-IP-2015 de fecha 26 de agosto de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2835 del 26 de octubre de 2016; y 187-IP-2016 de fecha 24 de abril de 2017 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3050 del 26 de junio de 2017.





los ejemplos (...) Pero (...) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada'.¹⁶

- 4.5. Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que *"Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización (...)", en cambio, "(...) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección 'relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'protección absoluta', sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente"*¹⁷.

- 4.6. La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para poder entender e interpretar una reivindicación.

Se ha dicho que *"definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término"*¹⁸.

- 4.7. Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.
- 4.8. En el caso de que no se observen nítidamente las características técnicas o sean demasiado generales que no permita determinar su alcance a través de la descripción y sus complementos (dibujos) no estarían cumpliendo con el requisito de claridad.

- 4.9. En relación al tema el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes

¹⁶ ÁLVAREZ, Alicia. "DERECHO DE PATENTES". Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. Pág. 99.

¹⁷ SALVADOR, Jovaní, Carmen. "EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE". Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134.

¹⁸ Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. Pág. 48.





de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece:

“Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Artículo 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Artículo 30), para que:

- 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y*
- 2. Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente.*

El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas”.

- 4.10. Como las reivindicaciones delimitan el alcance de la tecnología y definen la invención a proteger, estas deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. La oficina de patentes debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

5. El trámite de solicitud de patentes en la Decisión 486. El examen de forma. El examen de patentabilidad

- 5.1. Dado que en el proceso interno se discute si la SIC cumplió o no con lo establecido en el Artículo 45 de la Decisión 486; presuntamente, por no haber realizado otro examen de patentabilidad basado en las nuevas reivindicaciones presentadas por Bank of America Corporation, este Tribunal considera pertinente desarrollar el presente tema.

El examen de forma

- 5.2. De conformidad con el Artículo 38 de la Decisión 486, para obtener una patente es necesario presentar una solicitud. Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite, la oficina nacional competente la examinará dentro de los treinta días siguientes contados a partir de la fecha de presentación para determinar si cumple con los requisitos formales.
- 5.3. La solicitud y el petitorio de una patente deben estar acompañadas de los documentos señalados en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486¹⁹, según

¹⁹

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –

“Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

- a) el petitorio;*





corresponda. Además, deberán consignarse aquellos requisitos que de acuerdo con el caso concreto sean necesarios y que establezca la legislación interna del respectivo país miembro²⁰.

5.4. El Artículo 39 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

"Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud."

(Énfasis agregado)

- b) la descripción;
- c) una o más reivindicaciones;
- d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;
- e) el resumen;
- f) los poderes que fuesen necesarios;
- g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
- h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
- i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;
- j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,
- k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de concesión de la patente;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) el nombre de la invención;
- e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;
- f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- g) la firma del solicitante o de su representante legal; y,
- h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro."



- 5.5. En esta etapa, la oficina nacional competente está en la obligación de comunicarle al solicitante los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, para que proceda a subsanarlos o completarlos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de la notificación. Dicho plazo puede ser prorrogado por un periodo igual, a petición del solicitante. Es así como, la solicitud de prórroga debe ser comunicada —debidamente— a la oficina nacional competente, a fin de que surta efectos.
- 5.6. Si a la expiración del término señalado el solicitante no completa o subsana los requisitos indicados, **la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación**²¹.
- 5.7. Una vez concluido el examen de forma, la oficina nacional competente podrá ordenar la publicación de la solicitud de la patente. Es importante destacar que la etapa del examen de forma una vez concluida no se vuelve a abrir, la misma fenece dentro del trámite para la obtención de la patente.

