



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 07 de diciembre de 2021

**Proceso:** 195-IP-2020

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

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

**Expediente de origen:** 37233-93

**Expediente interno del Consultante:** 17811-2013-2034

**Referencia:** Riesgo de confusión y/o asociación entre el signo **VITAHUEVO** (denominativo) y las marcas **VITALECHE** y **DISEÑO** (mixtas), **VITAYOGURTH** (denominativa), **VITAMANTEQUILLA** (denominativa), **VITAQUESO** (denominativa) y **VITAHELADO** (denominativa)

**Normas a ser interpretadas:** Artículos 82 Literal h), 83 Literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344

**Temas objeto de interpretación:**

1. Irregistrabilidad de signos engañosos
2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos
3. Comparación entre signos denominativos
4. Comparación entre signos mixtos y denominativos
5. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba



**Magistrado Ponente:** Hernán Rodrigo Romero Zambrano

## VISTOS

El Oficio N° 17811-2013-2034-OFICIO-01890-2020 del 12 de noviembre de 2020, recibido físicamente el 13 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, de la República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, 82, 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N°17811-2013-2034; y,

El Auto del 07 de junio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

### A. ANTECEDENTES

#### Partes en el proceso interno

**Demandante:** Pasteurizadora Quito S.A.

**Demandada:** Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI

Director Nacional de Propiedad Industrial del  
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI

Procurador General del Estado

**Tercera Interesada:** Oleica S.A.

### B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si el signo solicitado a registro es engañoso respecto de la procedencia de sus productos protegidos con relación a los productos protegidos por las marcas registradas **VITALECHE y DISEÑO** (mixtas), **VITAYOGURTH** (denominativa), **VITAMANTEQUILLA** (denominativa), **VITAQUESO** (denominativa) y **VITAHELADO** (denominativa). de titularidad de Pasteurizadora Quito S.A.



2. La posible confusión entre el signo solicitado a registro **VITAHUEVO** (denominativo) que pretende proteger productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo solicitante es Oleica S.A., y las marcas registradas **VITALECHE y DISEÑO** (mixtas), **VITAYOGURTH** (denominativa), **VITAMANTEQUILLA** (denominativa), **VITAQUESO** (denominativa) y **VITAHELADO** (denominativa), que distingue productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de Pasterizadora Quito S.A.
3. Si el signo solicitado **VITAHUEVO** (denominativo) reproduce a las marcas registradas **VITALECHE y DISEÑO** (mixtas), **VITAYOGURTH** (denominativa), **VITAMANTEQUILLA** (denominativa), **VITAQUESO** (denominativa) y **VITAHELADO** (denominativa) de titularidad Pasterizadora Quito S.A., presuntamente notorias.

### C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, 82, 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales únicamente se interpretarán los Artículos 82 Literal h), 83 Literales a), d) y e) y 84 de la citada Decisión<sup>1</sup> por ser pertinentes.

<sup>1</sup> Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

«Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

- h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(...».

«Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los siguientes impedimentos:

- a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 puede inducir al público a error;

(...)

- d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero.

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;





No se interpretará el Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina ya que es materia de controversia el concepto de marca.

#### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos engañosos. (Pl. 52. F.9)
2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. (pl. 47. F.10)
3. Comparación entre signos denominativos. (Pl. 2)
4. Comparación entre signos mixtos y denominativos. (Pl. 8)
5. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. (pl. 30. F.12)

#### E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

##### 1. Irregistrabilidad de signos engañosos

- 1.1. Dado que uno de los argumentos de la demanda es que el registro del signo solicitado **VITAHUEVO** (denominativo) viola lo estipulado en el Literal h) del Artículo 82 de la Decisión 344, se procederá a la interpretación de lo establecido en dicha norma.
- 1.2. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos podrían engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia, la naturaleza, etc., de los productos o servicios que buscan identificar.
- 1.3. El Literal h) del Artículo 82 de la Decisión 344 dispone:

- 
- e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(...))»

«Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.»



«Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(...)

