



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 735-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: 11001032400020140040800 Referencia: Signos involucrados AVALON (mixto) / AVALON (denominativo) / AVALON ORGANICS (denominativo).....	2
PROCESO 10-IP-2019	Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 2804-2009 (APEL 3407-2016) Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos NEW GOLDEN STAR (mixto) / MARLBORO (mixtos).....	13
PROCESO 38-IP-2019	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: 11001032400020160012800 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos COLORSMART POR BEHR (denominativo) y BLER, DECORAR BLER, ANTIÓXIDO BLER, EPOXIAGUABLER, ACORAZADO BLER, VINIL BLER, PINTU BLER, ACUARELA BLER y PUNTO BLER (denominativas y mixtas).....	32

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 29 de julio de 2020

Proceso: 735-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: 12-53309

Expediente interno del consultante: 11001032400020140040800

Referencia: Signos involucrados **AVALON** (mixto) / **AVALON** (denominativo) / **AVALON ORGANICS** (denominativo)

Normas a ser interpretadas: Artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y Artículo 168 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Primacía del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial: Convención de Washington
2. El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación

Magistrado ponente:

Gustavo García Brito



**VISTOS:**

El Oficio 5000 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 de los Artículos 134 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 11001032400020140040800.

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: Avalon Pharmaceutical S.A.

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

Tercero interesado: Avalon Natural Products Inc.

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 correspondía denegar en Colombia el registro del signo **AVALON** (mixto)¹, solicitado por Avalon Pharmaceutical S.A., empresa que alegó contar con un derecho preferente derivado de la cancelación de las marcas **AVALON** (denominativa) y **AVALON ORGANICS** (denominativa) registradas a favor de Avalon Natural Products Inc. en Estados Unidos de Norteamérica, con fundamento en la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, Convención de Washington.
2. El presunto derecho preferente de Avalon Pharmaceutical S.A. para registrar el signo **AVALON** (mixto), al haber obtenido en Colombia la cancelación por falta de uso del registro de la marca **AVALON** (denominativa), cuyo titular era Quantum Laboratories Ltda.

¹ Para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.





C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina². Procede la interpretación del Artículo 168, por ser pertinente.
2. No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486 al no ser tema controvertido el concepto de marca ni los requisitos para su registro.
3. De oficio se interpretará el Artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³, para analizar el tema de la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario andino.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Primacía del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial: Convención de Washington.
2. El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial**

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

"Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa".

³ Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. -

"Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación."





- 1.1. Dentro del proceso interno, Avalon Pharmaceutical S.A. alegó que gozaba del derecho preferente para registrar el signo AVALON (mixto), en virtud de haber obtenido su cancelación por falta de uso en Colombia, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante, la SIC denegó dicho registro sobre la base de las marcas AVALON (denominativa) y AVALON ORGANICS (denominativa) registradas en Estados Unidos de Norteamérica con fundamento en la aplicación de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. Por tanto, el Tribunal estima pertinente desarrollar el presente tema.

Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino

- 1.2. Por el principio de preeminencia (denominado también de primacía o de prevalencia), la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales)⁴ de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera. Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea inaplicada por el país miembro que corresponda.
- 1.3. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal ha sido clara al señalar que la circunstancia de que un País Miembro pertenezca a un Acuerdo u Organización Internacional distinto a la Comunidad Andina no lo exime de obedecer las normas comunitarias andinas con el pretexto de que se está cumpliendo con las de dicho acuerdo u organización; puesto que ello implicaría *“negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que es preponderante no solo respecto de los ordenamientos*

⁴ Al respecto, la doctrina señala lo siguiente:

“Cuando un Estado se adhiere a un sistema comunitario debe considerar y resolver los problemas de orden constitucional que se planteen. Cada uno es dueño de la solución que les dé, pero una vez que ha aceptado el compromiso internacional con toda libertad, hay aquí un hecho histórico sobre el que ya no es posible volver [...] Lo que resultaría entonces inadmisible, porque se opone a la buena fe los tratados internacionales, sería que un Estado miembro, o una de sus autoridades, por ejemplo, una jurisdicción, tratara de poner en duda los compromisos aceptados invocando ‘a posteriori’, obstáculos constitucionales. Tales actitudes señalarían bien una imprevisión, bien la mala fe. Un Estado no puede oponer, pues, una norma cualquiera de su derecho interno, incluida las normas constitucionales, para sustraerse a los compromisos que ha contraído válidamente según el derecho internacional.”

