



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 20 de octubre de 2016

Proceso: 683-IP-2015
Asunto: Interpretación Prejudicial
Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia
Expediente interno del Consultante: 2010-00031
Referencia: Signos mixtos **SUAVISOL / HELENE CURTIS SUAVE** y **HELENE CURTIS SUAVE**
Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 4158, recibido el 14 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicita 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 con el fin de resolver el Proceso Interno N° 2010-00031; y

El auto de 13 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: CONOPCO INC.

Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA –
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO.

Terceros Interesados: JGB S.A / COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

2. Hechos Relevantes:

- 2.1. El 14 de noviembre de 2006, la sociedad **JGB S.A.** (en adelante **JGB**), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca **SUAVISOL** (mixta), para identificar los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para cabello; dentífricos y demás productos de la clase 3 internacional.”* (Expediente administrativo 06-115066).



- 2.2. Una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las sociedades **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY** (en adelante **COLGATE**) y **CONOPCO INC.** (en adelante **CONOPCO**), presentaron oposiciones:

- 2.2.1. **COLGATE** argumentó riesgo de confusión con su marca **SUAVITEL** (mixta), registrada para distinguir los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”* (Certificado 269309).



2.2.2. CONOPCO argumentó riesgo de confusión con sus marcas **HELENE CURTIS SUAVE** y **HELENE CURTIS SUAVE** (mixtas), registradas para distinguir los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: *“jabones; preparaciones limpiadoras; perfumería; aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes; productos para el cuidado del cabello; colorantes para el cabello, tinturas para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para ondular el cabello, champús, acondicionadores, sprays o atomizadores para el cabello, polvos para el cabello, líquidos estilizadores para el cabello, lacas para el cabello, espumas para el cabello, esmaltes, barnices o capas para dar brillo al cabello, gels para el cabello, hidratantes para el cabello, líquidos para el cabello, tratamientos para preservar el cabello, tratamientos contra el resecamiento del cabello, aceites para el cabello, tónicos para el cabello, cremas para el cabello, preparaciones para el baño y/o la ducha; preparaciones de tocador no medicadas; preparaciones para el cuidado de la piel; cosméticos; almohadillas, pañuelos de papel o toallitas para limpiar pre-húmedas o impregnadas”*. (Certificados 327176 y 337095).



5
 10/10/10
 cf

- 2.3. El 28 de abril de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 19589, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro solicitado.
- 2.4. El 26 de mayo de 2009, **CONOPCO** interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, contra el anterior acto administrativo.
- 2.5. El 18 de junio de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 29859, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo recurrido y concedió el recurso de apelación.
- 2.6. El 28 de agosto de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 43174, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.
- 2.7. El 10 de diciembre de 2009, **CONOPCO** presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad de las anteriores resoluciones administrativas.
- 2.8. El 14 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante Oficio 4158 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la Demanda presentados por CONOPCO:

- 3.1. Afirmó que los signos mixtos **SUAVISOL** y **HELENE CURTIS SUAVE** son confundibles en los aspectos gráfico, fonético, visual y conceptual.
- 3.2. Sostuvo que la marca mixta **HELENE CURTIS SUAVE** es notoria en Argentina, Uruguay y Brasil. El signo mixto **SUAVISOL** es una reproducción de dicha marca y que los signos en conflicto amparan los mismos productos.

4. Participación de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

- 4.1. Una vez revisado el expediente se pudo constatar que no existe escrito de contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.



Handwritten signatures and initials.

5. Participación del Tercero Interesado JGB:

- 5.1. Argumentó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual y que la marca **SUAVISOL** no reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe las marcas mixtas **HELENE CURTIS SUAVE**.
- 5.2. Adujo que lo único que comparten los signos en conflicto es el prefijo de uso común y descriptivo **SUAV**, de igual manera que el prefijo **SUAV**, la palabra **SUAVE** también es de uso común y descriptiva en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 5.3. Expresó que las pruebas sobre la notoriedad de las marcas mixtas **HELENE CURTIS SUAVE** son insuficientes, ya que éstas sólo se refieren a países extracomunitarios.
- 5.4. Asimismo, sostuvo que en el signo solicitado la palabra **SUAVE** está acompañada de los elementos **HELENE CURTIS**, lo que le otorga suficiente distintividad.

