



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de julio de 2016

Proceso : 687-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 de Perú
Expediente interno del Consultante : 01259-2013-0-1801-JR-CA-15
Referencia : Marca involucrada **BONALEITE** (denominativa)
Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio recibido el 15 de diciembre de 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 de Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 01259-2013-0-1801-JR-CA-15; y,

El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante : Gloria S.A.

Demandada : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Rubén Galsky Sandelman

2. Hechos relevantes:

- 2.1. El 21 de julio de 2010, Rubén Galsky Sandelman (en adelante, el **señor Galsky**) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el **Indecopi**) el registro del signo BONALEITE (denominativa) para distinguir leche y productos lácteos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2.2. El 11 de octubre de 2010, Gloria S.A. (en adelante, **Gloria**) formuló oposición al registro del signo solicitado manifestando que el signo BONALEITE carece de distintividad para identificar leche y productos lácteos, toda vez que está conformado por las denominaciones BONA y LEITE, que son entendidas por el consumidor como "buena" (descriptivo) y "leche" (genérico). Señaló que el signo solicitado, en conjunto, es descriptivo de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2.3. Por Resolución 1481-2011/CSD-INDECOPi del 30 de junio de 2011, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró infundada la oposición formulada por Gloria y otorgó el registro del signo BONALEITE (denominativo) considerando que el referido signo no se encontraba incurso en la prohibición de registro contemplada en el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486.
- 2.4. El 22 de julio de 2011, Gloria interpuso recurso de apelación señalando que el signo solicitado carece de distintividad para identificar leche y productos lácteos, debido a que incluye únicamente la unión de un término descriptivo con uno genérico: BONA (buena) y LEITE (leche).
- 2.5. El 31 de agosto de 2011, el señor Galsky absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto manifestando que la denominación BONALEITE no es una palabra del idioma castellano o de otro idioma sino de una mezcla de fragmentos de distintos idiomas, por lo que no

puede describir de manera genérica o usual a leche o productos lácteos.

- 2.6. Por Resolución 2223-2012/TPI-INDECOPI del 12 de noviembre de 2012, la Sala especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi confirmó la Resolución 1481-2011/CSD-INDECOPI considerando que la conjunción de las palabras BONALEITE no informa directamente acerca de alguna de las características o cualidades de los productos a distinguir, que no se trata de una denominación descriptiva sino más bien evocativa que cuenta con aptitud distintiva, siendo susceptible de indicar un origen empresarial determinado.
- 2.7. El 18 de febrero de 2013, Gloria interpuso demanda contenciosa administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 2223-2012/TPI-INDECOPI.
- 2.8. El 15 de abril de 2013, el Indecopi contestó la demanda.
- 2.9. El 21 de agosto de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.
- 2.10. El 4 de junio de 2015, Gloria interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada.
- 2.11. Mediante Auto del 12 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 suspendió el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina formulando las siguientes preguntas:
 - ¿Qué elementos esenciales se debe destacar en una marca descriptiva para determinar que contiene distintividad?
 - Al análisis e interpretación de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486, con relación a la marca denominativa BONALEITE.

3. Argumentos de la demanda de Gloria:

- 3.1. Gloria es una empresa reconocida de productos lácteos, titular de diversas marcas que comercializan estos productos.
- 3.2. El signo BONALEITE no es distintivo, dado que no puede indicar un origen empresarial concreto en el mercado para leche y productos

lácteos, y, además es descriptivo de las características de los referidos productos.

3.3. Las denominaciones BONA y LEITE, a pesar de no formar parte del idioma castellano, pueden ser entendidas por el público, debido a su semejanza fonética y gráfica con el idioma castellano, específicamente con las palabras BUENA y LECHE, respectivamente. Siendo así, al momento de ser solicitado el registro del signo BONALEITE (denominativo) se encontraba compuesto por la unión de una denominación descriptiva y otra genérica, dando como resultado que este carezca de distintividad.