Examen de Patentabilidad

- 5.8. La norma andina prevé que dentro del plazo de seis meses siguientes a la publicación de la solicitud de la patente (se hubieren presentado oposiciones o no) el solicitante deberá pedir a la oficina nacional competente que se realice el examen de patentabilidad so pena de caer en abandono la solicitud (Artículo 44).
- 5.9. El Artículo 45 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de patentabilidad y si encontrare que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la citada Decisión andina para la concesión de la patente, lo deberá notificar al solicitante.
- 5.10. Una vez realizada la notificación, el solicitante deberá responder dentro los siguientes sesenta días contados a partir de la fecha de notificación, pudiendo este plazo ser prorrogable por un periodo igual y por una sola vez a solicitud del interesado.
- 5.11. A efectos de realizar el examen de patentabilidad, la norma andina prevé la posibilidad de que el examinador pueda solicitar información adicional; en este contexto los Artículos 45 y 46 plantean dos supuestos que se explican a continuación:
- 5.12. El supuesto que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente del previsto en el Artículo 46²². Con la notificación inicial prevista en el Artículo 45, que es

²¹

Ver Interpretación Prejudicial N° 77-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

²²

El artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura sistemática y armónica de la mencionada Decisión, así como de una aplicación consecuente del





obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o más veces "Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad" (segunda parte del artículo 45).

- 5.13. El supuesto del Artículo 46 no contempla obligación de notificar al solicitante los informes requeridos a expertos u organismos científicos o tecnológicos; sin embargo, en el marco del debido proceso es pertinente que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
- 5.14. No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. A *contrario sensu*, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción.
- 5.15. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia; es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitera la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.
- 5.16. En consecuencia, la oficina de patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la oficina de patentes.
- 5.17. Además de lo anterior, el Tribunal considera importante resaltar que tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la autoridad nacional competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios.

principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de patentes, se desprende que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 se debe dar traslado al solicitante.



- 5.18. En efecto, si el solicitante de una patente, cada vez que estuviera frente a un informe técnico desfavorable, insistiera una y otra vez, presentando nuevas reivindicaciones que modifican la solicitud de patente anterior, el procedimiento se volvería interminable y con evidente propósito dilatorio, sin embargo, la oficina nacional competente tiene que resolver, lo que implica en estos casos dejar de notificar el último informe técnico.

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 N° **11001032400020080006200**, 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 18 de junio de 2020, conforme consta en el Acta 10-J-TJCA-2020.



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, 18 de junio de 2020**

Proceso: 697-IP-2018

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, de la República del Ecuador

Expediente de origen: 94907-10

Expediente interno del consultante: 17811-2015-01356

Referencia: Nulidad del registro del lema comercial **CALIDAD QUE CONSTRUYE CONFIANZA**

Normas a ser interpretadas: Literal c) del Artículo 136, y Artículos 172, 175 y 179 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales
2. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales
3. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe
4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

Magistrado ponente: Gustavo García Brito



**VISTOS:**

El Oficio N° 3845-2018-TDCA-DMQ-RJ de fecha 14 de noviembre de 2018, recibido físicamente el día 29 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, de la República del Ecuador solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135, Literal c) del Artículo 136 y Artículos 147, 172, 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 17811-2015-01356.

El Auto del 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

Demandante: Chem Masters del Perú Sociedad Anónima (Chema S.A.)

Demandados: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

Tercero interesado: Aditec Ecuatoriana Cia. Ltda.

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido es el siguiente:

La nulidad del registro del lema comercial "**CALIDAD QUE CONSTRUYE CONFIANZA**"¹, al presuntamente haberse obtenido de mala fe por parte de Aditec Ecuatoriana Cía. Ltda., ya que sería confundible con el lema comercial "**CALIDAD QUE CONSTRUYE**"², cuyo titular es Chema S.A.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135, del Literal c) del Artículo 136 y de los Artículos 147, 172, 175 y 179

¹ Concedido en la República del Ecuador el 29 de julio de 2010.

² Concedido en la República del Perú el 26 de marzo de 2009.





de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la Interpretación Prejudicial del Literal c) del Artículo 136 y de los Artículos 172, 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina³, por ser pertinentes.

2. No procede la interpretación de los Artículos 135 y 147 de la Decisión 486, por no ser objeto de discusión la irregistrabilidad absoluta de un lema comercial, ni la figura de la oposición contra la solicitud de registro marcario.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales.
2. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales.
3. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe.
4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética,

³ 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:

(...)

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)."

"Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca."

"Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca."

"Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión."





conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales

1.1. En el proceso interno se discute la nulidad del registro del lema comercial "CALIDAD QUE CONSTRUYE CONFIANZA", el cual se habría obtenido de mala fe, ya que generaría riesgo de confusión con el lema comercial **CALIDAD QUE CONSTRUYE** (concedido a favor de CHEMA en la República del Perú); en tal sentido, corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas.