6. Participación del Tercero Interesado COLGATE:

- 6.1. Una vez revisado el expediente se pudo constatar que no existe escrito de este interviniente.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante solicitó 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 de los cuales se interpretará por ser pertinente el artículo 136 literales a) y h), el artículo 135 literal b) no se interpretará porque no se está resolviendo una causal de nulidad absoluta sino relativa.

De oficio se interpretarán los artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa, ya que regulan la protección de la marca notoriamente conocida¹.

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

(...)

Artículo 136

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

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

(...)

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos.
2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.
3. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas y palabras descriptivas y de uso común.
4. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. La marca notoria extracomunitaria.

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.*

(...)

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 229

"No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) *no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;*
- b) *no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,*
- c) *no sea notoriamente conocido en el extranjero."*

(...)"



Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos

- 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo mixto **SUAVISOL** es confundible con las marcas mixtas **HELENE CURTIS SUAVE** y **HELENE CURTIS SUAVE**, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina², del siguiente tenor literal:

“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. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

- 1.3. De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico³ o semejante⁴ a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder

² Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013.

³ Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto.

⁴ Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

- 1.4. En cuanto al **riesgo de confusión**, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- 1.5. En cuanto al **riesgo de asociación**, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
- 1.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar **riesgo de confusión** (directa o indirecta) **y/o de asociación** en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
 - 1.6.1. **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
 - 1.6.2. **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 impresión visual de los signos en conflicto.
 - 1.6.3. **Figurativa o gráfica:** Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
 - 1.6.4. **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- 1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se



Handwritten marks, including a small circle and a signature.

identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

1.8. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas **para el cotejo entre signos distintivos**⁵:

1.8.1. 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, figurativa y conceptual.

1.8.2. 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.

1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta

2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto **SUAVISOL** con las marcas mixtas **HELENE CURTIS SUAVE** y **HELENE CURTIS SUAVE** y **SUAVITEL**, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos

⁵ Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.

- 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
- 2.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas⁶ para el cotejo entre los mismos:
 - 2.3.1. **Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no**, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
 - 2.3.2. **Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto**, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos:
 - **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.
 - **Los colores**: si el signo solicitado 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 la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro⁷.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Este último caso puede

⁶ Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014.

⁷ Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

- 2.3.3. **Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos**, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber:
- 2.3.3.1. **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.
- 2.3.3.2. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.⁸ Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**, **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición⁹.

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

- 2.3.3.2.1. 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.
- 2.3.3.2.2. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
- 2.3.3.2.3. 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

⁸ RAE: 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.

⁹ RAE:

1. m. Gram. Unidad mínima aislable en 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



Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page, including a large 'ó' and some illegible scribbles.

complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

- 2.3.3.3. **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar**, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
 - 2.3.3.4. **Se debe observar el orden de las vocales**, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
 - 2.3.3.5. **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor**, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
 - 2.3.3.6. **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.**
- 2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos de las marcas registradas es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros¹⁰:
- 2.4.1. **Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.** La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.
 - 2.4.2. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.** Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
 - 2.4.3. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.** Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
 - 2.4.4. **Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo.** Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

¹⁰ Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015.

- 2.4.5. **Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común.** Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.
- 2.4.6. **Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.** Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:
- 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.
- 2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.
- 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
- 2.5. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre el signo mixto **SUAVISOL** con las marcas mixtas **HELENE CURTIS SUAVE** y **HELENE CURTIS SUAVE** y **SUAVITEL**, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia.
- 3. Análisis de registrabilidad de signos conformados por partículas y palabras descriptivas de uso común**
- 3.1. Como en el proceso interno se controvierte que la partícula **SUAV** y la palabra **SUAVE** son de uso común y descriptivas de los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema en referencia con base en pautas de interpretación trazadas por el Tribunal al respecto¹¹.

¹¹ Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-IP-2015.

3.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, partículas o expresiones, que pueden estimarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

3.3. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

g) consistan exclusivamente o 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 país”.

