



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 5 de abril de 2017

Proceso: 505-IP-2016

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador

Expediente interno del Consultante: 17811-2013-6829

Referencia: Lema comercial **REFRESCA EL OJO Y ELIMINA EL ROJO (denominativo)** / Marcas registradas **VISINA SÍ ELIMINA EL ROJO DEL OJO (mixta)**, **VISINA QUITA EL ROJO DEL OJO (mixta)** y **VISINA ALIVIA, REFRESCA Y QUITA EL ROJO DEL OJO (mixta)**.

Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 7872-TDCA-DQ-BL del 28 de septiembre de 2016, recibido vía courier el 3 de octubre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, Literal a) del 136, 175, 177 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 17811-2013-6829; y,

El Auto de 28 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno

Demandante : Pharmabrand S.A.

Demandados : Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
(en adelante, el IEPI)

Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y
Obtenciones Vegetales (en adelante, el **Comité**)

Tercero Interesado: Johnson & Johnson (antes, Pfizer Inc.)

2. Hechos relevantes

2.1. El 31 de julio de 2001, Pharmabrand S.A. solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, el registro del lema comercial REFRESCA EL OJO Y ELIMINA EL ROJO (denominativo), para acompañar a la marca VICLAR, registrada a favor de la solicitante¹, y que distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza².

2.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial en el mes de agosto de 2001.

2.3. Contra la mencionada solicitud Pfizer Inc. formuló oposición alegando la existencia de riesgo de confusión entre el lema comercial REFRESCA EL OJO Y ELIMINA EL ROJO y sus marcas registradas:

i) VISINA SÍ ELIMINA EL ROJO DEL OJO (mixta), inscrita con número de registro 4546-86,



ii) VISINA QUITA EL ROJO DEL OJO (mixta), inscrita con número de registro 4540-86,

¹ De la revisión del expediente, no se pudo conocer el número de certificado de registro.

² Expediente administrativo 107321-00.

Handwritten blue ink marks, including a large 'L' shape, a circle, and a stylized signature or symbol.



- iii) VISINA ALIVIA, REFRESCA Y QUITA EL ROJO DEL OJO (mixta), inscrita con número de registro 4581-86.



- 2.4. Mediante Resolución 980961³, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI aceptó la oposición presentada por Pfizer Inc. y, en consecuencia, denegó el registro del lema comercial REFRESCA EL OJO Y ELIMINA EL ROJO (denominativo).
- 2.5. El 4 de febrero de 2003, Pharmabrand S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 980961.
- 2.6. Mediante Resolución del 20 de febrero de 2008, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI rechazó el recurso de apelación interpuesto por Pharmabrand S.A. y, en consecuencia, ratificó la Resolución 980961, al considerar que el registro del lema comercial solicitado generaría riesgo de confusión con las marcas base de oposición.
- 2.7. El 25 de junio de 2008, Pharmabrand S.A. interpuso demanda contencioso administrativa.
- 2.8. El 17 de noviembre de 2009, el Presidente del IEPI contestó la demanda contencioso administrativa.
- 2.9. El 16 de diciembre de 2009, el Presidente de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, contestó la demanda contencioso administrativa.
- 2.10. El 7 de octubre de 2010, Johnson & Johnson se apersonó al procedimiento alegando ser el nuevo titular de las marcas base de oposición; asimismo, contestó la demanda contencioso administrativa.
- 2.11. Mediante Auto de fecha 28 de octubre de 2016 se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial solicitada mediante Oficio 7872-

³ De la revisión del expediente se advierte que no obra dicha resolución.

Handwritten blue ink marks, including a large bracket-like shape and the number 6.

