



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 18 de junio de 2020

Proceso: 697-IP-2018

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, de la República del Ecuador

Expediente de origen: 94907-10

Expediente interno del consultante: 17811-2015-01356

Referencia: Nulidad del registro del lema comercial **CALIDAD QUE CONSTRUYE CONFIANZA**

Normas a ser interpretadas: Literal c) del Artículo 136, y Artículos 172, 175 y 179 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales
2. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales
3. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe
4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

Magistrado ponente: Gustavo García Brito



VISTOS:

El Oficio N° 3845-2018-TDCA-DMQ-RJ de fecha 14 de noviembre de 2018, recibido físicamente el día 29 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, de la República del Ecuador solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135, Literal c) del Artículo 136 y Artículos 147, 172, 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 17811-2015-01356.

El Auto del 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Chem Masters del Perú Sociedad Anónima (Chema S.A.)

Demandados: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

Tercero interesado: Aditec Ecuatoriana Cia. Ltda.

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido es el siguiente:

La nulidad del registro del lema comercial "**CALIDAD QUE CONSTRUYE CONFIANZA**"¹, al presuntamente haberse obtenido de mala fe por parte de Aditec Ecuatoriana Cía. Ltda., ya que sería confundible con el lema comercial "**CALIDAD QUE CONSTRUYE**"², cuyo titular es Chema S.A.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135, del Literal c) del Artículo 136 y de los Artículos 147, 172, 175 y 179

¹ Concedido en la República del Ecuador el 29 de julio de 2010.

² Concedido en la República del Perú el 26 de marzo de 2009.



de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la Interpretación Prejudicial del Literal c) del Artículo 136 y de los Artículos 172, 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina³, por ser pertinentes.

2. No procede la interpretación de los Artículos 135 y 147 de la Decisión 486, por no ser objeto de discusión la irregistrabilidad absoluta de un lema comercial, ni la figura de la oposición contra la solicitud de registro marcario.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales.
2. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales.
3. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe.
4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética,

³ 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:

(...)

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)."

"Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca."

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

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

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



conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales

1.1. En el proceso interno se discute la nulidad del registro del lema comercial "CALIDAD QUE CONSTRUYE CONFIANZA", el cual se habría obtenido de mala fe, ya que generaría riesgo de confusión con el lema comercial CALIDAD QUE CONSTRUYE (concedido a favor de CHEMA en la República del Perú); en tal sentido, corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas.

1.2. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

1.3. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos⁴ ha expresado lo siguiente:

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

1.4. En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente⁵:

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

⁴ Ver Interpretaciones Prejudiciales 9-IP-2013 del 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2194 de 15 de mayo de 2013, 186-IP-2014 del 10 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2514 de 9 de junio de 2015 y 02-IP-2014 del 30 de abril de 2014.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial 160-IP-2011 del 14 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2053 de 22 de mayo de 2012.



- El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486).
- 1.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.
- 1.6. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad⁶.

2. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales

- 2.1. El Artículo 172 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.”

- 2.2. El Artículo 172 reconoce dos tipos de nulidad de un registro marcario, en el caso concreto de un lema comercial, de conformidad con lo indicado

⁶ Ver Interpretación Prejudicial 132-IP-2004 del 1 de diciembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146 de 1 de diciembre de 2004.



en el punto 1 de la presente Interpretación Prejudicial: la nulidad absoluta y la nulidad relativa.

- 2.3. La nulidad absoluta ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 134 y todos los supuestos previstos en el Artículo 135 de la Decisión 486. Así, con relación al primer párrafo del Artículo 134, que también es la causal prevista en el literal a) del Artículo 135, será nulo el registro si el signo no es apto para distinguir un producto o servicio en el mercado o no es susceptible de representación gráfica. Así también será nulo si el signo carece de distintividad intrínseca, conforme al Literal b) del Artículo 135, o si incurre en cualquiera de las causales previstas en los demás Literales (c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p) del Artículo 135.

La nulidad absoluta busca la protección del ordenamiento andino y el interés público subyacente, por lo que la acción de nulidad absoluta puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento; es decir, no prescribe la acción de la nulidad absoluta.

- 2.4. La nulidad relativa ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en cualquiera de los supuestos previstos en el Artículo 136 (sus Literales a, b, c, d, e, f, g, h), o cuando el registro hubiese sido obtenido mediando mala fe, lo que ocurre, por ejemplo, con los actos de competencia desleal, cuando el solicitante actuó sabiendo que dañaba o perjudicaba a un tercero, etc.

La nulidad relativa busca la protección del tercero afectado por el registro marcario. Si bien la acción de nulidad relativa puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona, esta acción prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

- 2.5. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro.

3. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe

- 3.1. Chema S.A. solicitó que se declare la nulidad del registro del lema comercial **CALIDAD QUE CONSTRUYE CONFIANZA** por presuntamente haber sido obtenido de mala fe. Por consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema.

- 3.2. El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente:



"Artículo 172.- (...)

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado."

- 3.3. La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguiente dos supuestos:
- (i) El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486.
 - (ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe.
- 3.4. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.⁷
- 3.5. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.⁸
- 3.6. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.⁹

⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

⁸ Ibidem.

⁹ Ibidem.



- 3.7. Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.¹⁰
- 3.8. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.¹¹
- 3.9. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.¹²
- 3.10. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.¹³
- 3.11. De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros.¹⁴

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015.

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

¹² Ibidem.

¹³ Ver Interpretación Prejudicial N° 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015.

¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.



- 3.12. El análisis que se realice debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo.¹⁵
- 3.13. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.¹⁶
- 3.14. En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
- 3.15. De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro del lema comercial **CALIDAD QUE CONSTRUYE CONFIANZA**, incurrió en la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Ibidem.



4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

- 4.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el lema comercial **CALIDAD QUE CONSTRUYE CONFIANZA** concedido en la República del Ecuador a favor de ADITEC, y el lema comercial **CALIDAD QUE CONSTRUYE** concedido a favor de Chema S.A. en la República del Perú, son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal c) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

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

(...)

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...).”

- 4.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a un lema comercial registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.¹⁷

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

¹⁷ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016; y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.



4.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:¹⁸

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

4.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:¹⁹

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

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ibidem.



- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios²⁰:
 - (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. 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, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes *gourmet* es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho

²⁰ Ver Interpretación Prejudicial 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.



consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

- 4.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
- 4.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno N° 17811-2015-01356, 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19, del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 18 de junio de 2020, conforme consta en el Acta 10-J-TJCA-2020.


Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese al Tribunal 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.

