



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 22 de septiembre del 2016

Proceso: 686-IP-2015

Asunto: Informe de Admisión

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: 01277-2011-0-1801-JR-CA-01

Referencia: Signos involucradas: **GOOD N' GOOD** y la marca previamente registrada **BETTER & BETTER**

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 1277-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 15 de diciembre del 2015, 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, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 01277-2011-0-1801-JR-CA-01; y,

El Auto del 25 de julio del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: Enrique Rosendo Bardales Mendoza


6

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú.

Tercero Interesado: Distribución y Servicios S. A. y Saga Falabella S. A.

2. Hechos Relevantes

- 2.1. El 24 de abril del 2009, Enrique Bardales Mendoza (Perú) solicitó el registro¹ del signo "GOOD N' GOOD" (denominativo) que pretende distinguir "(...) *Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); Artículos de cristalería, porcelana y loza*", pertenecientes a la Clase 21 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
- 2.2. El 24 de julio del 2009, Distribución y Servicios D&S S.A. (Chile) presentó oposición a la solicitud de registro de la marca "GOOD N' GOOD" (denominativa)², con base en la marca BGOOD³ (denominativo) anteriormente registrada a su nombre.
- 2.3. El 6 de agosto del 2009, Enrique Bardales Mendoza en su escrito de contestación a la oposición expresó que no existe conexión competitiva entre la marca solicitada a registro GOOD N' GOOD y la marca registrada BGOOD ya que ambas marcas no pertenecen a la misma Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, y que ambos productos se comercializan y publicitan en canales diferentes.
- 2.4. El 11 de enero del 2010, mediante Resolución 0068-2010/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición y denegó de oficio el registro de la marca "GOOD N' GOOD" (denominativa) al considerar que era susceptible de confusión con la marca BETTER & BETTER⁴ (denominativa) registrada a favor de Saga Falabella S.A. que distingue productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza⁵.
- 2.5. El 19 de enero del 2010, Enrique Bardales Mendoza presentó recurso de apelación contra la Resolución 0068-2010/CSD-INDECOPI, el cual fue

¹ Expediente Administrativo 387513-2009.

² De la revisión del expediente no constan datos de publicación de la solicitud de registro del signo "GOOD N' GOOD" (denominativo).

³ Certificado No. 145920.

⁴ Certificado No. 111931.

⁵ "(...) *Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio en construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidos en otra clase*".

- 2.6. El 10 de marzo de 2011, Enrique Rosendo Bardales Mendoza interpuso demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 3005-2010/TPI-INDECOPI.
- 2.7. El 14 de septiembre del 2011, el Indecopi contestó la demanda sosteniendo que los signos confrontados son susceptibles de inducir a confusión al público consumidor.
- 2.8. El 11 de junio del 2014, Saga Falabella S.A. contesta la demanda contencioso administrativo, como tercero interesado.
- 2.9. El 10 de junio del 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, mediante Sentencia número veinticuatro declaró fundada la demanda y nula la Resolución 3005-2010/TPI-INDECOPI disponiendo el registro de la marca "GOOD N' GOOD" (denominativa).
- 2.10. El 22 de junio del 2015, el Indecopi interpone recurso de apelación contra la Sentencia Veinticuatro, insistiendo en la similitud y falta de distintividad entre las marcas GOOD N' GOOD y BETTER & BETTER.
- 2.11. El 23 de junio de 2015, Saga Falabella formuló recurso de apelación contra la Sentencia Veinticuatro, manifestando que el juzgado no realizó un análisis adecuado para determinar el riesgo de confusión existente en las marcas antes señaladas.
- 2.12. Mediante Auto del 9 de noviembre del 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, decidió suspender el proceso y solicitó la presente Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa

