



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 3 de abril de 2017

**Proceso:** 685-IP-2015

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

**Expediente interno del Consultante:** 08432-2013-0-1801-JR-CA-26

**Referencia:** Signos: **AMAZON EXPLORER** (mixto) / **AMAZONAS EXPLORER** The Spirit of a Great Adventure (mixto)

**Magistrado Ponente:** Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

### VISTOS

El Oficio 8432-2013-0/5<sup>a</sup>SECA-CSJLI-PJ de 15 de diciembre de 2015 recibido el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal b), 190, 191 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 08432-2013-0-1801-JR-CA-26; y

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

### A. ANTECEDENTES

#### 1. Partes en el Proceso Interno:

**Demandantes:** HECTOR VARTAN VEZIRIAN y AMAZON EXPLORER S.R.L.

6

**Demandado:** INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA  
COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA  
PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.  
REPÚBLICA DEL PERÚ

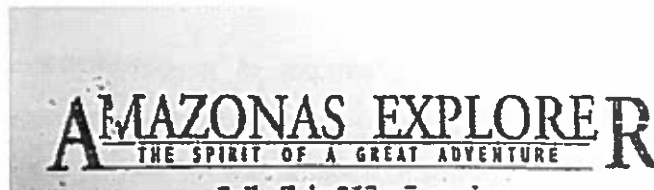
**Litisconsorte:** AMAZONAS EXPLORER S.A.

**2. Hechos Relevantes:**

- 2.1. El 23 de mayo de 2008, **HÉCTOR VARTAN VEZIRIAN** obtuvo el registro de marca mixta **AMAZON EXPLORER**, para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>. (Certificado 50842).



- 2.2. El 20 de julio de 2010, **AMAZONAS EXPLORER S.A.** (en adelante **AMAZONAS EXPLORER**), solicitó al INDECOPI el registro del nombre comercial mixto **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure**, para distinguir actividades relacionadas con servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional Niza<sup>2</sup>. (Expediente administrativo 427151-2010).



- 2.3. Publicado el extracto de la solicitud de registro, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
- 2.4. El 7 de abril del 2011, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 5612-2011/DSD-INDECOPI, denegó de oficio dicha

<sup>1</sup> "acompañamiento de viajeros; transporte aéreo, agencia de turismo (con excepción de reserva de hoteles y pensiones); almacenaje; alquiler de automóviles, alquiler de barcos, alquiler de caballos, alquiler de vehículos, alquiler de autobuses, alquiler de barcos de crucero, organización de excursiones; servicios de barcos de recreo; reserva de plazas de viajes, servicios de turismo, servicios de visitas turísticas, y demás servicios de la Clase 39 Internacional".

<sup>2</sup> "servicios turísticos y organizaciones de viajes"

Handwritten marks: a large stylized 'A' or 'D' shape, the number '6', and a signature or scribble.

solicitud argumentando que existe riesgo de confusión con la marca mixta **AMAZON EXPLORER**, citada en el punto 2.1.