(Subrayado agregado)

En: Pierre Pescatore, *Aspectos Judiciales del Acervo Comunitario*, Revista de Instituciones Europeas, Madrid, 1981, pp. 348-349. Citado por Fabián Novak Talavera, *La Comunidad Andina y su ordenamiento jurídico*, En: *Derecho Comunitario Andino*, Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, p. 76.





jurídicos de los países miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que pertenezcan”⁵.

- 1.4. Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de la normativa comunitaria, en los siguientes términos⁶:

“El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros (...) En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno...”.

(Subrayado agregado)

- 1.5. En ese sentido, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 1-IP-87 este órgano jurisdiccional enfatizó que el principio de preeminencia o aplicación preferente constituye una característica esencial del Derecho Comunitario y un requisito básico para la construcción integracionista. Textualmente, señaló lo siguiente:

“2. PREEMINENCIA DEL DERECHO ANDINO

En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista. Así lo reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Países Miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Período de Sesiones Ordinarias (Lima, 29 de mayo-5 de junio 1980) cuando declaró la ‘validez plena’ de los siguientes conceptos: (...) b) el ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros...”.

- 1.6. En el caso de los Tratados Internacionales suscritos por los Países Miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que, en la medida, en que la Comunidad supranacional asume la competencia *ratione materiae* para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al Tratado Internacional

⁵ Ver Sentencia de Acción de Incumplimiento N° 7-AI-98 de fecha 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490 del 4 de octubre de 1999.

⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 2-IP-90 de fecha 20 de septiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69 de 11 de octubre de 1990.





de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad regulatoria, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquel⁷.

- 1.7. Por el contrario, toda vez que el Tratado Internacional pasa a formar parte del ordenamiento comunitario aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, el derecho comunitario conserva – por aplicación de sus características ‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia – la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo⁸.
- 1.8. Como se puede apreciar, el principio de preeminencia o aplicación preferente involucra que la normativa comunitaria debe prevalecer sobre cualquier disposición nacional o internacional a la que se encuentren vinculados los Países Miembros. La aplicación de este principio constituye un requisito sumamente relevante para la consolidación de construcción integracionista y los fines y objetivos del Acuerdo de Integración Subregional Andino.
- 1.9. En efecto, si no existiera la primacía de la norma comunitaria andina por sobre la norma nacional no existiría el proceso de integración andino. La existencia de un proceso de integración parte de la premisa de reconocer la cesión de soberanía de los países miembros hacia el proceso de integración y de aceptar la existencia de normas supranacionales y obligaciones que vinculan a los países miembros⁹.
- 1.10. Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente Interpretación Prejudicial respecto a la primacía del derecho comunitario andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preeminente sobre el ordenamiento interno de origen internacional de los Países Miembros.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial: Convención de Washington

- 1.11. En virtud del principio de primacía del ordenamiento comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene en imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los Países Miembros, de manera que allí donde se trate

⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 399-IP-2015 de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2932 del 4 de octubre de 1999.

⁸ Ibidem.

⁹ Hugo R. Gómez Apac, *El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino*, en AA.VV (Hugo R. Gómez Apac, Director), *Apuntes de Derecho Comunitario Andino. A propósito de los 50 años de la Comunidad Andina y los 40 años de creación de su Tribunal de Justicia*, editorial San Gregorio S.A., Quito, 2019, p. 49.





de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudir al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional.

