



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 9 de marzo de 2022

Proceso: 165-IP-2021

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente de origen: 15-5233-RA-2S

Expediente interno del Consultante: 17811-2019-00921

Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos **CRIOLLO** (mixto) / **CRIOLLA** (denominativo)

Normas a ser interpretadas: Artículos 136 (Literal a) y 159 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
3. Coexistencia pacífica de signos
4. Acuerdos de coexistencia de marcas y/o cartas de consentimiento

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano



VISTO:

El Oficio N° 17811-2019-00921-OFICIO-01778-2021 de 30 de junio de 2021, recibido físicamente el 30 de julio del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha de la República del Ecuador, solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 136 y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 17811-2019-00921; y,

El Auto del 17 de febrero de 2022, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante:	Fidecomiso la Favorita
Demandados:	Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales —SENADI— de la República del Ecuador
	Miembros del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del —SENADI—
	Procurador General del Estado de la República del Ecuador
Tercera Interesada:	Extractora y Procesadora de Aceites EPACEM S.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si el signo **CRIOLLO** (mixto) solicitado a registro por parte de Fidecomiso la Favorita para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, resultaría confundible con la marca **CRIOLLA** (denominativa) cuya titularidad pertenece a Extractora y Procesadora de Aceites EPACEM S.A., para distinguir productos de la misma Clasificación internacional.
2. La relevancia jurídica de la presunta coexistencia pacífica entre los signos en conflicto.



3. La consecuencia jurídica que se derivaría de la presunta existencia de un Acuerdo de coexistencia de marcas entre las empresas titulares de los signos en conflicto.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 136 y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación de los Artículos 136 (Literal a) y 159¹, por ser pertinente.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

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

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

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

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

«Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.»



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 **CRIOLLO** (mixto) y la marca registrada **CRIOLLA** (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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.²

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

² Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 de 08 de junio del 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio del 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 de 11 de julio del 2016; y, 473-IP-2015 de fecha 21 de septiembre del 2015, publicada en la Gaceta Oficial N° 2755 de 11 de julio del 2016.



- 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:³
- a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
 - b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
 - c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
 - d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
- 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:⁴
- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
 - b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
 - c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.

³ Ibidem.

⁴ Ibidem.



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 criterios⁵:

- (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

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

- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho 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,

⁵ 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 2016.



para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

- 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

- 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado **CRIOLLO** (mixto) y la marca **CRIOLLA** (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.⁶
- 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.⁷
- 2.3. 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.
- 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan

⁶ 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.

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.



causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.⁸

2.5. 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 comercial⁹, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos¹⁰:

(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 diccionario¹¹. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

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



⁸ 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.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

¹¹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de lexema: «1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.» Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=NCu16TD> (Consulta: 22 de febrero de 2022).

¹² REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de morfema: «1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.

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.

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; 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 **CRIOLLO** (mixto) y la marca **CRIOLLA** (denominativa).

3. Coexistencia pacífica de signos

3.1. Fidecomiso la Favorita señaló que durante 10 años el signo solicitado **CRIOLLO** (mixto) coexistió con la marca **CRIOLLA** (denominativa) de titularidad de Extractora y Procesadora de Aceites EPACEM S.A., sin configurarse algún tipo de confusión en el mercado. En tal virtud, resulta

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=Polit8j2> (Consulta: 22 de febrero de 2022).



pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos".

- 3.2. 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.
- 3.3. 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.
- 3.4. 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.
- 3.5. 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).
- 3.6. 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.
- 3.7. 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.
- 3.8. 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.

4. Acuerdos de coexistencia de marcas y/o cartas de consentimiento

- 4.1. Dado que Fidecomiso la Favorita alega que suscribió un acuerdo de coexistencia el 15 de enero de 2015 con Extractora y Procesadora de Aceites EPACEM S.A., es necesario hacer referencia al tema de «los acuerdos de coexistencia marcaría», contemplados en el Artículo 159 de la Decisión 486, siendo que además la consultante ha realizado una pregunta respecto de este tema.
- 4.2. Los acuerdos de coexistencia de marcas son aquellos convenios que acostumbra a celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, y en los cuales las partes contratantes adoptan las estipulaciones necesarias para evitar la confusión entre los productos de cada empresa.¹³
- 4.3. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza.¹⁴
- 4.4. La coexistencia de derecho está prevista en el Artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la

¹³ Gustavo León y León. «Derecho de Marcas en la Comunidad Andina», 1era Edición, Thomson Reuters, ECB Ediciones S.A.C., Lima, Perú, 2015, p. 391.

¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 57-IP-2002 de fecha 4 de septiembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 840 del 26 de septiembre de 2002.



subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios. Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios.

- 4.5. En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaria, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos¹⁵: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia
- 4.6. La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.¹⁶
- 4.7. En el marco del Artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que «Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbra celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión (...)».¹⁷
- 4.8. En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que «No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error (...). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular»¹⁸, de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 318-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2626 del 09 de noviembre de 2015.

¹⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 50-IP-2001 de fecha 31 de octubre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 739 del 04 de diciembre de 2001.

¹⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 104-IP-2002 de fecha 4 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 891 del 29 de enero de 2003.

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 50-IP-2001 de fecha 31 de octubre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 739 del 04 de diciembre de 2001.



cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que, a través de la marca, se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor.

- 4.9. La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor.

5. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

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

- 5.1. **«Si la prohibición contenida en el literal del Artículo 136 de la Decisión 486, es aplicable cuando existe un acuerdo de coexistencia marcaria entre privados»**

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

- 5.2. **¿Cuáles son los elementos diferenciadores relevantes que coadyuven a la distintividad de un signo, cuando existe un acuerdo de coexistencia marcaria entre privados?**

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1, 2, 3 y 4 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

- 5.3. **«Si los requisitos del Artículo 136 de la Decisión 486, son aplicables cuando existe un acuerdo de coexistencia marcaria entre privados»**

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

- 5.4. **«Conforme al art. 159 de la Decisión 486, cuando se refiere a los acuerdos de coexistencia pacífica entre marcas que comparten un término, ese reconocimiento es potestativo u obligatorio para la oficina nacional»**



Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N° **17811-2019-00921**, 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 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 9 de marzo de 2022, conforme consta en el Acta 8-J-TJCA-2022.



Luis Felipe Aguilar Feijóo
SECRETARIO

Notifíquese 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.