1.2. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

1.3. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos⁴ ha expresado lo siguiente:

"Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará."

1.4. En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente⁵:

- Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486).

⁴ Ver Interpretaciones Prejudiciales 9-IP-2013 del 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2194 de 15 de mayo de 2013, 186-IP-2014 del 10 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2514 de 9 de junio de 2015 y 02-IP-2014 del 30 de abril de 2014.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial 160-IP-2011 del 14 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2053 de 22 de mayo de 2012.





- El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486).
- 1.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.
- 1.6. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad⁶.

2. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales

2.1. El Artículo 172 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.”

2.2. El Artículo 172 reconoce dos tipos de nulidad de un registro marcario, en el caso concreto de un lema comercial, de conformidad con lo indicado

⁶

Ver Interpretación Prejudicial 132-IP-2004 del 1 de diciembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146 de 1 de diciembre de 2004.





en el punto 1 de la presente Interpretación Prejudicial: la nulidad absoluta y la nulidad relativa.

- 2.3. La nulidad absoluta ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 134 y todos los supuestos previstos en el Artículo 135 de la Decisión 486. Así, con relación al primer párrafo del Artículo 134, que también es la causal prevista en el literal a) del Artículo 135, será nulo el registro si el signo no es apto para distinguir un producto o servicio en el mercado o no es susceptible de representación gráfica. Así también será nulo si el signo carece de distintividad intrínseca, conforme al Literal b) del Artículo 135, o si incurre en cualquiera de las causales previstas en los demás Literales (c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p) del Artículo 135.

La nulidad absoluta busca la protección del ordenamiento andino y el interés público subyacente, por lo que la acción de nulidad absoluta puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento; es decir, no prescribe la acción de la nulidad absoluta.

- 2.4. La nulidad relativa ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en cualquiera de los supuestos previstos en el Artículo 136 (sus Literales a, b, c, d, e, f, g, h), o cuando el registro hubiese sido obtenido mediando mala fe, lo que ocurre, por ejemplo, con los actos de competencia desleal, cuando el solicitante actuó sabiendo que dañaba o perjudicaba a un tercero, etc.

La nulidad relativa busca la protección del tercero afectado por el registro marcario. Si bien la acción de nulidad relativa puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona, esta acción prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

- 2.5. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro.

3. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe

- 3.1. Chema S.A. solicitó que se declare la nulidad del registro del lema comercial **CALIDAD QUE CONSTRUYE CONFIANZA** por presuntamente haber sido obtenido de mala fe. Por consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema.

- 3.2. El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente:





"Artículo 172.- (...)

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado."

- 3.3. La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguiente dos supuestos:
- (i) El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486.
 - (ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe.
- 3.4. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.⁷
- 3.5. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.⁸
- 3.6. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.⁹

⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

⁸ Ibidem.

⁹ Ibidem.





- 3.7. Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.¹⁰
- 3.8. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.¹¹
- 3.9. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.¹²
- 3.10. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.¹³
- 3.11. De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros.¹⁴

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015.

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

¹² Ibidem.

¹³ Ver Interpretación Prejudicial N° 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015.

¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.



- 3.12. El análisis que se realice debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo.¹⁵
- 3.13. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.¹⁶
- 3.14. En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
- 3.15. De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro del lema comercial **CALIDAD QUE CONSTRUYE CONFIANZA**, incurrió en la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Ibidem.





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

- 4.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el lema comercial **CALIDAD QUE CONSTRUYE CONFIANZA** concedido en la República del Ecuador a favor de ADITEC, y el lema comercial **CALIDAD QUE CONSTRUYE** concedido a favor de Chema S.A. en la República del Perú, son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal c) 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:

(...)

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)."

- 4.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a un lema comercial 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.¹⁷

- a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

¹⁷

Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016; y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.



4.3. 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:¹⁸

- 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

4.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:¹⁹

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ibidem.





- 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 criterios²⁰:

- (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 técnica o profesional. Dicho

²⁰

Ver Interpretación Prejudicial 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.