- 1.12. Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Artículo 4 (antes el Artículo 5) del Tratado de Creación del Tribunal¹⁰ impone a los Países Miembros dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el Artículo 1 del Tratado; y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación.
- 1.13. Adicionalmente, el principio de primacía del ordenamiento comunitario se sustenta en el principio de autonomía del mismo, que presupone la de la Comunidad Andina para formular su propio ordenamiento, y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los Países Miembros hicieron a la Comunidad Andina, en ámbitos específicos como el de la propiedad industrial. A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella se produzca, los Países Miembros quedan limitados por propia iniciativa en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contraríen el ordenamiento comunitario¹¹.
- 1.14. En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea este de origen interno o internacional, sino del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —tanto el primario como el derivado— no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional de dichos países. Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial: Convención de Washington, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones

¹⁰ Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.-

"Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación".

¹¹ De modo referencial, ver Sentencia de Acción de Incumplimiento N° 34-AI-2001 de fecha 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839 del 25 de septiembre de 2002; y 1-AI-2001 de fecha 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818 del 23 de julio de 2002.





entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.

- 1.15. En virtud de los referidos principios de autonomía y primacía del Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratados o acuerdos que celebren individualmente los Países Miembros, como es el caso de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial: Convención de Washington, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo¹².
- 1.16. De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, se debe tener en cuenta que el principio de primacía del Ordenamiento Comunitario sobre las demás normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Países Miembros, siempre que no sean contrarios ni menos caben el Ordenamiento Comunitario.
2. El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación
- 2.1. Como la controversia radica en el presunto derecho de prioridad que tendría Avalon Pharmaceutical S.A. originado en la acción de cancelación de la marca **AVALON** (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era Quantum Laboratories Ltda. en Colombia, el Tribunal a fin de realizar la interpretación pertinente, debe partir de lo dispuesto en el artículo 168 de la Decisión 486, que de manera textual establece lo siguiente:

“La persona que obtenga una resolución favorable tendrá el derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”

(Subrayado agregado)



12

Ibidem



- 2.2. Como se puede observar, la precitada norma establece que el derecho preferente surge desde que el solicitante obtiene la resolución favorable de la cancelación por no uso, cuyo derecho puede ejercer hasta dentro de los tres meses siguientes. La prioridad puede invocarse, como lo establece la norma, desde la presentación de la solicitud de cancelación. Pues los efectos del derecho preferente se retrotraen a la fecha de la presentación de la solicitud de cancelación y, por lo tanto, tendrá prelación únicamente respecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadas con posterioridad a aquella que dio origen a la cancelación¹³.
- 2.3. En otras palabras, el derecho preferente que surge de la cancelación del registro de la marca por no uso tendrá prioridad frente a las solicitudes de marca idénticas o confundiblemente similares que hayan sido presentadas con posterioridad a la solicitud de cancelación, pues este derecho consagrado en la normativa andina solo opera frente a la marca cancelada y ante marcas solicitadas con posterioridad, y no ante solicitudes de marca presentadas con antelación, las cuales deberán surtir su trámite normal¹⁴, pues no resultaría lógico desde el punto de vista jurídico-procesal que esta acción pueda generar efectos jurídicos anteriores a su propia existencia legal, a su nacimiento¹⁵. Adicionalmente, ello contravendría el principio fundamental que rige la prelación en el derecho de marcas, según el cual "primero en el tiempo mejor en el derecho" (*Prior in tempore, potior in iure*).
- 2.4. En este orden de ideas, frente a las solicitudes de registro de marca que se hubieren presentado con anterioridad, las mismas lógicamente mantendrán su lugar para estudio de registrabilidad, pues de acuerdo con las consideraciones precedentes, el derecho preferente al cual se ha hecho referencia no puede oponerse a una solicitud anterior a la fecha en que se ha solicitado la cancelación de la marca.
- 2.5. Por el contrario, el titular del derecho preferente puede oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar, presentada con posterioridad a la correspondiente solicitud de cancelación, con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero, y asimismo, de no prosperar su oposición, tiene la facultad de iniciar una acción de nulidad en contra del acto administrativo que concedió el registro del signo solicitado con

¹³ METKE MÉNDEZ, Ricardo. *El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*. Estudios Socio-Jurídicos, julio-diciembre de 2007, Bogotá, p. 102. En: <http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v9n2/v9n2a4.pdf>. (Consultada: 8 de mayo de 2017).

