



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 28 de julio de 2022

Proceso: 20-IP-2022

Asunto: Interpretación prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente de origen: SD2016/0052469

Expediente interno del Consultante: 11001032400020190007700

Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos **EL REY DEL ROA ¡EL PICO DEL TREMENDO SONIDO!** (mixto) / **EL REY** (mixto y denominativos)

Normas a ser interpretadas: Artículos 136 (Literales a y h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

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



7. La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina

Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTO:

El Oficio N° 0201 del 9 de febrero de 2022, recibido vía correo electrónico el 10 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 (Literal b) y 136 (Literales a y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020190007700; y,

El Auto del 1 de abril de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.

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

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 **EL REY DEL ROA ¡EL PICO DEL TREMENDO SONIDO!** (mixto) solicitado a registro por parte de Investimenti S.A.S., el cual pretende distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, resultaría confundible con las marcas **EL REY** (mixta y denominativas) cuya titularidad pertenece a la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A., que distinguen productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. La relevancia jurídica de la existencia de una familia de marcas constituida por el termino «EL REY», cuyo titular pertenecería a la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.

3. Si la expresión «EL REY» que integra los signos en conflicto sería de uso común para los productos y servicios que pretenden distinguir.
4. Si existiría conexión entre los productos y servicios distinguidos por los signos en conflicto.
5. La presunta notoriedad de la marca **EL REY** cuya titularidad pertenece a la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 135 (Literal b) y 136 (Literales a y h) de la Decisión 486. Únicamente se realizará la interpretación de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486¹, por ser pertinente.

No procede realizar la interpretación del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro.

De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486², para tratar los temas de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto y la marca notoria.

¹ Decisión 486.-

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

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

(...)

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

(...)

² Decisión 486.-

«Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.»



D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre signos mixtos.
3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
4. Familia de marcas.
5. Signos conformados por denominaciones de uso común.
6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.
7. La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina.

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

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

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

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

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

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



E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

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

- 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro **EL REY DEL ROA ¡EL PICO DEL TREMENDO SONIDO!** (mixto) resultaría confundible con las marcas **EL REY** (mixta y denominativas), 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 confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor³.

- 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.

³ 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.





- 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 ser⁴:
- 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.
 - 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 reglas⁵:
- 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,

⁴ *Ibidem.*

⁵ *Ibidem.*



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 criterios⁶:
- (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 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

⁶ 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.

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

- 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo **EL REY DEL ROA ¡EL PICO DEL TREMENDO SONIDO!** (mixto) y la marca **EL REY** (mixta), es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
- 2.2. 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.

- 2.3. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos —denominativo o gráfico— genera mayor influencia en la mente del consumidor. Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante, característico o determinante; o, si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos, teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos, y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto.⁷
- 2.4. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:⁸
- a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas:⁹
- (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 diccionario¹⁰. Como ejemplo

⁷ 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.

⁸ *Ibidem*.

⁹ 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.

¹⁰ 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: 19 de julio de 2022).





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 definición¹¹.

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 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.

¹¹ 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: 19 de julio de 2022).

- b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el elemento gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:¹²
- (i) Se debe realizar la comparación de los aspectos gráficos y conceptuales, ya que la confusión podría generarse no solamente por la identidad o similitud de los trazos o dibujos, sino también por la idea o concepto que la marca figurativa evoque en la mente del consumidor.
 - (ii) Entre los dos elementos del signo gráfico o figurativo —el trazado o dibujo y el concepto—, suele prevalecer la parte conceptual o ideológica, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, estos en su conjunto pueden evocar una misma idea o concepto y generar riesgo de confusión o asociación.
 - (iii) Si el signo solicitado a registro reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que contiene dicha combinación, puesto que este aspecto podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.¹³
- c) Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, en principio no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o asociación entre los signos, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, 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.¹⁴

¹² En la Interpretación Prejudicial N° 524-IP-2016 de 13 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3071 del 4 de agosto de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

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

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

¹³ Ver Interpretación Prejudicial N° 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero de 2016.

¹⁴ 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.



- 2.5. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado.¹⁵
- 2.6. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo abstracto.¹⁶
- 2.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento más relevante, característico o determinante de los signos mixtos en conflicto y, posteriormente, proceder al cotejo de conformidad con los criterios señalados en el presente acápite.

3. Comparación entre signos denominativos y mixtos

- 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro **EL REY DEL ROA ¡EL PICO DEL TREMENDO SONIDO!** (mixto) y las marcas **EL REY** (denominativas), 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.¹⁷
- 3.2. 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

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 106-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2606 del 14 de octubre de 2015.