3.4. El signo BONALEITE en su conjunto resulta descriptivo de los productos que pretende distinguir, ya que los elementos denominativos que lo conforman resultan descriptivos de "leche de buena calidad".

4. Argumentos de la contestación de la demanda del Indecopi:

4.1 El signo BONALEITE no está conformado por una denominación descriptiva. Sugiere características de los productos que pretende distinguir (leche), suscitando la idea de un producto de mayor calidad o mejores efectos. Así, el público consumidor requerirá realizar algún esfuerzo de imaginación para establecer la relación que existe entre el signo y los productos que pretende distinguir.

4.2 La Sala de Propiedad Intelectual consideró, en su oportunidad, que la conjunción de dichas palabras en el signo BONALEITE no informa directamente acerca de alguna de las características o cualidades de los productos a distinguir. Así, el signo constituye una expresión evocativa que sí cuenta con aptitud distintiva para identificar en el mercado los productos que pretende distinguir siendo susceptible de indicar un origen empresarial determinado.

4.3 En el caso de la palabra BONA, la misma ha caído en desuso en el idioma castellano, motivo por el cual no será percibida necesariamente por el público consumidor como sinónimo de "buena", mientras que en el caso de la palabra LEITE, dado que se encuentra escrita en idioma portugués, cuyo conocimiento es reducido por parte del público consumidor, dicha palabra puede hacer alusión a la palabra "deleite" por su similitud con el idioma castellano.

4.4 El signo BONALEITE es evocativo, por lo que no disminuye su carácter distintivo.

4.5 El signo BONALEITE (denominativo) constituye un signo distintivo susceptible de ser registrado como marca y que no se encuentra



incurso en las prohibiciones de registro contenidas en los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486.

5. Argumentos de la contestación de la demanda de Rubén Galsky Sandelman:

5.1. No obra en el expediente la contestación de la demanda de Rubén Galsky Sandelman.

6. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia Judicial:

6.1. No resulta correcto que la demandante disgregue en dos vocablos el signo solicitado BONA y LEITE dado que el consumidor difícilmente lo entenderá como tal. El consumidor apreciará BONALEITE como una palabra nueva y sin significado, es decir, como una marca de fantasía, más aún cuando el término LEITE no es ampliamente difundido en nuestro medio ni comprendido por el consumidor medio.

6.2. Aunque resulta poco probable que el término BONA por sí solo sea asociado a la palabra "buena", lo mismo no sucede con el término LEITE, ya que este no es parecido a la palabra "leche", sino al vocablo "deleite".

6.3. La denominación BONALEITE no es un término de uso necesario para la comercialización de leche y productos lácteos.

7. Argumentos del Recurso de Apelación interpuesto por Gloria:

7.1. No obstante que las palabras que conforman el signo BONALEITE son fácilmente entendidas por el consumidor peruano, el Indecopi y el Vigésimo Sexto Juzgado han estimado erróneamente que el signo solicitado a registro si goza de distintividad para identificar leche y productos lácteos.

7.2. El signo BONALEITE (denominativo) está conformado por dos denominaciones muy similares a la frase "Buena Leche" por ende carece de distintividad.

7.3. Contrariamente a lo afirmado por el Indecopi, el signo BONALEITE (denominativo) puede ser fácilmente entendido por el consumidor medio como un signo descriptivo de los artículos que busca distinguir, pues todos los elementos en su conjunto describen al producto como leche de buena calidad no pudiendo señalar o indicar un origen empresarial concreto en el mercado para leche y productos lácteos.



B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹. Procede la interpretación solicitada toda vez que el presente caso trata sobre una causal de irregistrabilidad absoluta por carencia de distintividad y carácter descriptivo del signo.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
2. La irregistrabilidad de signos descriptivos.
3. Palabras en idioma extranjero.
4. Marcas evocativas.
5. Marcas de fantasía.
6. Consultas formuladas por la Corte.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

- 1.1. En el presente caso se ha alegado que el signo BONALEITE (denominativo) estaría conformado por denominaciones que serían similares a la frase "Buena Leche" y que por ello carecería de distintividad para identificar leche y productos lácteos.
- 1.2. Al respecto, la distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función principal de identificar e

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

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

b) carezcan de distintividad;

(...)