¹⁴ MARÍN RUALES, Germán. *Acciones de cancelación en el Derecho Comunitario*. En: Revista La Propiedad Inmaterial, pp. 131-132. En: <file:///C:/Users/TJCAUSER1/Downloads/Dialnet-AccionesDeCancelacionEnElDerechoComunitario-3986107.pdf>. (Consultada: 8 de mayo de 2017).

¹⁵ Ibidem.





posterioridad a la solicitud de cancelación de registro de la marca¹⁶.

- 2.6. A *contrario sensu*, quien presentó una solicitud de registro con anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación que da origen a un derecho preferente podrá oponerse al ejercicio de este último —de suponer el registro de un signo idéntico o similar—, con el fin de que su solicitud sea estudiada primero. Igualmente, en caso de no prosperar su oposición, podrá iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro sobre la base errada de un derecho preferente nacido con posterioridad al derecho derivado de la solicitud de registro de la marca presentada con antelación¹⁷.
- 2.7. En conclusión, se deberá tener en cuenta que cualquier solicitud presentada sobre la base del derecho preferente es prioritaria en relación con aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, mientras que las solicitudes presentadas con anterioridad deben estudiarse previamente a aquella presentada sobre la base del derecho preferente. En todos los casos se deberá realizar el correspondiente examen de registrabilidad de forma integral, tomando en consideración, entre otros aspectos, la posible existencia del riesgo de confusión y/o asociación del signo solicitado para registro.

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° 11001032400020140040800, 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 29 de julio de 2020, conforme consta en el Acta 13-J-TJCA-2020.

¹⁶ A contrario sensu, el titular del derecho preferente no podrá interponer una acción de nulidad sustentada en tal derecho si la solicitud de cancelación se presentó con posterioridad a la solicitud del signo en conflicto.

¹⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 286-IP-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2719 de 20 de abril de 2016.





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, 29 de julio de 2020

Proceso:	10-IP-2019
Asunto:	Interpretación Prejudicial
Consultante:	Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú
Expediente de origen:	243005-2005
Expediente interno del consultante:	2804-2009 (APEL 3407-2016)
Referencia:	Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos NEW GOLDEN STAR (mixto) / MARLBORO (mixtos)
Normas a ser interpretadas:	Literales a) y h) del Artículo 136, Artículos 224, 228 y 230 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. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro
Magistrado ponente:	Gustavo García Brito



**VISTOS:**

El Oficio N° 3407-2016-SCP/CSJR/PJ de fecha 30 de enero de 2018, recibido vía correo electrónico el día 14 de enero de 2019, mediante el cual la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135, de los Literales a) y h) del Artículo 136, y de los Artículos 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 2804-2009 (APEL 3407-2016).

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: Philip Morris Products S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la República del Perú

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si el signo **NEW GOLDEN STAR** (mixto)¹ solicitado a registro por parte de Eva Janet Espinoza Decol, resultaría ser confundible con las marcas **MARLBORO** (mixtas)^{2,3,4} cuyo titular es Philip Morris Products S.A.

¹ Para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

² Con respecto a la marca notoria **MARLBORO** (mixta) registrada, tal como se puede apreciar en el Certificado N° 4834, para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya notoriedad fue acreditada y reconocida en las Resoluciones N° 021805-2007/OSD-INDECOPI de fecha 11 de diciembre de 2007 y N° 1452-2009/TPI-INDECOPI de fecha 8 de junio de 2009.

³ Con respecto a las marcas comunes **MARLBORO** (mixtas) registradas, tal como se puede apreciar en los Certificados N° 99674, 41304 y 34504, para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

⁴ Con respecto a la marca presuntamente notoria **MARLBORO** (mixta) registrada, tal como se puede apreciar en el Certificado N° 40825, para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.