- 2.5. El 6 de mayo de 2011, **AMAZONAS EXPLORER** solicitó la nulidad del registro de la marca mixta **AMAZON EXPLORER**, argumentando confundibilidad con su nombre comercial mixto **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure**, cuyo primer uso afirma que se dio el 30 de mayo de 1998, es decir, con anterioridad a la fecha de solicitud de registro de la marca **AMAZON EXPLORER**.
- 2.6. El 2 de septiembre de 2011, **HÉCTOR VARTAN VEZIRIAN** contestó la solicitud de nulidad presentada.
- 2.7. El 26 de enero de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del **INDECOPI** mediante Resolución 311-2012/CSD-INDECOPI, declaró la nulidad del registro de la marca registrada **AMAZON EXPLORER**.
- 2.8. El 16 de febrero de 2012, **HÉCTOR VARTAN VEZIRIAN** interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.
- 2.9. El 16 de julio de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del **INDECOPI** mediante Resolución 2398-2013/TPI-INDECOPI, confirmó el acto administrativo impugnado.
- 2.10. El 17 de octubre de 2013, **HÉCTOR VARTAN VEZIRIAN** y **AMAZON EXPLORER S.R.L.**, (en adelante, **AMAZON EXPLORER**) en calidad de litis consorte activo<sup>3</sup>, presentaron demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones 2398-2013/TPI-INDECOPI de 16 de julio de 2013 y 311-2012/CSD-INDECOPI de 26 de enero de 2012.
- 2.11. El 2 de diciembre de 2013, el **INDECOPI** presentó escrito de contestación a la demanda planteada.
- 2.12. El 11 de diciembre de 2013, **AMAZONAS EXPLORER** presentó escrito de contestación a la demanda.
- 2.13. El 17 de junio de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución número OCHO, declaró infundada la demanda.
- 2.14. El 2 de julio de 2015, **HÉCTOR VARTAN VEZIRIAN** presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

---

<sup>3</sup> En el texto de la demanda se afirma lo siguiente: "La empresa **AMAZON EXPLORER S.R.L.**, co-demandante, accede al presente proceso en calidad de **LITSCONSORTE NECESARIO**, por su legítimo interés en el resultado del presente proceso, toda vez que los actos administrativos cuya nulidad se pretende, le han generado afectación en sus derechos, ya que, en virtud de un contrato de uso de marca, viene utilizando la marca Registrada "**AMAZON EXPLORER**" en sus actividades comerciales, y la nulidad de dicho registro le viene generando serios perjuicios de naturaleza económica, cuya indemnización se pretende".

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

2.15. Mediante Auto signado como Resolución Número CUATRO, de 13 de noviembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decide suspender el proceso, a fin de solicitar Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

**3. Argumentos de la demanda presentada por HÉCTOR VARTAN VEZIRIAN y por AMAZON EXPLORER:**

3.1. Señalan que los signos en conflicto no son confundibles porque según lo aducen el signo **AMAZON EXPLORER** tiene rasgos gráficos y cromáticos que generan distintividad.

3.2. Expresan que si bien **AMAZONAS EXPLORER** presentó facturas que acreditan su actividad de comercio en algunas ciudades del país, ello no conlleva a pensar que su radio de acción sea a nivel nacional.

3.3. Reparar que la aseveración de la administración respecto al ámbito de influencia del nombre comercial al momento de concederse el registro de la marca **AMAZON EXPLORER**, no se ajusta a la verdad.

3.4. Además, que el hecho de que sólo una de las actividades económicas desarrolladas por **AMAZONAS EXPLORER** se identifica con la actividad principal del nombre comercial, no implica que exista riesgo de confusión entre ambos signos.

**4. Argumentos de la contestación presentada por el INDECOPI:**

4.1. Destaca que de conformidad con las pruebas que fueron aportadas, el nombre comercial **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure**, se extendió de forma considerable en el territorio peruano y en el extranjero.

4.2. Además que el nombre comercial **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure**, fue usado con anterioridad a la solicitud del registro de la marca mixta **AMAZON EXPLORER**.

4.3. Igualmente, que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos servicios, lo cual incrementa el riesgo de confusión, y que no resulta preponderante el aspecto gráfico de los signos, ya que contrariamente a lo alegado por la demandante, la comparación no puede prescindir del aspecto denominativo.

4.4. Precisa que los signos confrontados son confundibles, porque ambos son muy similares desde el punto de vista fonético e idénticos desde el punto de vista conceptual, por lo que no es posible que los signos coexistan en el mercado sin riesgo de inducir a error al consumidor.