3.4. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, es posible que las palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otros elementos, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca. En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que los elementos de uso común sean utilizados por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque los gráficos, expresiones, palabras y partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

3.5. Otro tanto acontece con los signos descriptivos, cuya noción conceptual en el Derecho de Marcas, corresponde a aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

3.6. Los signos meramente descriptivos tampoco pueden ser registrables como marcas, al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

- 3.7. En línea de principio los elementos descriptivos, al igual que los de uso común atrás considerados, carecen de distintividad, y consecuentemente no procede su registro como marca de acuerdo con lo previsto en la norma precedente. Sin embargo, excepcionalmente aquellos formados por la unión o combinación de uno o más elementos primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro.
- 3.8. En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio.
- 3.9. De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran partículas, palabras o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente las palabras, partículas o expresiones descriptivas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas.
- 3.10. No obstante, si la exclusión llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.
- 3.11. Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común o descriptivos en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

3.12. De conformidad con los parámetros ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la partícula **SUAV** y la palabra **SUAVE** son de uso común o descriptivos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. La marca notoria extracomunitaria

4.1. Como en el proceso interno se argumentó que las marcas mixtas **HELENE CURTIS SUAVE** y **HELENE CURTIS SUAVE** son notoriamente conocidas en los mercados de Argentina, Uruguay y Brasil, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia¹².

Definición

4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

4.3. En efecto, el artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

“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”.

4.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:

4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.

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

4.4.1.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.

¹² Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-IP-2011. Sobre la marca notoria en países extracomunitarios se puede ver la Interpretación Prejudicial 29-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

4.4.1.2. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.

4.4.1.3. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

4.4.2. **Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.**

4.4.3. **La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.**

En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo

4.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera:

4.5.1. **En relación con el principio de especialidad:** la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.

4.5.2. **En relación con el principio de territorialidad:** La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (artículo 224 de la Decisión 486).

4.5.3. **En relación con el principio registral:** La protección del signo notorio rompe el principio registral. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (artículo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

4.5.4. **En relación con el principio de uso real y efectivo:** La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y

efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (artículo 229, literal b) de la Decisión 486). Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los países miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

4.6. La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 486¹³. Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente:

4.6.1. **En relación con el riesgo de confusión:** el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en el acápite 4 de la presente providencia.

4.6.2. **En relación con el riesgo de asociación:** el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.

¹³ Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

- 4.6.3. **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 altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido¹⁴.
- 4.6.4. **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 competidor parasitario es aquel que utiliza el 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. Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido¹⁵.

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 genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

- 4.7. 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 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

- 4.8. La notoriedad 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.
- 4.9. 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;

¹⁴ Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283.

¹⁵ *Ibidem*. Pág. 247.

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'."

4.10. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna.

La marca notoria en países extracomunitarios

4.11. De una lectura armónica de los artículos 224 y 136 literal h), se desprenden las siguientes consecuencias:

4.11.1. En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario.



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

4.11.2. No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

4.12. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial:

4.12.1. La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el artículo 225 de la Decisión 486, que establece:

“Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.”

El artículo 137 de la Decisión 486 prevé la nulidad del registro de marca cuando fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En relación con las marcas notorias extracomunitarias, los actos de competencia desleal podrían darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades: (i) de competencia desleal por confusión; y (ii) competencia desleal por aprovechamiento injusto de la reputación ajena.

Para calificar lo anterior, se debe partir de Indicios razonables¹⁶ que hagan pensar que la solicitud de registro se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el acto de confusión o aprovechamiento injusto de la reputación ajena.

4.12.2. La nulidad de un registro de marca de mala fe, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 172¹⁷.

¹⁶ Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

¹⁷ **Artículo 172.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca

- 4.13. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas mixtas **HELENE CURTIS SUAVE** y **HELENE CURTIS SUAVE** eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto **SUAVISOL**, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configure alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.
- 4.14. Si no eran notorias en la Comunidad Andina, se deberá establecer que lo eran en países extracomunitarios, para poder determinar si eran protegibles de conformidad con lo establecido en los puntos 4.11 y siguientes de la presente providencia.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno **2010-00031**, 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



Martha Rueda Merchán
MAGISTRADA



Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

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



Hernán Romero Zambrano
PRESIDENTE



Gustavo Garcia Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Corte 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.

PROCESO 683-IP-2015