Enrique Bardales Mendoza en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 3.1. *"(...) consideramos que no existe riesgo de confusión entre los signos en controversia, debido a que no se ha cumplido con un elemento fundamental para determinar la confundibilidad entre los mismos: la semejanza gráfica, fonética o conceptual".*
- 3.2. La Sala ha basado el riesgo de confusión entre las marcas en la semejanza conceptual *"(...) los signos GOOD N' GOOD y BETTER & BETTER deberían referirse a una misma cosa o idea, lo cual no sucede en el caso materia de autos, ya que el primer signo se refiere a un adjetivo de carácter general, ya que solo alude a que el producto es bueno, mientras que el segundo signo se refiere a un producto mejor que otro, es decir se refiere a una comparación".*



- 3.3. "(...) también resulta cuestionable que la Sala no haya determinado que el signo *BETTER & BETTER* puede ser considerado como un signo de fantasía, lo cual lo hace diferenciable de la marca solicitada para registro".
- 3.4. En el análisis comparativo de los signos en controversia "(...) en el aspecto gráfico y fonético, ambos signos son muy diferentes, ya que no poseen ningún elemento en común, siendo la única similitud el hecho de estar unidos por una conjunción o palabra, lo que no determina bajo ningún punto de vista similitud alguna entre los signos confrontados".
- 3.5. "(...) en la actualidad el señor *BARDALES* es titular del nombre de dominio *GOODNGOOD.COM.PE*, por lo que ostenta derechos de exclusiva sobre el signo *GOOD*, se puede comprobar a través del siguiente link: https://www.punto.pe/nic_whois.php, digitando el nombre de dominio *GOODNGOOD*".
- 3.6. El signo solicitado "(...) no se encuentra incurso en las prohibiciones relativas de registro, no afectando de esta manera derechos de exclusiva de terceros, como es el caso de la empresa *SAGA FALABELLA S.A.*, debido a que la marca registrada resulta ser diferente tanto en el plano gráfico, fonético y conceptual respecto al signo solicitado".

4. Argumentos de la Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 4.1. Solicita que la "(...) demanda se declare infundada por cuanto el señor *Bardales* no ha señalado algún vicio o error trascendente en el que habría incurrido la Resolución del Tribunal del *INDECOPI* al decidir la denegatoria del registro de la marca *GOOD N' GOOD*."
- 4.2. "(...) Los signos en cotejo son **CONCEPTUALMENTE SEMEJANTES** al grado de generar riesgo de confusión".

Signo solicitado por el demandante	Marca registrada
GOOD N' GOOD	BETTER & BETTER

- 4.3. Se debe tener en cuenta que "(...) la legislación marcaria tiene por finalidad proteger el interés público de los consumidores, librándolo de aquellas semejanzas o igualdades entre marcas que lo induzcan a confusión y menoscaben con ello, su derecho a libre elección de las mercaderías".

- 4.4. *"(...) si bien la autoridad administrativa reconoció que los signos confrontados presentan algunas diferencias a nivel gráfico y fonético, no es menos cierto que también dejó claramente establecida que el signo solicitado GOOD N' GOOD tiene el mismo contenido ideológico y conceptual que la marca BETTER & BETTER, lo cual induce a confusión a los consumidores, siendo este tipo de confusión (conceptual) suficiente para denegar el registro del signo solicitado".*
- 4.5. *"(...) si bien los signos confrontados están compuestos por términos provenientes del idioma inglés, no es menos cierto que su significado es manejado por el público consumidor, debido a su uso frecuente en el comercio y a la publicidad de bienes y servicios".*
- 4.6. El actor de la presente demanda argumenta que es titular del nombre de dominio GOODNGOOD.COM.PE lo que le daría derechos exclusivos sobre la marca: *"(...) no existe norma legal alguna que determine que el registro de un nombre de dominio le conceda a su titular el derecho a pretender exigir el registro de dicho dominio como marca o que vincule de alguna manera a la Autoridad Competente".*
- 4.7. En relación con el nombre de dominio y la marca, afirma que *"(...) se trata de registros independientes, con naturaleza y finalidades distintas, y que no se encuentran vinculados en lo absoluto".*
- 4.8. *"(...) Teniendo en consideración los productos que distinguen los signos confrontados, el Juzgado fácilmente advertirá que entre ellos existe conexión competitiva o vinculación económica, lo cual sumado a la semejanza conceptual antes demostrada, determina que los signos confrontados sean susceptibles de inducir a confusión a los consumidores".*

5. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa por un Tercero Interesado

SAGA FALABELLA S.A. en su escrito de contestación demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 5.1. Existe semejanza conceptual entre las marcas GOOD N' GOOD (denominativa) y BETTER & BETTER (denominativa) lo cual es de conocimiento público e induce a confusión.
- 5.2. La confusión entre marcas se genera en tres aspectos: gráfico, fonético y conceptual. La semejanza existe a nivel conceptual y, consecuentemente, se da la confusión entre los consumidores.
- 5.3. Los productos protegidos por ambas marcas se encuentran en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales serían asociados respecto a su origen empresarial y calidad induciendo al error al público consumidor quienes serían los más perjudicados.

- 5.4. Existe competitividad y vinculación económica entre dichas marcas, lo que hace imposible la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.

6. Argumentos de la Sentencia Contencioso Administrativa

El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, en Sentencia número Veinticuatro expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 6.1. *"(...) Desde el aspecto fonético, los signos confrontados suscitan impresiones fonéticas distintas al estar constituidos por diferentes palabras (GOOD / BETTER), lo que implica que tienen diferentes secuencias de vocales y de consonantes; lo que genera una diferente entonación y pronunciación. Por otro lado, en el aspecto gráfico al encontrarse conformados los signos por distintas palabras (GOOD / BETTER) y al tener la marca solicitada un elemento adicional "N" del que carece la marca registrada por ser de naturaleza denominativa".*
- 6.2. *Ambos signos son palabras de fantasía "(...) la denominación GOOD y BETTER son palabras de fantasía; las mismas que pertenecen al idioma inglés y que no están tan generalizadas en el público consumidor; ahora bien para que guarden similitud desde el punto de vista conceptual, se tendría que asumir que la mayoría del público consumidor habla e interpreta el inglés como su lengua nativa, lo cual dista de la realidad ya que si bien muchos conocen el significado de la palabra GOOD en menor proporción se conoce el significado de la palabra BETTER".*
- 6.3. *Los signos cotejados no tienen similitud conceptual, "(...) las denominaciones de ambos signos (GOOD y BETTER) aluden al valor positivo de una determinada cosa; no determinan la posibilidad de confusión ideológica o conceptual entre los signos cotejados".*
- 6.4. *"(...) De conformidad con los criterios señalados, se determina que la coexistencia de los signos BETTER & BETTER (marca registrada) y GOOD N' GOOD (signo solicitado) no generaría confusión entre los consumidores; ello debido a que no tienen ningún parecido fonético, gráfico e incluso la semejanza conceptual entre los signos confrontados no es la misma".*
- 6.5. *Respecto al nombre de dominio GOODNGOOD.COM.PE, "(...) no existe ningún dispositivo normativo que establezca que el registro de un nombre de dominio le conceda a su titular el derecho al registro del mismo como marca o que vincule a la autoridad administrativa, tratándose de registros independientes, con naturaleza y finalidades distintas".*

7. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación

El INDECOPI en su escrito de Recurso de Apelación expresa en lo principal, los siguientes argumentos:

