



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 26 de julio de 2019

Proceso: 723-IP-2018

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente de Origen: 12-215668

Expediente Interno del Consultante: 11001032400020150003200

Referencia: Signos involucrados **WOMAN GOLD BY KNZ JEANS** (mixto) / **KENZO PARIS** (mixto) / **KENZO JUNGLE** (mixto) / **FLOWERBYKENZO** (mixto) / **KENZOAIR** (denominativo) / **KENZOAMOUR** (denominativo) / **TOKYO BY KENZO** (denominativo) / **KENZOAMOUR** (mixto) / **TOKYO BY KENZO** (mixto) / **KENZO POWER** (mixto) / **MADLY KENZO** (denominativo) / **KENZO** (denominativo) / **KENZOKI** (denominativo)

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio N° 4987 del 18 de diciembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 19 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literal b), y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11001032400020150003200; y,

El Auto del 25 de marzo de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.



A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante: Claudia Constanza Muñoz Parra

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia

Tercero Interesado: Kenzo S.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Posible confusión entre el signo **WOMAN GOLD BY KNZ JEANS** (mixto) que pretende distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza cuyo titular es Claudia Constanza Muñoz Parra y las marcas **KENZO PARIS** (mixta), **KENZO JUNGLE** (mixta), **FLOWERBYKENZO** (mixta), **KENZO AIR** (denominativa), **KENZO AMOUR** (denominativa), **TOKYO BY KENZO** (denominativa), **KENZO AMOUR** (mixta), **TOKYO BY KENZO** (mixta), **KENZO POWER** (mixta), **MADLY KENZO** (denominativa), **KENZO** (denominativa) y **KENZOKI** (denominativa) que amparan productos de la Clase 3 de la misma clasificación internacional, perteneciente a Kenzo S.A.
2. La relevancia de la conformación de signos en idioma extranjero, en vista de que uno de ellos está integrado por las expresiones **WOMAN** y **GOLD**.
3. Si la empresa Kenzo S.A. es titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término **KENZO**.
4. Si las expresiones **WOMAN** y **GOLD** evocan características, cualidades o efectos de los productos que pretende amparar el signo solicitado a registro.
5. Si el signo **WOMAN GOLD BY KNZ JEANS** (mixto), correspondería a una derivación de la marca **KNZ JEANS** (mixta), cuyo titular es Claudia Constanza Muñoz Parra.
6. Si las palabras **WOMAN** y **GOLD** son consideradas denominaciones genéricas y de uso común.



C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede la interpretación del Artículo 136 Literal a) de la referida normativa comunitaria¹ por ser pertinente.

No se interpretarán los Artículos 134 y 135 Literal b) de la Decisión 486 por no ser materia de controversia aquello que puede constituir una marca y la distintividad intrínseca de la misma.

De oficio se interpretarán los Artículos 135 Literales f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina², concerniente a las denominaciones genéricas y de uso común.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre signos mixtos, uno de ellos con elemento denominativo compuesto.
3. Comparación entre un signo mixto con elemento denominativo compuesto y un signo denominativo.
4. Signos conformados por idioma extranjero.
5. Familia de marcas.
6. Marca derivada.
7. Marcas evocativas.
8. Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común.

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

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

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

² Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

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

- f) *consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;*
- g) *consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país*
(...)"



E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

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

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo **WOMAN GOLD BY KNZ JEANS** (mixto) y las marcas **KENZO PARIS** (mixta), **KENZO JUNGLE** (mixta), **FLOWERBYKENZO** (mixta), **KENZOAIR** (denominativa), **KENZOAMOUR** (denominativa), **TOKYO BY KENZO** (denominativa), **KENZOAMOUR** (mixta), **TOKYO BY KENZO** (mixta), **KENZO POWER** (mixta), **MADLY KENZO** (denominativa), **KENZO** (denominativa) y **KENZOKI** (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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:*

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. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo 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.³

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

³ Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.



dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

- 1.3. 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:⁴
- 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.
- 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:⁵
- 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.

⁴ Ibidem.

⁵ 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 criterios⁶:
 - (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 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.

⁶ Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017.



- 1.5. 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.
- 1.6. 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 sobre los productos 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.
2. **Comparación entre signos mixtos, uno de ellos con elemento denominativo compuesto**
 - 2.1. Parte de la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado **WOMAN GOLD BY KNZ JEANS** (mixto) y las marcas **KENZO PARIS** (mixta), **KENZO JUNGLE** (mixta), **FLOWERBYKENZO** (mixta), **KENZOAMOUR** (mixta), **TOKYO BY KENZO** (mixta) y **KENZO POWER** (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
 - 2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
 - 2.3. De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, *"en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores".*⁷
 - 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.⁸
 - 2.5. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del

⁷ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 46-IP-2008 del 14 de mayo de 2008.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 56-IP-2013 del 25 de abril de 2013.



consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.⁹

2.6. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente¹⁰:

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:¹¹

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario¹². Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹³

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

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 30-IP-2012 del 10 de mayo de 2012.

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 56-IP-2013 del 25 de abril de 2013.

¹² REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de lexema: "1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=NCu16TD> (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

¹³ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de morfema: "1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.
2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.
3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Pol18j2> (Consulta: 08 de noviembre de 2018).



- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
 - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
 - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:
- (i) Se debe realizar una comparación gráfica, conceptual y cromática, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, la distribución y combinación de colores, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
 - (ii) Entre los elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado, los colores y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos y combinación de colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
- c) Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.



- 2.7. Como en el caso del signo solicitado se trata de un signo compuesto se debe tener en cuenta en los signos compuestos que generalmente están integrados por dos o más palabras¹⁴, 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 de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:¹⁵
- (i) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.
 - (ii) 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.
 - (iii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
 - (iv) 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.
 - (v) 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.
 - (vi) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de 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.
- 2.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **WOMAN GOLD BY KNZ JEANS** (mixto) y las marcas **KENZO PARIS** (mixta), **KENZO JUNGLE** (mixta),

¹⁴ Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.



FLOWERBYKENZO (mixta), **KENZOAMOUR** (mixta), **TOKYO BY KENZO** (mixta) y **KENZO POWER** (mixta)

3. **Comparación entre un signo mixto con elemento denominativo compuesto y un signo denominativo**
- 3.1. En la controversia también radica la confusión entre el signo solicitado **WOMAN GOLD BY KNZ JEANS** (mixto) y las marcas **KENZOAIR** (denominativa), **KENZOAMOUR** (denominativa), **TOKYO BY KENZO** (denominativa), **MADLY KENZO** (denominativa), **KENZO** (denominativa) y **KENZOKI** (denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo, por un lado, y un elemento gráfico y denominativo compuesto por el otro.
- 3.2. Al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente:
 - a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.
 - b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos expuestas precedentemente en el Numeral 2.6 Literal a) del Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.
- 3.3. Como el elemento denominativo en el signo solicitado es compuesto¹⁶, 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 de la marca, en cuya dirección son aplicables los parámetros expuestos precedentemente en el Numeral 2.7 del Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.
- 3.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos. Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

¹⁶ Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.



Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

- 4.1. En atención a que el signo solicitado **WOMAN GOLD BY KNZ JEANS** (mixto) se encuentra conformado por palabras como **WOMAN** y **GOLD**, que en inglés significan **MUJER** y **ORO**, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.
- 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
- 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.
- 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano.
- 4.5. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.
- 4.6. 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.
- 4.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de



conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo.

5. Familia de marcas

- 5.1. De acuerdo a lo alegado por la SIC, la empresa Kenzo S.A. sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término **KENZO**, por lo que se desarrollara dicho tema.
- 5.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.¹⁷
- 5.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.¹⁸
- 5.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra

¹⁷ Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.

La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases.

Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada. La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos.

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 433-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.



persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.¹⁹

- 5.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

6. Marca derivada

- 6.1. Dado que Claudia Constanza Muñoz Parra manifestó ser titular de la marca **KNZ JEANS** (mixta) que protege productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y que el signo solicitado **WOMAN GOLD BY KNZ JEANS** (mixto) sería una derivación de su marca, corresponde abordar este tema.²⁰
- 6.2. La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo.²¹
- 6.3. En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.

La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases.

Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada. La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos.

²¹ De modo referencial, ver Procesos 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015 y 140-IP-2007 del 4 de diciembre de 2007.



principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan²².

- 6.4. Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.²³
- 6.5. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.²⁴
- 6.6. Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas. Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.

7. Marcas evocativas

- 7.1. Como en el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que las expresiones **WOMAN** y **GOLD** contenidas en el signo solicitado son fuertemente evocativas hacia los productos que pretende distinguir, resulta pertinente analizar el presente 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; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo²⁵.

²² Al respecto, ver los procesos 59-IP-2012, 90-IP-2012, 198-IP-2013, 12-IP-2014, 156-IP-2015, 431-IP-2015 y 439-IP-2015.

²³ De modo referencial, ver Proceso 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

²⁴ Mascareñas, Carlos. *Nueva Enciclopedia Jurídica*. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

²⁵ De modo referencial, ver Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10.



- 7.2. 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, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.²⁶
- 7.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con 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.²⁷
- 7.4. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones **WOMAN** y **GOLD** y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

8. Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común

- 8.1. La SIC señaló que el término **WOMAN** es una expresión genérica que se relaciona con los productos que pretende distinguir el signo solicitado a registro, y que la expresión **GOLD** resultaría ser de uso común en el mercado para cualquier tipo de productos, incluidos los de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual se desarrollará el presente tema.
- 8.2. El Literal f) 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:

(...)

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(...)"

- 8.3. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico

²⁶ Ibidem.

²⁷ Ibidem.



de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.²⁸

- 8.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.²⁹
- 8.5. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.³⁰
- 8.6. De otro lado, el Literal g) 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:

(...)

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(...)"

- 8.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.³¹
- 8.8. No obstante, si la exclusión de los componentes genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier

²⁸ Ibidem.

²⁹ Ibidem.

³⁰ Ibidem.

³¹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 del 23 de junio de 2016.



circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.³²

- 8.9. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

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 11001032400020150003200, 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


Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO


Hernán Rodrigo 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.

³² De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.





Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE



Luis Felipe Aguilar Feijó
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala 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.