**5. Argumentos de la contestación presentada por la empresa AMAZONAS EXPLORER:**

- 5.1. Manifiesta que **AMAZON EXPLORER** no tiene legitimidad para obrar en el proceso como litis consorte activo.
- 5.2. De igual manera recalcó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico, fonético y conceptual.
- 5.3. Sostuvo que el nombre comercial **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure**, tenía radio de influencia a nivel nacional al momento y antes de la solicitud de registro de la marca mixta **AMAZON EXPLORER**. Además, agregó que entre las actividades económicas que identifica dicho nombre comercial y los servicios que distingue la marca solicitada existe vinculación.

**6. Sentencia de Primera Instancia:**

- 6.1. El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 17 de junio de 2015, declaró infundada la demanda, argumentando que:

*(...) comparando los signos desde sus denominaciones relevantes. (...) se desprende que suscitan impresiones fonéticas casi idénticas ya que sus palabras iniciales (AMAZON/AMAZONAS) están compuestas por las mismas letras (...) que los signos materia de comparación son constituidos por vocablos del idioma inglés, cabe tener presente los fundamentos vertidos en la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal Andino, recaída en el Proceso 072-IP-2012 (...) de esta cita se puede desprender la importancia que tiene en materia marcaria el conocimiento del significado de las palabras en idioma extranjero que conforman marcas y su uso por parte de la mayoría del público consumidor (...) en el caso concreto desde el plano conceptual los signos suscitan impresiones idénticas; puesto que la palabra "AMAZONAS" es la traducción al español del vocablo en inglés "AMAZON" refiriéndose al río Amazonas; y la palabra "EXPLORER" que significa "explorador", es idéntica en ambos signos. (...) de conformidad con los criterios jurisprudenciales, doctrinarios y normativos acotados precedentemente, se determina que existe riesgo de confusión entre los signos (...).*

*(...) hay que señalar que el registro de la marca no fue concedido conforme a la ley; pues aunque no se haya presentado oposición, afectaba el derecho del titular del nombre comercial AMAZONAS EXPLORER (...), el cual fue anterior a la solicitud del registro de la marca anulada en virtud de su primer uso, (...) Asimismo, hay que señalar que la pretensión en comentario es infundada al encontrarse amparada en que se habría declarado la nulidad del registro de la*

marca AMAZON EXPLORER y logotipo sin elementos valederos ni legales, lo cual- conforme hemos desarrollado- no es cierto; pues el registro de la marca se obtuvo en contravención del Artículo 136º, literal b) de la Decisión Nº 486, esto es, se configuró la causal de nulidad relativa establecida en el segundo párrafo del Artículo 172º del mismo cuerpo normativo; por lo que fue correctamente anulada (...) por los fundamentos glosados precedentemente (...) este Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, (...) **FALLA:** Declarando **INFUNDADA** la demanda (...)."

**7. Argumentos del recurso de apelación presentado por HÉCTOR VARTAN VEZIRIAN:**

En el escrito de recurso de apelación se reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y, adicionalmente, se agregó que no se probó que el nombre comercial **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure** haya sido usado por períodos de tiempo prolongado, constante e interrumpido entre los años 1998 y el año 2011.

**B. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 inciso b), 190, 191 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes<sup>4</sup>.

Además, formuló las siguientes preguntas:

- <sup>4</sup> **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:  
(...)  
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;  
(...)  
**Artículo 190**  
"Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.  
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.  
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir."  
**Artículo 191**  
"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa".  
(...)  
**Artículo 195**  
Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.  
Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas".  
(...)"