- 7.1. "(...) el Juzgado ha decidido arbitrariamente no pronunciarse sobre ello, pues en el análisis de confundibilidad desarrollado no valoró que **ENTRE LOS PRODUCTOS QUE SE PRETENDEN DISTINGUIR EXISTE INDEFECTIBLEMENTE CONEXIÓN COMPETITIVA**, la cual hace más evidente la posibilidad de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada".
- 7.2. El juzgado no realizó un adecuado análisis de los signos en conflicto "(...) para realizar adecuadamente el análisis comparativo de los signos, el juzgado debió atender a lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 136° de la Decisión 486, así como los criterios establecidos por la legislación vigente en la materia respecto a la semejanza entre signos, la similitud de los productos o servicios específicos que pretende distinguir el signo solicitado y de los que distingue la marca registrada".
- 7.3. Para realizar el cotejo de dos signos es necesario hacer hincapié en sus semejanzas y no en sus diferencias, pues el Juzgado "(...) se ha basado en un criterio opuesto, considerando con mayor énfasis las diferencias de las semejanzas, lo que ha determinado que su pronunciamiento se apoye en que las diferencias determinarán cuantitativamente que no existiera riesgo de confusión".
- 7.4. "(...) Lo que debió analizar el juzgado es que el riesgo de confusión entre dos signos puede presentarse en tres aspectos: i) gráfico; ii) fonético; o iii) conceptual. Ahora conforme bien conoce la Sala, **BASTA QUE LA CONFUSIÓN SE PRESENTE EN ALGUNO DE ESTOS TRES ASPECTOS PARA QUE EL NUEVO SIGNO SEA DENEGADO**".
- 7.5. "(...) En ese sentido, si bien los signos confrontados presentan diferencias gráficas y fonéticas **la semejanza conceptual que existe entre ellos determina la posibilidad de un riesgo de confusión entre ambos, lo cual no puede ser tolerado por la autoridad competente**".
- 7.6. "(...) no solo la sentencia no se encuentra bien motivada, sino que no cuenta con fundamentos adecuados que acrediten las razones por las que se alejó del criterio legal de enfatizar las semejanzas sobre las diferencias. Ello ha determinado la ausencia de un itinerario coherente del razonamiento del Juzgado, dejando de lado las reglas y criterios para evaluar la confundibilidad de los signos confrontados".
- 7.7. "(...) el Juzgado no ha expresado las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan que en razón de las diferencias en la distribución de letras, su forma, su configuración y elementos, los signos no serían semejantes".
8. **Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación por el Tercero Interesado**

Saga Falabella S.A. en su escrito de Recurso de Apelación expresa en lo principal, los siguientes argumentos:

- 8.1. "(...) como es de conocimiento de la Sala para que un signo pueda ser registrado, existen **TRES** aspectos que deben ser evaluados: el Gráfico, el Fonético y el **CONCEPTUAL**. Es el último aspecto, el que el juzgado ha analizado de manera errónea concluyendo que no existiría semejanza conceptual".
- 8.2. "(...) es preciso indicar que el referido término –BETTER– es utilizado frecuentemente en el sector comercial como marca, por lo que el público puede llegar a entender claramente su significado sin necesidad de tener un amplio conocimiento en el idioma inglés".
- 8.3. La finalidad de otorgar protección jurídica a la propiedad industrial es "(...) generar certeza sobre la titularidad de la marca y, debido a ello, poner a disposición del público consumidor una debida información sobre los bienes de consumo en el mercado, propiciando de esta manera, una adecuada elección por parte de los consumidores".
- 8.4. "(...) no solo debe existir semejanza entre las marcas, sino que deben estar referidas a productos similares".
- 8.5. "(...) las marcas "GOOD N' GOOD" y "BETTER & BETTER", respectivamente, se encuentran dentro de la misma clase de la Nomenclatura Oficial, lo que acredita una existencia real de identidad entre dichos signos marcarios que llevarán al consumidor a error. **ES PRECISAMENTE POR ESTE MOTIVO QUE INDECOPI ACERTADAMENTE DENEGÓ EL REGISTRO DE LA MARCA GOOD N' GOOD**".
- 8.6. "(...) la Sala podrá advertir claramente que existe competitividad y vinculación económica entre dichos signos, lo que hace imposible la coexistencia pacífica de ambos en el mercado".
- 8.7. El juzgado ha incurrido en contradicciones que evidencian su incongruencia, "(...) en un primer momento, el Juez señala que las palabras "GOOD" y "BETTER" no se encuentran tan generalizadas en el público consumidor y, posteriormente, señala lo contrario; indicando que dichas palabras son ampliamente difundidas en nuestro medio y que por ende se presumen conocidas por gran parte de los consumidores".

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁵, el cual se interpretará por ser precedente.