TDCA-DQ-BL del 28 de septiembre de 2016, por el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

3. Argumentos de la demanda interpuesta por Pharmabrand S.A.

- 3.1. Se ha vulnerado el Artículo 175 de la Decisión 486, ya que el registro del signo solicitado encuadra dentro de lo señalado en dicho artículo. Asimismo, teniendo en cuenta que a los lemas comerciales le son aplicables las reglas sobre marcas, se han vulnerado los Artículos 134 y 179 de la Decisión 486.
- 3.2. El elemento principal de las marcas base de oposición es el término VISINA, mientras que en el caso de sus productos es VICLAR, por lo tanto, son dichos elementos los que debieron entrar al cotejo de los signos, siendo que los mismos no causaran confusión en el público consumidor.
- 3.3. Los términos que conforman los signos comparados son usuales respecto de los productos que distinguen y, por ende, no son apropiables por una sola persona.
- 3.4. Se debe tener en cuenta que las marcas de la opositora coexisten con los lemas comerciales inscritos a nombre de terceros ALIVIA EL ENROJECIMIENTO DE LOS OJOS, ELIMINA EL ENROJECIMIENTO DEL OJO y QUITA LO ROJO DEL OJO, que publicitan marcas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Argumentos de la contestación a la demanda por el IEPI

- 4.1 El lema comercial solicitado es confundible con las marcas base de la oposición, debido a la semejanza que presentan, además de estar referidos a productos de la misma clase.
- 4.2 La semejanza gráfica, fonética y conceptual que hay entre los signos comparados se debe a que comparten las palabras REFRESCA, ELIMINA, EL, ROJO y OJO, a lo cual hay que agregar que el término QUITA es sinónimo de ELIMINA.

5. Argumentos de la contestación a la demanda por el Comité

- 5.1. Alega la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia.
- 5.2. Las pretensiones de la demanda por la parte actora, carecen de fundamento legal.

Handwritten signature and initials in blue ink. The signature is a stylized 'L' shape with a vertical line extending upwards and a horizontal line extending to the right, followed by a circular flourish. Below it are the initials 'G' and 'F'.

6. Argumentos de la contestación de Johnson & Johnson

- 6.1. La marca que pretende acompañar el lema comercial solicitado no se encuentra registrada en la República del Ecuador (en adelante, Ecuador).
- 6.2. Al negarse el registro del lema comercial solicitado se ha impedido que se genere riesgo de confusión respecto de sus marcas.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, Literal a) del 136, 175, 177 y 179 de la Decisión 486.
2. Teniendo en cuenta la materia controvertida, no procede interpretar el Artículo 134 de la Decisión 486, ya que no es materia de discusión la aptitud del lema comercial para distinguir (publicitar) productos, ni los tipos de signos que pueden constituirse como lema comercial.
3. Por lo tanto, solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136, y de los Artículos 175, 177 y 179 de la Decisión 486⁴.
4. Asimismo, se interpretará de oficio el artículo 176⁵ de la citada norma al estar relacionado a uno de los argumentos expuestos por Johnson

⁴ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

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

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

"Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca."

"Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas."

"Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión."

⁵ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

"Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará."

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom left of the page. The signature appears to be a stylized 'W' or similar character, followed by a vertical line and a horizontal crossbar, resembling a Greek letter phi (φ). Below the main signature are two smaller, less distinct handwritten marks.

& Johnson; esto es, que la marca que pretende publicitar el lema comercial solicitado no se encuentra registrada en Ecuador.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

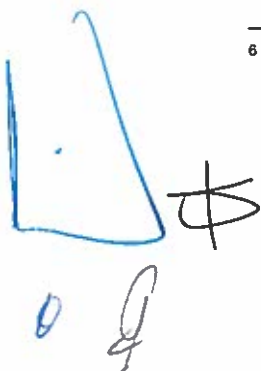
1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales.
2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
3. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
4. Marcas conformadas por palabras y/o partículas de uso común. Marca débil.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales**
 - 1.1. En el proceso interno se discute el riesgo de confusión entre el lema comercial solicitado por Pharmabrand S.A. y las marcas registradas por Pfizer Inc., en tal sentido, corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas.
 - 1.2. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.
 - 1.3. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos⁶ ha expresado lo siguiente:

"Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como "un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará."

⁶ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 9-IP-2013 de fecha 6 de marzo de 2013, 186-IP-2014 de fecha 10 de abril de 2014 y 02-IP-2014 de fecha 30 de abril de 2014.



1.4. En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente⁷:

- Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual se publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486).