*"De conformidad con lo establecido en los Artículos 190 y 191 de la Decisión 486:*

*¿Cómo debe interpretarse que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere desde su primer uso?*

*¿Cuál es el alcance territorial de la protección legal de dicho nombre comercial no registrado?*

*¿Cuál es el alcance de protección territorial que otorga el registro de un nombre comercial y como se ejecuta?*

*De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 195 de la Decisión 486 ¿En qué consiste la prueba de uso?, ¿Cuáles son los criterios para acreditar el uso real efectivo y constante de un nombre comercial?, ¿Cómo se puede acreditar que el uso del nombre comercial tiene una extensión territorial considerable y suficiente como para impedir el registro de una marca confundible con su signo?*

*De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 ¿Cómo debe efectuarse el cotejo entre una marca mixta y un nombre comercial?".*

#### **C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. Protección del nombre comercial.
2. Ámbito de protección territorial del nombre comercial.
3. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de Confusión. Riesgo de asociación. Las reglas generales para el cotejo de los signos distintivos.
4. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.
5. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en idioma extranjero.

#### **D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. **Protección del nombre comercial**
  - 1.1. Como en el asunto sub examine, la Corte consultante solicita específicamente la interpretación de los Artículos 136 inciso b), 190, 191 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se abordará el tema planteado con fundamento en lo establecido en estas normas y reiterando la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
  - 1.2. El Artículo 136 literal b), junto con las demás disposiciones contenidas en el título X de la precitada Decisión, se encargan de regular la protección del nombre comercial, el cual, junto con las marcas y demás signos

distintivos, constituye un derecho igualmente tutelado por el Sistema de Propiedad Industrial del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino.

1.3. Es así como la primera de las disposiciones citadas establece:

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

(...)

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.

(...)”. (negrillas fuera de texto)

1.4. Por su parte, el Artículo 190 de la misma Decisión 486, postula el siguiente entendimiento sobre el nombre comercial:

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”

1.5. De acuerdo con el concepto que sobre el nombre comercial estatuye la norma precedente, se desprenden las siguientes características:

1.5.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado<sup>5</sup>.

1.5.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

1.5.3. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un

<sup>5</sup> Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486.



comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o varios nombres comerciales diferentes de ella.

- 1.5.4. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener varios nombres comerciales, pero sólo una razón social.

**Presupuestos para la protección del nombre comercial y momento a partir del cual se genera**

- 1.6. Ya en cuanto al sistema de protección del nombre comercial, éste se encuentra específicamente regulado en los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyas normas respectivamente determinan:

**“Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”** -(negrillas fuera de texto)-.

**“Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.**

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los Artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”.

**“Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el Artículo 191”** -(negrillas fuera de texto)-.

- 1.7. De acuerdo con estas disposiciones, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial únicamente se adquiere por el uso como explícitamente en ellas se determina y, por lo tanto, puede afirmarse que la protección jurídica del mismo consagrada en este Ordenamiento está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto, cuyo **derecho sobre el nombre comercial se adquiere a partir de su primer uso en el comercio**, como a la vez así lo precisa el Artículo 191 antes citado.

- 1.7.1. Por lo mismo, el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre este, como así lo deja en claro por su parte el Artículo 193 citado anteriormente, al puntualizar que le es optativo al titular del mismo registrarlo o depositarlo y que ello sólo tiene carácter declarativo, de donde el registro de un nombre comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre el mismo, ni constituye plena prueba sobre la exigencia efectiva del uso.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción, registro o depósito, sino exclusivamente con su primer uso.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad.

- 1.7.2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales<sup>6</sup>, y constante que su uso sea permanente<sup>7</sup>.

La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos:

- a) Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a ese registro si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, tal como lo previene el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se transcribió en el numeral 1.3. de esta providencia.

<sup>6</sup> Un nombre comercial registrado de una manera y usado sustancialmente de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

<sup>7</sup> Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98.