C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135, de los Literales a) y h) del Artículo 136, y de los Artículos 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede realizar la interpretación de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486⁵, por ser pertinente.
2. No procede realizar la interpretación del Artículo 135, ni de los Artículos 225 y 226 de la Decisión 486, por cuanto no son objeto de controversia las causales de irregistrabilidad absoluta de un signo, ni el uso no autorizado de una marca notoria.
3. De oficio se interpretarán los Artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486⁶,

⁵ 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 (...)
- h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."

⁶ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

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

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

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





a fin de complementar la Interpretación Prejudicial sobre la notoriedad de una marca.

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.
 - . Comparación entre signos mixtos.
 - . La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro.

2
3

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

- E. 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 **NEW GOLDEN STAR** (mixto) resultaría confundible con las marcas **MARLBORO** (mixtas)⁷, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

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

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

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

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

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

Registradas tal como se puede apreciar en los Certificados N° 99674, 41304 y 34504.





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.⁸

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

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:⁹

- 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

⁸ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470 P 2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 2747 de 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 publicada en la Gaceta Oficial de 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 1 de julio de 2016

⁹ Ibidem





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

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:¹⁰

- 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 criterios¹¹:

- (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.

¹⁰

ibidem.

Ver Interpretación Prejudicial N° 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.





- (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 riesgo de confusión o asociación 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 una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro **NEW GOLDEN STAR** (mixto) y las marcas **MARLBORO** (mixtas)¹², es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados 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

Registradas tal como se puede apreciar en los Certificados N° 99674 41304 y 34504





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.¹³

2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente¹⁴:

- 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:¹⁵
 - (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 diccionario¹⁶. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹⁷

¹³ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472 P 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; 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.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ 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.

¹⁶ 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: 20 de junio de 2020).

¹⁷ 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 a terminación verbal -mos contiene dos morfemas:





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 caso¹⁸:
- (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

persona, primera, y número, plural." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Polit8i2> (Consulta: 20 de junio de 2020).

¹⁸ En la Interpretación Prejudicial N° 524-IP-2015 de 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2992 del 21 de abril de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

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.





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.¹⁹

- 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.²⁰

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.²¹

2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, 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.²²

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo

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

¹⁹ Ver interpretaciones Prejudiciales números 472 P 2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016, y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016 publicada en la Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.

²⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 106 IP 2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 2606 del 4 de octubre de 2015.

eml





de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

3. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro

- 3.1. Tomando en cuenta que en el proceso interno quedó probado que la marca **MARLBORO** (mixta)²³ ostenta la calidad de marca notoriamente conocida; y a su vez, Philip Morris Products S.A. en su Recurso de Casación, alegó que en la sentencia de segunda instancia el juez de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú omitió pronunciarse sobre el análisis de confundibilidad entre el signo otorgado **NEW GOLDEN STAR** (mixto) y la marca notoria **MARLBORO** (mixta)²⁴, motivo por el cual, al concederse el registro del referido signo se estaría incurriendo en la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición

- 3.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.
- 3.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

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

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

- a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente².

Registrada tal como se puede apreciar en el Certificado N° 4834

⁴ Registrada tal como se puede apreciar en el Certificado N° 40825

²³ El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber

² a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique

²⁵ b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de





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

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

- 3.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique²⁶. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente²⁷.

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

La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas

productos o servicios a los que se aplique.

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

²⁶ Artículo 230 de la Decisión 486.

²⁷ La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.





en ese país miembro²⁸. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente²⁹.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio". Y es que los "hechos notorios" se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non egent probatione*), no son objeto de prueba³⁰.

La marca notoria extracomunitaria³¹ no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo³².

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

²⁸ Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.

²⁹ La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).

³⁰ En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

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

³¹ No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.

³² La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

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





En relación con los diferentes riesgos en el mercado

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

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

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

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

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

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

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

Prueba de la notoriedad

3.8. a notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a





través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

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

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

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

3.11. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión,





volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular³³.

