



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 15 de diciembre de 2022

Proceso: 08-IP-2022

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

Expediente de origen: 738537-2018

Expediente interno del consultante: 06084-2019-0-1801-JR-CA-25

Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos **BERSARTAN** (mixto) / **BRASARTAN** (denominativo), **BRASARTAN CLTD** (denominativo), **BRASARTAN CTD** (denominativo) y **BRASARTAN CTDN** (denominativo)

Norma a ser interpretada: Literal a) del Artículo 136 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 y denominativos

Magistrado ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTO

El Oficio N° 6084-2019-0-S-5^{ta}SECA-CSJLI-PJ de fecha 13 de diciembre de 2021, recibido vía correo electrónico el día 31 de enero de 2022, mediante el



cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 06084-2019-0-1801-JR-CA-25; y,

El Auto de fecha 27 de julio de 2022, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: María Esther Ravines Miranda

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi– de la República del Perú

Damiano Licensing, B.V.

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, el que resulta pertinente para la presente Interpretación Prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, es el siguiente:

Si el signo **BERSARTAN** (mixto) solicitado a registro¹ por parte de María Esther Ravines Miranda, resultaría confundible con las marcas **BRASARTAN** (denominativa), **BRASARTAN CLTD** (denominativa), **BRASARTAN CTD** (denominativa) y **BRASARTAN CTDN** (denominativa)² cuyo titular es Damiano Licensing, B.V.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486³, el cual procede por ser pertinente.

¹ Para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

² Para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza

³ Decisión 486.-



D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
3. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

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

- 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo **BERSARTAN** (mixto) solicitado a registro y las marcas registradas **BRASARTAN** (denominativa), **BRASARTAN CLTD** (denominativa), **BRASARTAN CTD** (denominativa) y **BRASARTAN CTDN** (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, 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. De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de

«**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;
(...)



confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor⁴.

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo e indirecto:

El 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 distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, 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, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera 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 ser⁵:

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

b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman 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 de las palabras; 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, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos.

⁴ 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.

⁵ *Ibidem.*



- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
 - d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan.
- 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas⁶:
- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos, y gráficos o figurativos.
 - 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 generalmente 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 si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación.
 - d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios⁷:
 - (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad. Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.

El grado de atención del consumidor medio y su nivel de

⁶ *Ibidem.*

⁷ 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.



información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).

- (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, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. 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 realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad. A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos.

- 1.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo 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 examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.



2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

- 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo **BERSARTAN** (mixto) solicitado a registro y las marcas registradas **BRASARTAN** (denominativa), **BRASARTAN CLTD** (denominativa), **BRASARTAN CTD** (denominativa) y **BRASARTAN CTDN** (denominativa), es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y por elementos denominativos y gráficos, razón por la cual es pertinente analizar el presente tema.⁸
- 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende 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.⁹
- 2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado.
- 2.4. Al realizar la comparación entre signos denominativos y signos mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento —denominativo o gráfico— más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo.
 - a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, en principio no habría lugar a generar riesgo de confusión o asociación, pudiendo coexistir pacíficamente en el

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

⁹ *Ibidem*.



ámbito comercial con el signo denominativo en conflicto; salvo que, los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto.¹⁰

- b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberán aplicarse las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:¹¹
- (i) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado.
 - (ii) Debe establecerse 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 morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición¹³.

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

¹⁰ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 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; 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.

¹¹ 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.

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 noviembre de 2022).

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 noviembre de 2022).



- Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto.
 - Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
 - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto.
- (iii) Debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, 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) Debe determinar cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado.
- 2.5. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que el signo solicitado a registro y las marcas previamente registradas amparan productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2.6. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los Temas precedentes.
- 2.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo; y, posteriormente, si corresponde, proceder al cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con los criterios señalados en el presente acápite.

3. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto ni calificará los hechos materia del proceso. Esta corte internacional se limitará a precisar el



contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

- 3.1. **¿Qué relevancia tienen en el cotejo marcario las partículas de uso común en signos que distinguen los mismos o similares productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional?**
- 3.2. **¿Qué aspectos se deben tener en cuenta a fin de establecer la semejanza entre signos que distinguen productos farmacéuticos y que comparten una partícula de uso común en la clase?**

Para dar respuesta a las preguntas, la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1 y 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial y deberá considerar los siguientes criterios:

El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone que:

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

Se entiende por **signo común o usual** aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate, pues al tener dicha cualidad carecen de capacidad distintiva.

En consecuencia, no es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país¹⁴. Son signos comunes aquellos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, los signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios¹⁵.

En principio no puede registrarse un signo que consista exclusivamente (o se haya convertido) en una designación común o usual del producto o servicio. Sin embargo, tratándose de los productos farmacéuticos (medicamentos) esta regla sufre una ligera modulación. En efecto, como lo ha mencionado el Tribunal en reiterados pronunciamientos:

¹⁴ Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina – Análisis y comentarios*, primera edición, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170.

¹⁵ Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, segunda edición, Marcial Pons - Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 575.



«Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común.

El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general³. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.»¹⁶

«3 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. ‘DERECHO DE MARCAS’. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.»

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor

¹⁶ Interpretación Prejudicial N° 182-IP-2013 de fecha 3 de diciembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2301 del 21 de febrero de 2014.



y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N° **06084-2019-0-1801-JR-CA-25**, 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 e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 15 de diciembre de 2022, conforme consta en el Acta 45-J-TJCA-2022.

Luis Felipe Aguilar Feijóo
Secretario

Notifíquese a la autoridad 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.