- b) Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación, tal como a su vez lo previene el Artículo 192 íbidem.
- 1.8. En relación con este aspecto la Corte consultante pregunta **“¿Cómo debe interpretarse que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere desde su primer uso?”**
- 1.9. El análisis de las normas expuesto en precedencia, responde a esta pregunta de la Corte consultante como claramente quedaron interpretadas en relación con el derecho exclusivo que a partir del primer uso otorga el Ordenamiento Jurídico a la protección del nombre comercial, siempre y cuando, lógicamente, este uso sea real, sustancial y constante como a la vez se precisó, cuya demostración de estos elementos en el proceso ya corresponde al ámbito de las pruebas aportadas al proceso para su valoración por el Juez Competente.
- 1.10. En relación con lo anterior, la Corte consultante pregunta **“¿En qué consiste la prueba de uso? ¿Cuáles son los criterios para acreditar el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial?”**
- 1.11. Como ya se dijo, ello es materia de prueba y aunque no existe un sistema tarifario en materia de pruebas, como quiera que al respecto impera por regla general el principio de la libre producción y aducción de las mismas, bien pueden resultar válidas para demostrar el uso real, sustancial y constante del nombre comercial las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
- 1.12. Igualmente pueden constituir prueba de uso de un signo en el comercio, la demostración entre otros de los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
- 1.13. Desde luego, si el nombre comercial deja de usarse su titular pierde el derecho en exclusiva, a no ser que pueda demostrar una causal de justificación atendible y suficiente de conformidad con la normativa nacional interna.
- 1.14. Expresado de otro modo, no sería jurídicamente procedente, con fundamento en los presupuestos que se han desarrollado en esta Interpretación Prejudicial, que el derecho al nombre comercial se protegiera



*per se* simplemente por su primer uso, esto es, sin que tuviera demostración en el proceso que a partir de ese primer uso, el mismo siguió siendo constante o permanente hasta cuando se solicita su protección<sup>8</sup>.

1.15. Por esta misma hermenéutica de interpretación, ante la hipótesis de vacíos en relación con el uso del nombre comercial, el derecho sobre el mismo debe comenzar a contarse desde el primer uso continuo, prescindiéndose de considerar aquellos usos que se evidencien esporádicos sin ninguna aproximación de continuidad en el tiempo.

1.16. Sin embargo, resulta muy importante tener en cuenta que algunas casuísticas pueden llegar a presentar períodos intermitentes de uso en el nombre comercial, con plena aptitud para ser protegido jurídicamente si la naturaleza de los bienes, productos o servicios a los cuales corresponda la actividad según se trate, corresponden o se inscriben en esta especie de dinámica, pues esta hipótesis sería diferente a la de un uso meramente casual, ocasional o esporádico.

1.17. Por vía de ejemplo o como pautas que permitirían orientar la labor del juez en torno a esta valoración, de acuerdo con la naturaleza de ciertos productos o servicios relacionados con la actividad que ampare un nombre comercial, es posible apreciar las siguientes constantes o variables de mercado:

1.17.1 **Bienes o servicios de consumo masivo y uso permanente.** Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto o servicio, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, en estos casos el uso del nombre comercial debe ser de manera constante desde el primer uso, ya que el público consumidor permanentemente e ininterrumpidamente estaría adquiriendo dichos productos o servicios para satisfacer sus necesidades<sup>9</sup>. Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos. Durante todo el año hay necesidad de consumir dicho producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita.

1.17.2. **Bienes o servicios de uso masivo y estacional.** Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto o servicio se da en ciertos períodos de año, bien por fenómenos naturales como las

<sup>8</sup> Sobre este tema se puede ver la Interpretación Prejudicial 245-IP-2015 de 26 de agosto de 2016.

<sup>9</sup> Al referirse a los cigarrillos, el Tribunal dijo lo siguiente:

*“En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes. Con mayor razón cuando el Artículo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”* (Interpretación de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 104-IP-2014).

estaciones, periodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc. Para estos productos o servicios la evaluación del uso efectivo debe ser muy diferente. Se deberá establecer los periodos de consumo y producción, para así determinar el uso real y constante del nombre comercial. Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se insertan en el mercado árboles de navidad, el uso de un nombre comercial relacionado con árboles y adornos de navidad quedaría plenamente demostrado si se usó ampliamente en dicho espacio del año, de conformidad con la composición socio económica y los estudios de consumo per cápita.

