



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 28 de julio de 2022

Proceso: 358-IP-2021

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: 14237290

Expediente interno del Consultante: 11001032400020180007400

Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos **COSTA ARROZ** (mixto) / **COSTA** (denominativo), **COSTA CEREAL BAR** (mixtos), **COSTA COFFEE** (denominativo), **VIZZIO COSTA** (mixto y denominativo), **COSTA TUYO** (denominativo), **COSTA FULL** (denominativo), **COSTA DINDON** (denominativo) y **COSTA GRAN CEREAL YOGU & FLAKES** (mixto)

Normas a ser interpretadas: Artículos 136 (Literal a) y 151 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. Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común
5. Familia de marcas
6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTO:

El Oficio N° 2370 del 6 de diciembre de 2021, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, 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 134, 135 (Literal b) y 136 (Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020180007400; 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: Víctor Hugo Gómez Zuluaga

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

Tercera interesada: Empresas Carozzi S.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si el signo **COSTA ARROZ** (mixto) solicitado a registro por parte del señor Víctor Hugo Gómez Zuluaga que pretende distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, resultaría confundible con las marcas **COSTA** (denominativa), **COSTA CEREAL BAR** (mixtas), **COSTA COFFEE** (denominativa), **VIZZIO COSTA** (mixta y denominativa), **COSTA TUYO** (denominativa), **COSTA FULL** (denominativa), **COSTA DINDON** (denominativa) y **COSTA GRAN CEREAL YOGU & FLAKES** (mixta) cuya titularidad pertenece a Empresas Carozzi S.A., que



distinguen productos de la misma clase de la referida Clasificación Internacional.

2. Si la expresión «COSTA» que integra los signos en conflicto sería de uso común para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y si el término «ARROZ» sería considerado genérico dentro de la misma clase de la referida Clasificación Internacional.
3. La relevancia jurídica de la posible existencia de una familia de marcas constituida por el término «COSTA», cuyo titular sería Empresas Carozzi S.A.
4. Si existiría conexión entre los productos distinguidos por los signos en conflicto.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 (Literal b) y 136 (Literal a) de la Decisión 486. Únicamente se realizará la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486¹, por ser pertinente.

No procede realizar la interpretación de los Artículos 134 y 135 (Literal b) de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca, los requisitos para su registro ni la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro.

De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486², para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto.

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;

(...»

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. Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común.
5. Familia de marcas.
6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

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

- 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo **COSTA ARROZ** (mixto) solicitado a registro resultaría confundible con las marcas **COSTA** (denominativa), **COSTA CEREAL BAR** (mixtas), **COSTA COFFEE** (denominativa), **VIZZIO COSTA** (mixta y denominativa), **COSTA TUYO** (denominativa), **COSTA FULL** (denominativa), **COSTA DINDON** (denominativa) y **COSTA GRAN CEREAL YOGU & FLAKES** (mixta), 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.

- 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

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.

⁴ *Ibidem.*

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, 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.



⁵ *Ibidem.*

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.

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 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 **COSTA ARROZ** (mixto) y las marcas **COSTA CEREAL BAR** (mixtas), **VIZZIO COSTA** (mixta) y **COSTA GRAN CEREAL YOGU & FLAKES** (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

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.



- (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 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

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).

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).



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.
- 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

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.





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
- 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.

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.

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.

3. Comparación entre signos denominativos y mixtos

- 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre los signos solicitados a registro **COSTA ARROZ** (mixto) y las marcas **COSTA** (denominativa), **COSTA COFFEE** (denominativa), **VIZZIO COSTA** (denominativa), **COSTA TUYO** (denominativa), **COSTA FULL** (denominativa) y **COSTA DINDON** (denominativa), es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y por elementos denominativos y gráficos, razón por la cual es pertinente analizar el presente tema.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 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

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.

¹⁸ *Ibidem.*





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

4. **Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común**

4.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno el demandante argumentó que la expresión «COSTA» que integran los signos en conflicto sería de uso común para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por su parte, la sociedad Empresas Carozzi S.A. manifestó que el término «ARROZ» utilizado por el signo solicitado a registro sería de carácter genérico, ya que designaría directamente los productos que pretende distinguir, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

4.2. La **denominación genérica** determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.²⁰

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.

²⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 110-IP-2015 de fecha 25 de setiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2624 del 6 de noviembre de 2015.

- 4.3. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo.²¹
- 4.4. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.²²
- 4.5. 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.

- 4.6. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.²⁵

²¹ *Ibidem.*

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.

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° 2760 del 12 de julio de 2016.



- 4.7. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (genéricas o 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
- 4.8. 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 genérico o de uso común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa.
- 4.9. El que un término sea genérico o 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 genérico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.
- 4.10. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos genéricos o 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.

5. Familia de marcas

- 5.1. De acuerdo con lo alegado por la SIC, la sociedad Empresas Carozzi S.A. sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término «COSTA», y ello resultaría relevante jurídicamente para la concesión del registro del signo solicitado, por lo que se desarrollará dicho tema.
- 5.2. 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.²⁷

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.

²⁷ Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.





- 5.3. 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 aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.²⁸
- 5.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.²⁹
- 5.5. 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

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.

²⁸ 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.

²⁹ *Ibidem.*

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.

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 pertenecientes a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que son identificados por los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.
- 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 486³⁰.
- 6.3. Es por ello que debe matizarse la aplicación del principio de especialidad³¹ 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 diferentes³².

³⁰ 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)

³¹ 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.

³² 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.



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 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, 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.

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° 11001032400020180007400, 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 Feijoó
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.