La notoriedad del signo solicitado a registro³⁴

- 3.12. De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
- 3.13. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.
- 3.14. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.
- 3.15. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples

³³ Ver Interpretación Prejudicial N° 460-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2781 del 19 de agosto de 2016

³⁴ El desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso N° 84-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 2712 del 18 de abril del 2016.





factores que puedan intervenir en dicho estudio.

- 3.16. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.

La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias

- 3.17. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada³⁵ como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.
- 3.18. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.
- 3.19. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación³⁶.

Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486

³⁵ Como afirma Gustavo León y León *Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos* " LEÓN Y LEÓN DURÁN Gustavo Arturo *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina Análisis y Comentarios* ECB Ediciones S A C Thomson Reuters Lima 2015, p 468) El referido autor cita (Op Cit p 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento

Por otra parte la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes Lo anterior daría pie para afirmar que su protección que deriva de la calidad de notoria estaría exenta de la carga de su uso en el país ... En este orden de ideas puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486³⁴ "





- 3.20. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina.
- 3.21. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si al conceder el registro del signo **NEW GOLDEN STAR** (mixto) se configuran alguno de los riesgos determinados en la presente providencia en relación con las marcas notorias **MARLBORO** (mixta) registradas (Certificados N° 4834 y 40825).

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° 2804-2009 (APEL 3407-2016), 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 29 de julio de 2020, conforme consta en el Acta 13-J-TJCA-2020.

⁵⁴⁰ Metke Mendez, Ricardo. "El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", en *Revista de Estudios Sociojurídicos*, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107."

"Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado. Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia⁵⁴¹."

⁵⁴¹ Torres Salinas, Carlos. "¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada", en *Law Review*, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, Enero de 2013, p.8."





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, 29 de julio de 2020

Proceso: 38-IP-2019

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: 14-60092

Expediente interno del consultante: 11001032400020160012800

Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos **COLORSMART POR BEHR** (denominativo) y **BLER, DECORAR BLER, ANTIÓXIDO BLER, EPOXIAGUABLER, ACORAZADO BLER, VINIL BLER, PINTU BLER, ACUARELA BLER y PUNTO BLER** (denominativas y mixtas)

Normas a ser interpretadas: Literales a) y f) del Artículo 136 y Artículos 151, 224, 228 y 230 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 denominativos
3. Comparación entre signos mixtos y denominativos
4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero
5. Marcas de fantasía





6. Familia de marcas
7. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro
8. Coexistencia pacífica de signos
9. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTOS:

El Oficio N° 0628 de fecha 21 de febrero de 2019, recibido vía correo electrónico el día 25 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 Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 11001032400020160012800.

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: Behr Process Corporation

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

Tercero interesado: Pintubler de Colombia 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 temas controvertidos son los siguientes:

1. Si el signo **COLORSMART POR BEHR** (denominativo)¹, solicitado a registro por parte de Behr Process Corporation, resultaría confundible con

¹ Para distinguir productos comprendidos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza.





las marcas que contienen la expresión **BLER** (mixtas y denominativas)², cuyo titular es Pintubler de Colombia S.A., para distinguir productos de la Clase 2 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. La relevancia de que el signo solicitado a registro esté conformado por las palabras **COLOR** y **SMART** pertenecientes al idioma inglés.
3. Si la expresión **BLER** que conforma las marcas de Pintubler de Colombia S.A. sería de fantasía.
4. Si Pintubler de Colombia S.A. sería titular de una familia de marcas, cuyo elemento común y preponderante sería la denominación **BLER**.
5. La presunta notoriedad de las marcas que contienen la expresión **BLER** (mixtas y denominativas), cuya titularidad pertenece a Pintubler de Colombia S.A.
6. La presunta coexistencia pacífica entre los signos en conflicto.
7. Si existe conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina³. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.
2. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Literal h) del Artículo 136 y de los Artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486⁴, para tratar el

² ~~BLER mixta y denominativa); DECORA BLER mixta), ANTIÓXIDOBLE (mixta), EPOXIAGUABLE (mixta y denominativa); ACORAZADO BLER (denominativa) VINIL BLER (mixta) PINTUBLER (denominativa); ANTIOXIDOBLE (denominativa) ACUARELABLE (denominativa) registradas para distinguir productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza y, PUNTO BLER (denominativa) registrada para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.~~

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

³ *"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 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*

()"

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

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





tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto y el tema de los signos notoriamente conocidos.