1.17.3. **Bienes o servicios suntuarios y de alto valor económico.** Son aquellos que adquiere la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden u ofrecen bajo ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el año no se venden permanentemente ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades probarían el uso de un nombre comercial relacionado con su venta. O pensemos en automóviles de gama alta; de conformidad con el poder adquisitivo de la población se podrían vender más o menos vehículos de este tipo.

1.18. En conclusión, como el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, se deberá determinar si el nombre comercial mixto **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure** era usado en el mercado de modo real, sustancial y constante, en el momento en que el signo mixto **AMAZON EXPLORER** fue solicitado para registro, para establecer si es objeto de protección de acuerdo con lo establecido por el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino.

## 2. **Ámbito de protección territorial del nombre comercial**

2.1. En consideración a que la Corte consultante solicita precisar el alcance territorial que tiene la protección del nombre comercial, se abordará este tema objeto de consulta, teniendo en cuenta la jurisprudencia mayoritaria adoptada por este Tribunal al respecto<sup>10</sup>.

2.2. El nombre comercial goza de protección jurídica en todo el territorio de cada País Miembro de la Comunidad Andina, no sólo porque así se sigue del principio de aplicación general del Ordenamiento Jurídico Comunitario que trasciende a su aplicación uniforme en todos los Países Miembros, sino porque ello es apenas concordante con la importancia del nombre comercial en el mercado.

<sup>10</sup> Sobre este asunto el Tribunal ha generado una línea jurisprudencial bien definida: Interpretación Prejudicial de 11 de febrero de 2009, expedida en el marco del proceso 114-IP-2008; Interpretación Prejudicial de 14 de octubre de 2010, expedida en el marco del proceso 109-IP-2010; Interpretación Prejudicial de 17 de septiembre de 2014, expedida en el marco del proceso 99-IP-2014; Interpretación Prejudicial de 20 de mayo de 2015 expedida en el proceso 192-IP-2014; Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del proceso 324-IP-2014, entre otras.

- 2.3. En efecto, como regla ontológica sobre la aplicación del Ordenamiento Jurídico Comunitario, igual como ocurre con la aplicación territorial de la ley, este rige de manera general en todo el territorio nacional de cada uno de los Países Miembros, y ante la hipótesis de una aplicación restrictiva sólo a una parte del territorio, debe existir norma expresa comunitaria que así lo determinara.
- 2.4. Por lo tanto, el Régimen Jurídico sobre Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de 2000 que se encuentra vigente, fue adoptado por el legislador comunitario con alcance general y para regir de manera uniforme en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina, ya se trate de marcas, patentes, diseños industriales o nombre comercial, como así está estructurado este sistema normativo consagrado en la comentada Decisión, y es deber de cada Estado parte garantizar su aplicación en cada uno de los mismos.
- 2.5. Además, el nombre comercial no es un ente abstracto sino un signo distintivo real, mediante el cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes y servicios, no sólo generando recordación en todos los actores, sino generando la normal interacción entre su actividad empresarial, los productos o servicios que ofrece y todos los sujetos que giran alrededor de su negocio (competidores, proveedores, consumidores, etc.). Es decir, parte de la práctica misma, de la manera real y efectiva como el empresario se enfrenta al mercado, de donde es apenas congruente su protección jurídica por el Ordenamiento Jurídico comunitario, pues es consustancial a los dos principios básicos del derecho de propiedad industrial: a) el desarrollo de la actividad empresarial y b) la protección del consumidor.
- 2.6. Como ya quedó visto de las normas analizadas, el nombre comercial nace del uso real, sustancial y constante del signo en el mercado, representando un recurso empresarial de gran importancia en la dinámica del mercado de bienes y servicios, ya que conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho de propiedad industrial, y de ahí que la protección que se le otorga sea declarativa y no constitutiva, a diferencia de las marcas.
- 2.7. Las marcas se protegen una vez se registran y pueden sobrevivir en el campo registral sin ser usadas. La figura de la cancelación por no uso si bien depura el registro de marcas, no opera sino después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. Esto quiere decir que el campo registral de marcas en un primer momento está deslindado del uso práctico de las mismas en el mercado, mientras que los nombres comerciales se protegen a partir de su uso real.
- 2.8. En este orden de ideas, la protección jurídica del nombre comercial, registrado o sin registrar, no está limitada a una fracción o localidad del territorio nacional, porque no existe ninguna disposición restrictiva en este sentido en la normativa comunitaria y, por lo mismo, tampoco puede circunscribirse su protección a las llamadas zonas de influencia, pues como ya se precisó, las normas que lo regulan sólo exigen para el efecto, el uso