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.

- 4.5. 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.
- 4.6. 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 aquellos relacionados con los productos y/o servicios 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.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno N° 17811-2015-01356, 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19, del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 18 de junio de 2020, conforme consta en el Acta 10-J-TJCA-2020.


Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese al Tribunal 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, 18 de junio de 2020

Proceso: 729-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: 13244518

Expediente interno del consultante: 11001032400020150027100

Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos **INTEGRAL** (mixto) / **INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS** (mixto), **INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS** (mixto), **INTEGRAL DRILLING SERVICES** (mixto), **INTEGRAL SEISMIC SERVICES** (mixto), **INTEGRAL TECHNICAL SERVICES** (mixto), **INTEGRAL PETROLEUM SERVICES** (mixto) y el nombre comercial **INTEGRAL** (denominativo)

Normas a ser interpretadas: Literales a) y b) del Artículo 136 y Artículos 151, 190, 191 y 193 de la Decisión 486

Temas objeto de Interpretación:

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos
2. Comparación entre signos mixtos
3. Comparación entre signos mixtos y denominativos
4. El nombre comercial. Características y su protección
5. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común
6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

Magistrado ponente: Gustavo García Brito



**VISTOS:**

El Oficio N° 4997 de fecha 18 de diciembre de 2018, recibido vía correo electrónico el día 19 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 del Artículo 134 y de los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 11001032400020150027100.

El Auto del 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

Demandante: Integral de Servicios Técnicos S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio — SIC — de la República de Colombia

Tercero interesado: Integral S.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si el signo **INTEGRAL** (mixto) solicitado a registro¹, por la sociedad Integral S.A, resultaría confundible con las marcas mixtas **INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS, INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS, INTEGRAL DRILLING SERVICES, INTEGRAL SEISMIC SERVICES, INTEGRAL TECHNICAL SERVICES, INTEGRAL PETROLEUM SERVICES**², y el nombre comercial **INTEGRAL** (denominativo), cuyo titular es la sociedad Integral de Servicios Técnicos S.A.S.
2. Si la palabra **INTEGRAL** sería un término descriptivo, genérico y de uso común respecto de los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

¹ Para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

² Para distinguir servicios de las Clases 35, 36, 37, 38, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.





3. Si existiría conexión entre los servicios que distinguen los servicios en conflicto.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y de los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486³, por ser pertinentes.
2. No procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que no se discute el concepto de marca ni los requisitos para su registro.
3. De oficio se interpretarán los Artículos 151, 190, 191 y 193 de la Decisión 486⁴, para analizar la figura del nombre comercial, y la conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto.

³ 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;
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(...)."

⁴ 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."

"Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir."

"Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa."





D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre signos mixtos.
3. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
4. El nombre comercial. Características y su protección.
5. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común.
6. Conexión entre productos y/o servicios 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 el signo solicitado a registro **INTEGRAL** (mixto) y las marcas mixtas **INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS**, **INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS**, **INTEGRAL DRILLING SERVICES**, **INTEGRAL SEISMIC SERVICES**, **INTEGRAL TECHNICAL SERVICES** e **INTEGRAL PETROLEUM SERVICES** y el nombre comercial **INTEGRAL** (denominativo), son confundibles o no, es pertinente analizar los Literales a) y b) 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;
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las

"Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el Artículo 191."





circunstancias, su uso pudiera originar 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.⁵

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) El **riesgo de asociación**, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser⁶:

- 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

⁵ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016; y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.

⁶ Ibidem.





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 marcas⁷:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios⁸:
 - (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

⁷ Ibidem.

⁸

Ver Interpretación Prejudicial 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.





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 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 aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado a registro, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos

- 2.1. Como la controversia radica, en parte, en una supuesta confusión entre el signo **INTEGRAL** (mixto) y las marcas mixtas **INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS**, **INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS**,





INTEGRAL DRILLING SERVICES, INTEGRAL SEISMIC SERVICES, INTEGRAL TECHNICAL SERVICES e INTEGRAL PETROLEUM SERVICES, es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.