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

()"

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

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

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

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

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

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de una de las áreas de los sectores referidos en los literales anteriores





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 denominativos.
3. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero.
5. Marcas de fantasía.
6. Familia de marcas.
7. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro.
8. Coexistencia pacífica de signos.
9. 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 **COLORMART POR BEHR** (denominativo) resultaría confundible con las marcas conformadas por la expresión **BLER** (denominativas y mixtas), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

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

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

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





público consumidor.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 ser:⁶
- 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

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.





dibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:⁷

- 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 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

Ibidem

Ver Interpretación Prejudicial N° 42-IP-201 de fecha de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.





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 denominativos

- 2.1. Como la controversia radica, en parte, sobre la presunta confusión entre el signo solicitado a registro **COLORSMART POR BEHR** (denominativo) y las marcas que contienen la expresión **BLER** (denominativas), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre esos signos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.⁹



interpretaciones Prejudiciales números 29 P 2 5 de febrero de mayo de 2016 publicada
 Ver la Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N.º 04 de 8 de mayo de 2016 y 466-IP 2015 de
 fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial el día 10 de junio de 2016.



- 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.¹⁰
- 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:¹¹
- a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
 - b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario¹². Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

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

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe

11 de julio de 2016.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Ibidem.

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 junio de 2020).

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 junio de 2020).





tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
 - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
 - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro **COLORSNART POR BEHR** (denominativo) y las marcas conformadas por la expresión **BLER** (denominativas).

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

- 3.1. Como la controversia radica, en parte, en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro **COLORSNART POR BEHR** (denominativo) y las marcas que contienen la expresión **BLER** (mixtas), es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniendo en cuenta que esos signos están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.¹⁴

¹⁴ 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 P-2015 de fecha 11 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 754 del 11 de junio de 2016.





- 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 mercado¹⁵.
- 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
- 3.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso¹⁶.
- 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 comercial¹⁷, 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

¹⁵ 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 del 16 de julio de 2013.

¹⁶ 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.

¹⁷ 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.





realizarse el cotejo de conformidad con las reglas previstas en el párrafo 2.3. de la presente Interpretación Prejudicial.

- 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro **COLORSMART POR BEHR** (denominativo) y las marcas que contienen la expresión **BLER** (mixtas).

4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

- 4.1. En atención a que el signo solicitado a registro **COLORSMART POR BEHR** (denominativo) se encuentra conformado por las palabras **COLOR** y **SMART**, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.
- 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
- 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.
- 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano.
- 4.5. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial debe tener en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que se tome en cuenta la realidad del mercado.





que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.

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

5. Marcas de fantasía

- 5.1. Como en el proceso interno se sostuvo que las marcas conformadas por la expresión **BLER**, cuya titularidad pertenece a Pintubler de Colombia S.A., serían de fantasía, resulta pertinente abordar el tema planteado.
- 5.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.¹⁸
- 5.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.
- 5.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican.

6. Familia de marcas

- 6.1. De acuerdo con lo alegado por Pintubler de Colombia S.A., esta sería titular de una familia de marcas, que presenta como elemento preponderante y común el término **BLER**, por lo que se desarrollará dicho tema.
- 6.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo

¹⁸ Véase la Sentencia de la Sala IV del Tribunal de la Comunidad Andina, en la que se ratificó la decisión Prejudicial N° 425-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial N° 39 de mayo de 2016, y el Acuerdo de Cartagena N° 2746 del 8 de junio de 2016.





origen empresarial.¹⁹

- 6.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.²⁰
- 6.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.²¹
- 6.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la

¹ ~~Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.~~

⁹

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

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

Ver Interpretación Prejudicial N° 433-IP 2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2702 del 23 de marzo de 2016.

ibid. m.





presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

7. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro

- 7.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado a registro **COLORSMART POR BEHR** (denominativo) reproduce las marcas notorias que contienen la expresión **BLER** (mixtas y denominativas), cuya titularidad pertenece a Pintubler de Colombia S.A., se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición

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

- 7.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

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

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

- a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente²².