real del nombre comercial en el mercado y, por lo tanto, probada la materialidad de este presupuesto, cuyo derecho se adquiere a partir de su primer uso como lo puntualiza el Artículo 191 de la Decisión 486, debe protegerse en todo el territorio del País Miembro de la Comunidad Andina como así lo ha reiterado este Tribunal en múltiples pronunciamientos.

- 2.9. Luego, limitar el nombre comercial a una fracción del territorio bajo el predicamento “del sector de su difusión”, no sólo haría nugatorio el sistema de protección jurídica que el Ordenamiento Jurídico Comunitario le confiere al nombre comercial, sino que de paso atentaría contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicha dinámica no se presenta de manera estática, pues los empresarios por regla general proyectan expandir su actividad comercial, no quedarse estancados en una zona o localidad determinada.
- 2.10. Es más, las micro, pequeñas e inclusive algunas de las medianas empresas ingresan al mercado bajo el esquema del mercado real. Es decir, primero se posicionan en el comercio y luego buscan la protección jurídica de sus bienes intelectuales, de donde la realidad fáctica del nombre comercial resulta importante para el desarrollo de las MIPYMES en países emergentes como los de la Comunidad Andina, de manera que impedir la expansión de estas empresas o industrias restringiéndoles su protección jurídica a un segmento territorial, constituiría una barrera para el desarrollo comercial de la Región.
- 2.11. En los términos precedentes queda atendida la consulta elevada por la Corte consultante acerca del ámbito o alcance territorial de protección del nombre comercial.
- 2.12. En cuanto al alcance “(...) de la protección territorial que otorga el registro de un nombre comercial y cómo se ejecuta”, sobre lo cual también consulta la Corte solicitante, este punto ha quedado igualmente dilucidado por este Tribunal a lo largo de esta interpretación, pues como ya se razonó, el Artículo 193 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, deja en claro que le es simplemente optativo al titular del nombre comercial registrarlo o depositarlo, de donde el registro de un nombre comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre el mismo, ni tampoco el medio a través del cual se confiere su protección territorial, pues como se reitera, la exigencia para el efecto está dada por el uso.
- 2.13. En relación con la otra pregunta de la consultante acerca de “¿Cómo se puede acreditar que el uso del nombre comercial tiene una extensión territorial considerable y suficiente como para impedir el registro de una marca confundible con su signo?”, este aspecto resulta intrascendente de conformidad con el discernimiento vertido a lo largo de esta providencia, pues como se reitera el nombre comercial se protege en todo el territorio nacional y para ello en nada influye si fue llevado o no a registro, o si fue usado sólo en una área geográfica del territorio nacional. Por consiguiente, los nombres comerciales, tanto inscritos como sin



registrar, deben ser protegidos jurídicamente en todo el territorio nacional si se prueba su uso real, sustancial y constante.

**3. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de Confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos**

- 3.1. Como en el proceso interno se discute si el signo mixto **AMAZON EXPLORER** es confundible con el nombre comercial mixto **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure**, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>11</sup>, 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:*

*(...)*

*b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*

*(...)"*

- 3.2. 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.
- 3.3. De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico<sup>12</sup> o semejante<sup>13</sup> a un nombre comercial protegido, 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 a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto.