⁵ "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

Handwritten signature and initials
6

La Sala Consultante ha solicitado expresamente el pronunciamiento del Tribunal en relación a cómo debe interpretarse el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en lo referido a:

- a. Criterios de análisis ideológicos o conceptual en los casos en lo que la marca está conformada por una o varias palabras en idioma extranjero. ¿Qué pautas de análisis tomar para establecer si una marca denominativa conformada por palabras en idioma extranjero deber ser considerada como una denominación de fantasía, o si por el contrario deber ser considerada como una palabra extranjera conocida por los consumidores promedio?
- b. Análisis conceptual en palabras de origen extranjero. ¿Qué criterio tomar en el supuesto que el significado de las palabras extranjeras sea de conocimiento general para el público?
- c. ¿Se puede hablar de riesgo de confusión por asociación de conceptos cuando la comparación ideológica se hace entre dos marcas en idioma extranjero?

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad por identidad similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética, figurativa, conceptual e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre signos denominativos.
3. Palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas.
4. Conexión competitiva entre productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.
5. Respuestas a las preguntas formuladas.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Irregistrabilidad por identidad similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética, figurativa, conceptual e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.**
 - 1.1. En el proceso interno se discute si el signo denominativo GOOD N' GOOD y la marca denominativa previamente registrada BETTER & BETTER son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor Literal es el siguiente:

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

“Artículo 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. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

1.3. Un signo es **idéntico** a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es **semejante** cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante al signo registrado cuando acumulativamente se den dos condiciones:

a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta.

b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva. A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad.

1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.⁶ Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables.

⁶ Ver a modo de referencia el Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: "LOCKHEED MARTIN".



La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de **confusión**:

- 1.4.1. La **confusión directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y,
 - 1.4.2. La **confusión indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.⁷
- 1.5. En cuanto al **riesgo de asociación**, este 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. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto 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. **Gráfica o figurativa**: 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. **Ideológica o conceptual**: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- 1.7. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas **para el cotejo entre signos distintivos**:

⁷ Ver a modo de referencia el Proceso 89-1p-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR".

- 1.7.1. 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.
 - 1.7.2. 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.
 - 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.
 - 1.7.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
- 1.8. Es importante que al resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación.
 - 1.9. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente por los signos GOOD N' GOOD (denominativo) y BETTER & BETTER (denominativo), sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente.

2. Comparación entre signos denominativos

- 2.1. Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre los signos denominativos GOOD N' GOOD y BETTER & BETTER, se debe verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas⁸:
 - 2.1.1. **Se debe analizar cada signo en su conjunto**, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, sílabas o palabras que posean una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto último ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

⁸ A modo de referencia se deberán tener en cuenta varias interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se han adoptado las precitadas reglas, entre ellas las dictadas dentro de los Procesos 156-IP-2015, 200-IP-2013 y 438-IP-2015.



- 2.1.2. **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica al realizar la comparación de los signos**, pues si esta ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
 - 2.1.3. **Se debe observar el orden de las vocales**, pues esto indica la sonoridad de la denominación.
 - 2.1.4. **Se debe determinar cuál es el elemento que impacta más fuertemente en la mente del consumidor**, pues esto revelaría cómo es captada la marca en el mercado.
- 2.2. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:
- 2.2.1. **Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto**. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.
 - 2.2.2. **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.
 - 2.2.3. **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.
 - 2.2.4. **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.
 - 2.2.5. **Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común**. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
 - 2.2.6. **Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados**. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 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. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.


6

2.3. Se deberá verificar si al cotejar los signos en conflicto se realizó el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre los signos denominativos GOOD N' GOOD y BETTER & BETTER.

3. Palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas

3.1. En atención a que los signos denominativos en conflicto GOOD N' GOOD y BETTER & BETTER se encuentran conformados por expresiones pertenecientes al idioma inglés, resulta pertinente ahondar en el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas, en este caso las expresiones GOOD y BETTER.