En este punto es necesario precisar que Johnson & Johnson, al momento de contestar la demanda, señaló que la marca que pretende publicitar el lema comercial solicitado no se encuentra registrada en el Ecuador.

Al respecto, de acuerdo al Artículo 176 de la Decisión 486 y conforme al Principio de Territorialidad —*según el cual los registros de signos distintivos se protegen en el país miembro que concede el registro*⁸— que rige en Propiedad Industrial, el lema comercial solicitado deberá acompañar a una marca que este previamente solicitada o registrada en el país miembro en el cual se pretende el registro del lema.

- El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486).

1.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

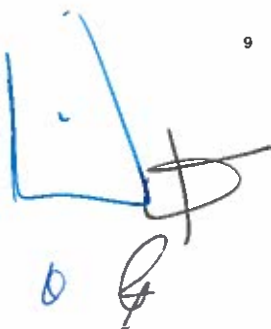
1.6. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad⁹.

2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

⁷ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 160-IP-2011 de fecha 14 de marzo de 2012.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 94-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 132-IP-2004 de fecha 1 de diciembre de 2004.



- 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el lema comercial solicitado REFRESCA EL OJO Y ELIMINA EL ROJO (denominativo) es confundible o no con las marcas registradas VISINA SÍ ELIMINA EL ROJO DEL OJO (mixta), VISINA QUITA EL ROJO DEL OJO (mixta) y VISINA ALIVIA, REFRESCA Y QUITA EL ROJO DEL OJO (mixta), es necesario analizar 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;*

(...)"

- 2.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva (extrínseca). Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor¹⁰.

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

- 2.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público

¹⁰ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 de fecha 10 junio de 2016 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.



consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser¹¹:

- a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
- b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- d) **Gráfica (o figurativa):** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

2.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas¹²:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.

¹¹ Ibidem.

¹² Ibidem.



d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

2.5. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos comparados desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

3.1. Como un extremo de la controversia radica en la confusión o no entre el lema comercial solicitado REFRESCA EL OJO Y ELIMINA EL ROJO (denominativo) y las marcas registradas VISINA SÍ ELIMINA EL ROJO DEL OJO (mixta), VISINA QUITA EL ROJO DEL OJO (mixta) y VISINA ALIVIA, REFRESCA Y QUITA EL ROJO DEL OJO (mixta), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en consideración que el primero cuenta con un elemento denominativo y las segundas cuentan con un elemento denominativo y gráfico.

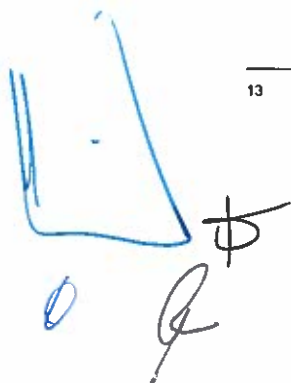
3.2. Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.

3.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea éste, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.¹³

3.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos distintivos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, esto es:

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas

¹³ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.



coexistir pacíficamente en el ámbito comercial¹⁴, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

- b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:¹⁵
- (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
 - (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario¹⁶. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹⁷

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

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

¹⁴ De modo referencial, Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 129-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015.

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

¹⁶ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo *sol*; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo *terr*, en *enterráis*.

¹⁷ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra *mujeres* contiene dos morfemas: *mujer* y *-es*. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., *de*, *no*, *yo*, *el*, *ar*, *-s*, *-ero*. Unidad mínima de significado. La terminación verbal *mos* contiene dos morfemas: *persona*, *primera* y *número*, plural.



- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
 - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- 3.5. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos comparados de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el lema comercial solicitado y las marcas base de oposición. Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

**4. Marcas conformadas por palabras y/o partículas de uso común.
Marca débil**

- 4.1. Pharmabrand S.A. señaló que los términos que conforman los signos comparados son usuales respecto de los productos que distinguen y, por ende, no son apropiables por una sola persona. Por lo tanto, resulta pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.
- 4.2. Las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, por lo que se puede



proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común sean 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.¹⁸

- 4.3. Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.
- 4.4. 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.
- 4.5. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento y/o partícula de uso común en las denominaciones de los signos comparados en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo; 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.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-6829, 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.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016.





Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA



Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Entidad 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.