(Subrayado agregado)

- 1.4. Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio de que se trate y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado.<sup>2</sup>
  - 1.5. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.<sup>3</sup>
  - 1.6. En el presente caso se deberá determinar si el registro del signo solicitado **VITAHUEVO** (denominativo) podría o no generar engaño en cuanto las características y propiedades de los productos que identifica.
- 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos**
- 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado **VITAHUEVO** (denominativo) es confundible o no con las marcas registradas **VITALECHE** y **DISEÑO** (mixtas), **VITAYOGURTH** (denominativa), **VITAMANTEQUILLA** (denominativa), **VITAQUESO** (denominativa) y **VITAHELADO** (denominativa), es pertinente analizar el

<sup>2</sup> Ver Interpretación Prejudicial N°120-IP-2015 del 3 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2578 de 03 de septiembre del 2015.

<sup>3</sup> Ibidem.





Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es el siguiente:

«**Artículo 83.-** Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los siguientes impedimentos:

- a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 puede inducir al público a error;

(...)

2.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios; o, para productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error. Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al público a error.

2.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:<sup>4</sup>

- a) **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, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
- b) **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 o evidente.
- 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.

<sup>4</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 73-IP-2006 del 18 de agosto de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1414 de 16 de octubre del 2016.



2.4. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes **reglas para el cotejo entre signos distintivos**<sup>5</sup>:

- 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 inducir al público a error.
- 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 criterios:
  - (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

<sup>5</sup> Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 de 02 de diciembre del 2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1734 del 22 de junio del 2009.





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.

- 2.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, 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 error.
- 2.6. 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.
- 2.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración las posibles similitudes que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podría incurrir en error en el público consumidor.

### 3. Comparación entre signos denominativos

- 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado **VITAHUEVO** (denominativo) y las marcas registradas **VITAYOGURTH** (denominativa), **VITAMANTEQUILLA** (denominativa), **VITAQUESO** (denominativa) y **VITAHELADO** (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 de 08 de junio del 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 de 11 de julio del 2016.





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.<sup>7</sup>

3.2. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:<sup>8</sup>

- 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 diccionario<sup>9</sup>. 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.<sup>10</sup>

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

<sup>7</sup> Ibidem.

<sup>8</sup> Ibidem.

<sup>9</sup> 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: 30 de junio de 2021).

<sup>10</sup> 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: 30 de junio de 2021).



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.

3.3. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **VITAHUEVO** (denominativo) y las marcas registradas **VITAYOGURTH** (denominativa), **VITAMANTEQUILLA** (denominativa), **VITAQUESO** (denominativa) y **VITAHELADO** (denominativa).

#### 4. Comparación entre signos mixtos y denominativos

4.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro **VITAHUEVO** (denominativo) y las marcas registradas **VITALECHE** y **DISEÑO** (mixtas), 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.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 de 08 de junio del 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 de 11 de julio del 2016.





- 4.2. 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.<sup>12</sup>
- 4.3. 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.
- 4.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.<sup>13</sup>
- 4.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
- a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial<sup>14</sup>, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.
- b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas expuestas en el párrafo 3.2. de la presente Interpretación Prejudicial.

<sup>12</sup> Ver Interpretación Prejudicial 46-IP-2013 de 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2217 de 16 de julio del 2013.

<sup>13</sup> Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 de 11 de julio del 2016.

<sup>14</sup> Ver Interpretación Prejudicial 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial N° 2604 de 14 de octubre del 2015.



- 4.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y el signo denominativo; 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 **VITAHUEVO** (denominativo) y las marcas registradas **VITALECHE** y **DISEÑO** (mixtas).

## 5. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba

- 5.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado **VITAHUEVO** (denominativo) reproduce a las marcas registradas presuntamente notorias **VITALECHE** y **DISEÑO** (mixtas), **VITAYOGURTH** (denominativa), **VITAMANTEQUILLA** (denominativa), **VITAQUESO** (denominativa) y **VITAHELADO** (denominativa) de titularidad Pasteurizadora Quito S.A., se abordará el presente tema.

### Definición

- 5.2. Si bien la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, no puntualiza lo que se entiende como marca notoria, es preciso que este Tribunal la defina como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo<sup>15</sup>.
- 5.3. El Artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344, prohíbe el registro de signos que se encuentren en contraposición con marcas notoriamente conocidas, existiendo dos causales diferentes.

### Reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de una marca notoria

- 5.4. Por una parte el literal d) del Artículo 83 que dispone que:

«**Artículo 83.-** Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(...)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el

<sup>15</sup>

Para referencia revisar la Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 109-IP-2013 del 05 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2236 de 13 de septiembre del 2013.





que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero.