3.2. En tal sentido, es importante tener presente que anteriores interpretaciones se ha dicho que los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.⁹

3.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha vuelto de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario 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.¹⁰

3.4. Se deberá verificar si se tuvo en cuenta si las palabras en idioma extranjero que conforman los signos denominativos en conflicto (GOOD / BETTER), cuya traducción a la lengua española es BUENO y MEJOR, respectivamente, son de conocimiento generalizado o común en el sector del público al que se encuentran dirigidos los servicios distinguidos, debiéndose además determinar si dichas palabras son de uso común o no en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Conexión competitiva entre productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza

4.1. El INDECOPI en su escrito de apelación manifiesta que el juez *a quo* "(...) en el análisis de confundibilidad desarrollado no valoró que **ENTRE LOS PRODUCTOS QUE SE PRETENDEN DISTINGUIR EXISTE INDEFECTIBLEMENTE CONEXIÓN COMPETITIVA**, la cual hace más evidente la posibilidad de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada". En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 21 que pretenden distinguir los signos en conflicto.

⁹ Proceso 57-IP-2015.

¹⁰ Proceso 146-IP-2013.



- 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.¹¹
- 4.3. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.¹²
- 4.4. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:
- a) **Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza**¹³

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

- b) **Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines**¹⁴, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios

¹¹ *Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-*

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

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

(Subrayado agregado)

¹² Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

¹³ El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13.

¹⁴ Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un *know-how* de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

c) **El Grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos**¹⁵

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la **intercambiabilidad**, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la **complementariedad**, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.¹⁶

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro¹⁷. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

¹⁵ Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.

¹⁶ De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. *Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia*. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.

¹⁷ En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en *"INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA"*. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: *"El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos"*. Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase: <<https://books.google.com.ec/books?id=ld8l68bW3eoC&pg=PA247&dq=microeconomia+efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=0ahUKewjOmbvUus3MAhXIHR4KHRxZAXcO6AEIJTAC#v=onepage&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false>> (visitado el 9 de mayo de 2016).

6
B
MTC

4.5. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.¹⁸

5. Respuestas a las preguntas formuladas por la Consultante

La Sala consultante ha solicitado expresamente el pronunciamiento del Tribunal en relación a cómo debe interpretarse el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en lo referido a:

a. **Criterios de análisis ideológicos o conceptual en los casos en lo que la marca está conformada por una o varias palabras en idioma extranjero. ¿Qué pautas de análisis tomar para establecer si una marca denominativa conformada por palabras en idioma extranjero deber ser considerada como una denominación de fantasía, o si por el contrario deber ser considerada como una palabra extranjera conocida por los consumidores promedio?**

Las pautas de análisis tomar para establecer lo solicitado, han sido precisadas en la presente interpretación, *v.gr.*, es importante tener presente que los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas, por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha vuelto de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario 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.

Se debe tener presente, que los signos de fantasía consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades, pero tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, son registrados por poseer una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes

¹⁸ Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

b. Análisis conceptual en palabras de origen extranjero. ¿Qué criterio tomar en el supuesto que el significado de las palabras extranjeras sea de conocimiento general para el público?

Conforme a la línea jurisprudencial trazada por este Tribunal, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha vuelto de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario 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.

c. ¿Se puede hablar de riesgo de confusión por asociación de conceptos cuando la comparación ideológica se hace entre dos marcas en idioma extranjero?

Cuando el significado de las palabras en idioma extranjero sea conocido y tenga la aptitud de sugerir en el consumidor cierta relación con los productos o servicios que amparan, eventualmente si se puede generar un riesgo de confusión o asociación entre dos marcas conformadas por palabras pertenecientes a un idioma extranjero, incluido el riesgo de confusión como consecuencia de la eventual similitud ideológica o conceptual, esto es, ante la posibilidad de que los signos evoquen una misma idea o valor.

Al analizar la confundibilidad entre los signos, en un primer momento se deberá determinar la posibilidad de que entre ellos exista identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir.¹⁹ Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio que, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de **confusión**:

- a) La **confusión directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y,
- b) La **confusión indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a

¹⁹ Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: "LOCKHEED MARTIN".

6


dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.²⁰

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.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala Consultante al resolver el proceso interno 01277-2011-0-1801-JR-CA-01, 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

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

²⁰ Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVÍOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR".



Dr. Hernan Romero Zambrano
PRÉSIDENTE



Dr. 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.