²² El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

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





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

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

- 7.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique²³. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
- 7.6. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente.²⁴
- 7.7. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros.
- 7.8. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro²⁵. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida

Artículo 230 de la Decisión 486.

²³

²⁴

²⁵

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

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





respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente²⁶.

- 7.9. Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non eget probatione*), no son objeto de prueba²⁷.
- 7.10. La marca notoria extracomunitaria²⁸ no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo²⁹.
- 7.11. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

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

²⁶ La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).

²⁷ En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

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

²⁸ No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.

²⁹ La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.





- 7.12.1. **En relación con el riesgo de confusión:** el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.
- 7.12.2. **En relación con el riesgo de asociación:** el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.
- 7.12.3. **En relación con el riesgo de dilución:** el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.
- 7.12.4. **En relación con el riesgo de uso parasitario:** el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

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

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

Prueba de la notoriedad

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





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

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

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

7.17. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que





hoy se reputa notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular³⁰.

La notoriedad del signo solicitado a registro³¹

- 7.18. De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
- 7.19. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.
- 7.20. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.
- 7.21. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir,

³⁰ Ver interpretación Pre-judicial N° 460 IP 2015 de fecha 7 de julio de 2016 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2781 del 19 de agosto de 2016.

³¹ El sarro o de t ac p e ha s d t mado de la nterpreta ión P judicial recaída en e pr ces de 2015, pubesada en la Ga ita Ofi al de Acuerdo de Cartagena N° 2712 de 18 de abr de 2016, lic e ce ci l e e e il l





la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

- 7.22. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.

La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias

- 7.23. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada³² como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.
- 7.24. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas, pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que, tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.
- 7.25. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación³³.

³² Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486

³³ Como afirma Gustavo León y León: "Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos." (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo. *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*. ECB Ediciones S.A.C. – Thomson Reuters, Lima, 2015 p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento:

...Por otra parte, la calidad de notoriedad de la Marca no depende de su uso en el país, sino





- 7.26. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina.
- 7.27. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas conformadas por la expresión **BLER** (mixtas y denominativas) cuyo titular es Pintubler de Colombia S.A., eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina, en relación con los productos identificados en la Clase 2 y los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, al momento de la solicitud del signo **COLORSMART POR BEHR** (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado a registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

8. Coexistencia pacífica de signos

- 8.1. Dentro del proceso interno, el demandante señaló que por más de doce (12) años coexistieron pacíficamente los signos en conflicto, sin configurarse ningún tipo de confusión en el mercado colombiano. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos".
- 8.2. El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.

de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país (...) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486⁵⁴⁰.

⁵⁴⁰ Metke Mendez, Ricardo. "El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", en *Revista de Estudios Sociojurídicos*, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107."

"Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultarla a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado. Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia⁵⁴¹."

⁵⁴¹ Torres Salinas, Carlos. "¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada", en *Law Review*, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, Enero de 2013, p.8."





- 8.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.
- 8.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.
- 8.5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).
- 8.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión.
- 8.7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:
- a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación.
 - b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica.
 - c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que





amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios.

d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.

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

9. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

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

9.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.³⁴

9.3. 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.³⁵

³⁴ 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)

interpretaciones Prejudiciales números 472 IP 2015 de fecha 10 de junio de 2016 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 de 11 de julio de 2016, y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 de 11 de julio de 2016.





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

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

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

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

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

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios

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

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

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

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o





servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

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

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

9.6. 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.





- 9.7. 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° 11001032400020160012800, 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 29 de julio de 2020, conforme consta en el Acta 13-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.