¹⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.

¹⁷ Ver 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.



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.¹⁸

- 3.3. 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.
- 3.4. 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 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.¹⁹
- b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para cotejo de signos denominativos desarrollado en el **Literal a) del párrafo 2.4** del presente acápite.
- 3.5. 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.

¹⁸ *Ibidem.*

¹⁹ 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.



4. Familia de marcas

- 4.1. La sociedad Fábrica de Especies y Productos El Rey S.A. alegó dentro de la demanda ser el titular de la familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término «EL REY», por lo que se desarrollara dicho tema.
- 4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.²⁰
- 4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.²¹
- 4.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica

²⁰ Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.

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

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

²¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 433-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2702 del 23 de marzo de 2016.



plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.²²

- 4.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

5. Signos conformados por denominaciones de uso común

- 5.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno la SIC argumentó que el término «EL REY» que integra los signos en conflicto no resultaría apropiable por tratarse de una expresión de uso común, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
- 5.2. Se entiende por **signo común o usual** aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país²³; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios²⁴.

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

²² *Ibidem.*

²³ 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.

²⁴ 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.





empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.²⁵

- 5.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.²⁶
- 5.5. La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento de uso común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa.
- 5.6. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.
- 5.7. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

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

- 6.1. En el proceso interno se alegó que existe conexión entre los productos y servicios pertenecientes a las Clases 41, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que son identificados por los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

²⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3003 del 26 de abril de 2017.

²⁶ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2752 del 11 de julio de 2016.

- 6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486²⁷.
- 6.3. Es por ello que debe matizarse la aplicación del principio de especialidad²⁸ y, en consecuencia, corresponde analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de que se genere riesgo de confusión (indirecto) o asociación en el público consumidor. Es decir, debe analizarse la naturaleza o el uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes²⁹.
- 6.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales:

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

Existe conexión cuando los productos y/o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un

²⁷ Decisión 486. -

«Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.»

(Subrayado agregado)

²⁸ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 95-IP-2002, 148-IP-2005 y 22-IP-2010, de fechas 20 de noviembre de 2002; 19 de octubre de 2005 y 19 de mayo de 2010; publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 872 del 12 de diciembre de 2002; 1271 del 2 de diciembre de 2005 y 1871 del 31 de agosto de 2010.

²⁹ 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 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.





producto y/o servicio origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos y/o servicios la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos y/o servicios, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

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

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

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios

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

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

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

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo agente del mercado.

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

- 6.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.
- 6.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados tomando en consideración cualquiera de los tres criterios sustanciales antes

referidos:

- **La pertenencia de productos o servicios a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza**

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos y/o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos y/o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

- **Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios**

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios sustanciales para observar la existencia de conexión competitiva, descritos anteriormente.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

- 6.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado.



7. La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina

7.1. En el proceso interno se argumentó que el signo solicitado a registro **EL REY DEL ROA ¡EL PICO DEL TREMENDO SONIDO!** (mixto), reproduce la marca presuntamente notoria **EL REY**, cuya titularidad pertenece a la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.. En consecuencia, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición

7.2. La Decisión 486 le dedica un acápite especial a la regulación del tema de los signos notoriamente conocidos en el Título XIII, que contiene los Artículos 224 a 236.

7.3. El Artículo 224 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

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

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

- a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente³⁰ que habitualmente adquiere o comercializa los productos o servicios identificados por el signo.
- b) Debe haber ganado notoriedad³¹ en cualquiera de los Países Miembros.
- c) La notoriedad puede haber sido obtenida por cualquier medio.

³⁰ El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

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

³¹ El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de los factores que deberán ser tomados en cuenta para determinar si un signo distintivo ha adquirido notoriedad.





La diferencia entre la marca notoria (comunitaria y extracomunitaria) y la marca renombrada, así como su relación con los principios de territorialidad, registral, uso real y efectivo, y especialidad

- 7.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, para que un signo distintivo adquiera la calidad de notorio debe ser conocido por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio que distingue; por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de producto o servicio a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, producto o servicio que identifica³². Dado que los signos notorios deben ser conocidos en el sector pertinente, es posible que no sean identificados o distinguidos por otros sectores.
- 7.6. Cabe diferenciar entre la marca notoria regulada en la Decisión 486³³ de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente³⁴.

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

- 7.7. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, registral, y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un País Miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese País Miembro³⁵. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.

³² Artículo 230 de la Decisión 486.