- 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.⁹
- 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente¹⁰:
- a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:¹¹
 - (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
 - (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario¹². Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

⁹ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial N° 2755 del 11 de julio de 2016; y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial N° 2755 del 11 de julio de 2016.

¹² 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 mayo de 2020).





Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹³

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

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
 - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
 - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso¹⁴:

¹³ 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=Pol8j2> (Consulta: 08 de mayo de 2020).

¹⁴ En la Interpretación Prejudicial N° 524-IP-2016 de 13 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3071 del 4 de agosto de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:





- (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
 - (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
 - (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.¹⁵
- c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.¹⁶

2.4. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.¹⁷

2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el

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

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

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero de 2016.

¹⁶ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial N° 2755 del 11 de julio de 2016; y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial N° 2754 del 11 de julio de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial N° 106-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2606 del 14 de octubre de 2015.



elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.¹⁸

- 2.6. 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.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

- 3.1. Como parte de la controversia también radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro **INTEGRAL** (mixto) y el nombre comercial **INTEGRAL** (denominativo), es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniendo en cuenta que ambos signos están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto¹⁹.
- 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.²⁰
- 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

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.

²⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 46-IP-2013 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2217 de 16 de julio de 2013.





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.²¹
- 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 comercial,²² salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.
 - b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas previamente detalladas en el párrafo 2.3 del Tema 2 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 el signo solicitado a registro **INTERAL** (mixto) y el nombre comercial **INTEGRAL** (denominativo).

4. El nombre comercial. Características y su protección

- 4.1. En el presente caso se alega la presunta confusión entre el signo solicitado a registro **INTEGRAL** (mixto) con el nombre comercial **INTEGRAL** (denominativo), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial.

²¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.

²² Ver Interpretación Prejudicial N° 129-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2604 del 14 de octubre de 2015.





- 4.2. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.²³
- 4.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como *"...cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil."*
- 4.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial

- 4.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes²⁴:
- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
 - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
 - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
 - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial

- 4.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso

²³ Ver Interpretación Prejudicial N° 40-IP-2013 de fecha 9 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2249 de 13 de noviembre de 2013.

²⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 96-IP-2009 de fecha 12 de noviembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1796 del 18 de enero de 2010.



exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

- 4.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: *"Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores"*.²⁵

- 4.8. Este Tribunal también ha manifestado que:

*"(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (...)"*²⁶

- 4.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional *"que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario"*.²⁷

- 4.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o

²⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 45-IP-98 de fecha 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581 del 12 de julio de 2000.

²⁶ Ibidem.

²⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 3-IP-98 de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 338 del 11 de mayo de 1998.





certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

- 4.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
- 4.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.
- 4.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

5. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común

- 5.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso la SIC argumentó que el término **INTEGRAL** es descriptivo, genérico y de uso común, respecto de los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
- 5.2. Los **signos descriptivos** son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su 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, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.
- 5.3. 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.²⁸

- 5.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo.²⁹
- 5.5. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.³⁰
- 5.6. Se entiende por **signo común o usual** aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que 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 país³¹; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios³².

- 5.7. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas, genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello,

²⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 110-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2624 del 6 de noviembre de 2015.

²⁹ Ibidem.

³⁰ Ibidem.

³¹ Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina – Análisis y comentarios*, primera edición, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170.

³² Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, segunda edición, Marcial Pons - Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 575.





significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas, genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.³³

- 5.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas, genéricas 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.³⁴
- 5.9. La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento descriptivo, genérico o de uso común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa.
- 5.10. El que un término sea descriptivo, genérico 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 descriptivo, genérico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.
- 5.11. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos 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. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

- 6.1. Se alegó que existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.
- 6.2. 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

³³ Ver Interpretación Prejudicial N° 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3003 del 26 de abril de 2017.

³⁴ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2752 del 11 de julio de 2016.





similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.³⁵

6.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.³⁶

6.4. 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

³⁵ 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)

³⁶ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 y 473-IP-2015 ambas de fecha 10 de junio de 2016, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 de 11 de junio de 2016.



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.

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

6.6. 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.

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

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 N° 11001032400020150027100, 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19, del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 18 de junio de 2020, conforme consta en el Acta 10-J-TJCA-2020.





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.