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

(...)"

indicar el origen empresarial y, en su caso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación².

- 1.3. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, ii) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado³.
- 1.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, el cual establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
- 1.5. En el presente caso se deberá analizar si el signo BONALEITE (denominativo) se encuentra o no dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal b) del Artículo 135 de la referida Decisión.

2. La irregistrabilidad de signos descriptivos

- 2.1. En el proceso interno, se discute si el signo solicitado BONALEITE es o no descriptivo de las características de leche y productos lácteos.
- 2.2. Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, destino, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.
- 2.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

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

(...)"

² De modo referencial, ver Procesos 50-IP-2014, de fecha 26 de agosto de 2014 y 122-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013.

³ De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2014, de fecha 14 de marzo de 2014, p. 5.



- 2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.⁴
- 2.5. En el presente caso se deberá determinar si el signo BONALEITE (denominativo) es o no descriptivo en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado anteriormente.

3. Palabras en idioma extranjero

- 3.1. En atención a que el signo solicitado se encuentra conformado por denominaciones en idioma extranjero, resulta necesario tratar el tema de los signos conformados por palabras en idioma extranjero.
- 3.2. 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.⁵
- 3.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero es 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.⁶
- 3.4. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.
- 3.5. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de

⁴ De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 de fecha 25 setiembre de 2015.

⁵ De modo referencial, ver Proceso 57-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12.

⁶ De modo referencial, ver Proceso 146-IP-2013, de fecha 25 de setiembre de 2013, p. 12.



conocimiento generalizado en el público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados.

4. Marcas evocativas

- 4.1. Como en el proceso interno se discute si la denominación BONALEITE tiene carácter evocativo, es pertinente analizar el tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. Las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio; es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo⁷.
- 4.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, toda vez que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.⁸
- 4.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no existe una fuerte proximidad entre el signo y el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.⁹
- 4.4. En ese sentido, en el presente caso se deberá establecer el grado evocativo de la denominación BONALEITE y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

⁷ De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*.

5. Marcas de fantasía

- 5.1. En el proceso interno se determinó que la denominación BONALEITE sería apreciada como una marca de fantasía, por lo que es pertinente abordar el tema planteado.
- 5.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores. 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.¹⁰
- 5.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.
- 5.4. En el presente caso se deberá analizar si el signo solicitado BONALEITE (denominativo) es o no de fantasía, para así poder determinar su carácter distintivo.

6. Consultas formuladas por la Corte:

- 6.1. *¿Qué elementos esenciales se debe destacar en una marca descriptiva, para determinar que contiene distintividad?*

Para dar respuesta a la interrogante formulada por la Corte consultante se reitera lo señalado en el punto 2 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial, respecto a que la irregistrabilidad de los signos descriptivos se refiere a aquellos que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios. Si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Es importante tener presente que solo se denegará el registro del signo, si este está compuesto exclusivamente por palabras, partículas o expresiones descriptivas. En consecuencia, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al signo en su conjunto, este podrá ser registrado; sin embargo, el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueran puramente descriptivas¹¹.

¹⁰ De modo referencial, ver Proceso 425-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p. 13.

¹¹ De modo referencial, ver Proceso 344-IP-2015, de fecha 20 de octubre de 2015, p. 11.

6.2. *Al análisis e interpretación de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486, con relación a la marca denominativa BONALEITE.*

En relación al cuestionamiento citado, la Corte deberá tomar en cuenta el análisis realizado en los numerales 1 y 2 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 01259-2013-0-1801-JR-CA-15, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

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

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Martha Rueda Merchán
MAGISTRADA

Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

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

Hernán Romero Zambrano
PRÉSIDENTE

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.