³³ La marca notoria es uno de los signos distintivos notoriamente conocidos regulados por el Título XIII de la Decisión 486.

³⁴ La **marca renombrada** (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

³⁵ Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro País Miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.

- 7.8. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios.
- 7.9. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:
- a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión;
 - b) aquellos productos o servicios diferentes que son conocidos dentro del sector pertinente; y,
 - c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
- 7.10. Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La calidad de una marca renombrada, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina como un «hecho notorio», el cual no requiere actividad probatoria (*notoria non egent probatione*); por tanto, los «hechos notorios» no son objeto de prueba³⁶ y pueden ser reconocidos de oficio por las autoridades administrativas y judiciales de los Países Miembros de la Comunidad Andina.
- 7.11. En el caso de la marca notoria extracomunitaria, corresponde señalar que no se trata de una marca renombrada, sino que es una marca que ha sido reconocida como notoria en un país distinto de los Países Miembros de la Comunidad Andina y, por tanto, no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.
- 7.12. El hecho de que una marca sea considerada como notoria en su país de origen (extracomunitario) no puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un

³⁶ En la medida que una marca renombrada es conocida casi por todos, también es conocida por la autoridad nacional competente.

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



signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.

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

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

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

7.14.1. **En relación con el riesgo de confusión:** el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto³⁷ por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

7.14.2. **En relación con el riesgo de asociación:** el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando 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 económico.

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

7.14.4. **En relación con el riesgo de uso parasitario:** el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El uso parasitario se presenta cuando un competidor utiliza el

³⁷ El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor o usuario al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor o usuario atribuye a dicho producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.



prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

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

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

Prueba de la notoriedad

- 7.16. La notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso.

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

- «a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;





- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.»

7.18. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como lo dispone la citada norma, lo cual puede demostrarse mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.³⁸

7.19. La calidad de notoriedad de un signo puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se considere notoriamente conocido puede perder dicha calidad si su titular no realiza acciones conducentes a conservarla: mantener la calidad del producto o servicio, promover su difusión y publicidad, mantener o incrementar el volumen de ventas, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad de un signo no basta con demostrar la existencia de un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para acreditar la calidad de notoriedad en cada caso concreto. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida únicamente para dicho caso particular.³⁹

La notoriedad del signo solicitado a registro⁴⁰

7.20. De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notoriedad del signo y su protección por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección

³⁸ Sobre el principio de complemento indispensable ver las Interpretaciones Prejudiciales números 340-IP-2019 y 145-IP-2019 de fechas 30 de julio de 2020 y 22 de abril de 2021; publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 4037 y 4213 del 30 de julio de 2020 y 22 de abril de 2021, respectivamente.

³⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 460-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial N° 2781 del 19 de agosto de 2016.

⁴⁰ El desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso N° 84-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2712 del 18 de abril del 2016.

a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

- 7.21. La Decisión 486 protege al signo notorio no registrado y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que un signo por ser notorio tenga indefectiblemente derecho a su registro como marca, ya que el registro de toda marca, aun en el caso de signos notorios, deberá atender al respectivo examen de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.
- 7.22. Lo que se está afirmando es que dicho examen resulta diferente y complejo. Es decir, en su realización debe tomarse en cuenta que el signo notorio solicitado a registro ya es distintivo y, por tanto, el examen de registrabilidad debe ser, por una parte, más flexible en consideración al gran prestigio que ha sido ganado por el signo notoriamente conocido, y por otra parte, muy riguroso a fin de evitar que se genere el riesgo de confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características del signo opositor. Al respecto, deberá tenerse en cuenta factores como la notoriedad del signo opositor, la clase de productos o servicios que se pretende registrar, etc.
- 7.23. En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga cierto grado de protección a la marca notoria no registrada en un determinado País Miembro, el examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional competente cuando se solicita su registro como marca en ese País Miembro, debe ser independiente y autónomo, es decir, la entidad competente tiene discrecionalidad para, luego del correspondiente análisis, conceder o no el registro como marca del signo notoriamente conocido solicitado, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
- 7.24. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad del signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso.
- 7.25. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca **EL REY**, cuyo titular es la sociedad Fábrica de Especies y Productos El Rey S.A., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de registro del signo **EL REY DEL ROA ¡EL PICO DEL TREMENDO SONIDO!** (mixto), 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 el presente Acápite.



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° 11001032400020190007700**, 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 28 de julio de 2022, conforme consta en el Acta 35-J-TJCA-2022.



Luis Felipe Aguilar Feijó
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.