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(...))»

- 5.5. La norma antes citada prohíbe el registro de un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba de manera total o parcial un signo notoriamente conocido, es decir, esta causal evidencia que el solicitante intenta aprovechar la fama y reconocimiento de la marca, lo que conllevaría a que el consumidor considere que es la misma y por tanto se confunda.
- 5.6. La marca notoria de acuerdo con esta disposición se protege ya sea en el país en el que se solicita el registro y va más allá del principio de territorialidad, ya que se manifiesta que la marca notoria puede ser dentro del comercio subregional, es decir, en países de la Comunidad Andina o comercio internacional, con la especificación de que exista reciprocidad, es decir, si el país donde ostenta la calidad de notoria, reconoce a su vez la notoriedad de marcas de la región andina, no basta con que el signo sea internacional y notorio sino que el país debe corresponder en el mismo sentido al País Miembro en casos análogos.
- 5.7. En cuanto al segundo párrafo del literal d) del Artículo 83, al enunciar que la marca notoria se protege con independencia de la clase, ello debe entenderse en el sentido de que no solo se le protege respecto de los mismos productos o servicios que ampara la marca notoriamente conocida, sino también respecto de los productos o servicios similares, conexos e inclusive diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente de la marca notoriamente conocidas<sup>16</sup>. En efecto, la mayor protección que recibe la marca notoria implica evitar el riesgo de dilución y el uso parasitario, por lo que la protección se extiende a productos o servicios distintos, pero dentro del sector pertinente de la marca notoria.

#### **Signo similar a una marca notoriamente conocida**

- 5.8. Por su parte, el literal e) del Artículo 83 dispone que:

La marca notoria regulada en la Decisión 344 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar el riesgo de dilución y el uso parasitario.



«**Artículo 83.-** Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(...)

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(...»

- 5.9. Esta prohibición hace expresa mención a la irregistrabilidad de signos que sean similares a tal grado que el consumidor pueda confundirse respecto de la marca notoria, sin importar los productos o servicios que solicite, aclarándose que para que opere confusión deben tratarse de productos o servicios que guarden conexión, toda vez que si sencillamente un producto está tan alejado de la marca notoria no existe manera de que el consumidor caiga en riesgo de confusión.
- 5.10. Cuando la norma enuncia que es independiente de las clases de productos o servicios está haciendo mención a que la Clasificación Internacional de Niza no es un referente para definir que dos productos o servicios son similares o idénticos, ya que por el hecho de que dos signos estén en clases distintas no significa que no sean relacionados como por ejemplo servicios oftalmológicos y lentes de contacto, si bien están en dos clases disímiles, estos guardan estrecha relación, o para el caso de hielo y arroz, si bien están en la misma clase, son productos que no tienen el mismo destino ni público consumidor, por lo que, será el juzgador quien deberá analizar si el consumidor puede confundirse o no.

#### **Prueba de la notoriedad**

- 5.11. No basta con afirmar que una marca es notoria, este es un hecho que debe ser demostrado mediante pruebas idóneas presentadas ante el Juez o la Oficina Nacional Competente de acuerdo con el caso.
- 5.12. El Artículo 84 de la Decisión 344 enuncia varios criterios en base de los cuales la autoridad puede determinar si una marca es notoriamente conocida y que son los siguientes:
- a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
  - b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca.





- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
  - d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
- 5.13. Los criterios antes citados no son taxativos, la autoridad que resuelva podrá contar con otros elementos que le lleven a determinar que la marca cuya notoriedad se alega ostenta dicha calidad, de acuerdo con las pruebas aportadas por su titular.
- 5.14. 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 particular<sup>17</sup>.
- 5.15. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas **VITALECHE y DISEÑO** (mixtas), **VITAYOGURTH** (denominativa), **VITAMANTEQUILLA** (denominativa), **VITAQUESO** (denominativa) y **VITAHELADO** (denominativa) de titularidad Pasterizadora Quito S.A., eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo **VITAHUEVO** (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

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° **17811-2013-2034**, 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

<sup>17</sup> Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 460-IP-2015 de 07 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2781 de 19 de agosto del 2016.



Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 07 de diciembre de 2021, conforme consta en el Acta 26-J-TJCA-2021.

  
**Luis Felipe Aguilar Fejjoó**  
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.