<sup>13</sup> 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.



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.

- 3.4. 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.
- 3.5. En cuanto al **riesgo de asociación**, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto o prestador del servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
- 3.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia 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:
  - 3.6.1. **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.
  - 3.6.2. **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.
  - 3.6.3. **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.
  - 3.6.4. **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- 3.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de este factor, 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 identifican con los signos en conflicto, y haciendo la comparación con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas tiene adoptadas este Tribunal.



3.8. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos **distintivos**<sup>14</sup>:

3.8.1. 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.

3.8.2. 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.

3.8.3. 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.

3.8.4. 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.

#### 4. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta

4.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos **AMAZON EXPLORER** y **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure**, 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 definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.

4.2. La Corte consultante realizó la siguiente pregunta en relación con estas reglas: **"De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 ¿Cómo debe efectuarse el cotejo entre una marca mixta y un nombre comercial?"**

---

<sup>14</sup> 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.

- 4.3. Establecida la existencia de un nombre comercial objeto de protección jurídica, para el efecto se procede normalmente a las reglas de cotejo entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.
- 4.4. 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.
- 4.5. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas<sup>15</sup> para el cotejo entre los mismos:
- 4.5.1. **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.
- 4.5.2. **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:
- a) **El trazado**: son los trazos del dibujo que forman el signo.
- b) **El concepto**: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
- c) **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 registro<sup>16</sup>.

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 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.

<sup>15</sup> 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.

<sup>16</sup> Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

4.5.3. **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:

- a) **Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- b) **Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.** Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.<sup>17</sup> Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición<sup>18</sup>.

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

- i) 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.
  - ii) Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
  - iii) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- c) **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar**, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

<sup>17</sup> 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.

<sup>18</sup> 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.



- d) **Se debe observar el orden de las vocales**, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
- e) **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor**, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.**

4.6. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos en conflicto 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 parámetros<sup>19</sup>:

- 4.6.1. **Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.** La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.
- 4.6.2. **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.
- 4.6.3. **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.
- 4.6.4. **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.
- 4.6.5. **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.
- 4.6.6. **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:

<sup>19</sup> 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.

- a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.
  - b) 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.
  - c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
- 4.7. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre los signos mixtos **AMAZON EXPLORER** y **AMAZONAS EXPLORER The Spirit of a Great Adventure**, 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 han sido desarrollados en esta providencia, incluido el siguiente:

**5. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en idioma extranjero**

- 5.1. Como los signos en conflicto se encuentran conformados por palabras en idioma inglés, el Tribunal habrá de referirse a los parámetros que considera atendibles para apreciar objetivamente este aspecto en el respectivo análisis.
- 5.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasía y, en consecuencia, procede su registro como marcas<sup>20</sup>.
- 5.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuarios, y si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables<sup>21</sup>.
- 5.4. El derecho de la Propiedad Industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado y, por lo tanto, como en cualquier otra disciplina jurídica resulta atendible el principio de Primacía de la Realidad sobre las formas. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, le corresponde a la autoridad nacional competente examinar si los consumidores destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado, comprenden o no dichas palabras. En el

<sup>20</sup> Se destaca la Interpretación Prejudicial en el Proceso 57-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12.

<sup>21</sup> Se puede consultar la Interpretación Prejudicial en el Proceso 146-IP-2013, del 25 de septiembre de 2013, p. 12.

supuesto de ser entendidas perfectamente por los consumidores el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.

- 5.5. En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas, genéricas o de uso común de los productos o servicios amparados por los signos.

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 08432-2013-0-1801-JR-CA-26 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. El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de esta adopción<sup>22</sup>.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**

Hernán Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

<sup>22</sup> Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N° 06-J-TJCA-2017.

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 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 685-IP-2015 |