## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

**Quito, 31 de julio de 2019**

| | |
|---|---|
| **Proceso:** | 727-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:** | 13-261861 |
| **Expediente Interno del Consultante:** | 11001032400020160020100 |
| **Referencia:** | Signos involucrados **BASAGLAR** (denominativo) / **BASAGRAN** (denominativo) / **BASALOG** (denominativo) |
| **Magistrado Ponente:** | Hernán Rodrigo Romero Zambrano |

**VISTOS**

El Oficio N° 4994 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 136 Literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11001032400020160020100; 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:** Distribuidora Sicmafarma S.A.S.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

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

**Tercero Interesado:** Eli Lilly and Company

## 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. La posible confusión entre el signo **BASAGLAR** (denominativo) que pretende distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza cuyo titular es Eli Lilly and Company y las marcas **BASAGRAN** (denominativa) y **BASALOG** (denominativa), que protegen productos de la Clase 5 de la misma clasificación internacional, pertenecientes a Distribuidora Sicmafarma S.A.S.

2. Si el término **BASA** resulta ser una partícula de uso común en las marcas farmacéuticas.

3. Si la partícula **BASA** es considerada una denominación descriptiva y genérica.

4. Si existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto vinculados a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. Si la Superintendencia de Industria y Comerció realizó un correcto examen de registrabilidad del signo **BASAGLAR** (denominativo).

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1], los cuales se interpretarán por ser pertinentes.

---

[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; (...)."*

"**Artículo 150.-** *Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución."*



TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

De oficio se interpretarán los Artículos 135 Literales e) y f) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2], con el fin de tratar los temas de la presencia de denominaciones descriptivas y genéricas en la conformación de marcas y la conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza.

## 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 denominativos.
3. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.
4. Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas.
5. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza.
6. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos.

## 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 **BASAGLAR** (denominativo) y las marcas **BASAGRAN** (denominativa) y **BASALOG** (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:

---

[2] **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

"**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;*

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

"**Artículo 151.-** *Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."*



TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
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;*
*(...)"*

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 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.

---

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.

4 Ibidem.



TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

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.

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 criterios[6]:

(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.

---

5 Ibidem.

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



TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

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.

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 denominativos**

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado **BASAGLAR** (denominativo) y las marcas **BASAGRAN** (denominativa) y **BASALOG** (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por



TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.[7]

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.[8]

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:[9]

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

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario[10]. 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.[11]

---

7 Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

8 Ibidem.

9 Ibidem.

10 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, prescindo 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).

11 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.*



TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

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

- 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.

c) 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.

d) 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.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.4. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.5. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes.

2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo 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 **BASAGLAR** (denominativo) y las marcas **BASAGRAN** (denominativa) y **BASALOG** (denominativa).

---

*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=Polt8j2 (Consulta: 08 de noviembre de 2018).



TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

## 3. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas

3.1. En el presente procedimiento, la sociedad Eli Lilly and Company indicó que el término **BASA** es débil y de uso común, toda vez que existen diversas marcas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que lo incluyen.

3.2. Al respecto, cabe mencionar lo señalado por el Tribunal en reiterados pronunciamientos:

> *"Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común.*
>
> *El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general*[12]*. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.*
>
> *Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes".*[13]

3.3. Los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.

3.4. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

3.5. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la

---

12 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

*"El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles".* OTAMENDI Jorge. *Derecho de Marcas.* Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2002, p. 191.

13 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial de 3 de diciembre de 2013, expedida en el Proceso 182-IP-2013.



TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico.

3.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características 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 y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

**4. Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas**

4.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso la sociedad Eli Lilly and Company manifestó que los signos en conflicto están compuestos por la partícula genérica y descriptiva "**BASA**", la cual hace referencia directa a la **INSULINA BASAL**, también conocida como insulina en ayuno, y son los valores de insulina en la sangre cuando el páncreas no está siendo estimulado, cuya función principal es mantener bajo control los niveles de glucosa en la sangre durante los periodos de ayuno incluyendo el sueño; resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

4.3. 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;*
> *(...)"*

4.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente 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



TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.[14]

4.5. Por su parte, 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;*
> *(...)"*

4.6. 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 de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.[15]

4.7. 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.[16]

4.8. 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.[17]

4.9. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o genéricos 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

---

14 De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015.

15 Ibidem.

16 Ibidem.

17 Ibidem.



TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.[18]

4.10. Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos técnicos, descriptivos por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.

4.11. El que un término sea técnico, descriptivo para un producto de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los involucrados, lo que es técnico, descriptivo para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

4.12. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos o genéricos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos y genéricos, 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.

**5. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza**

5.1. Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486.[19]

5.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor;

---

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

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

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

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



TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.[20]

5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

**a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios**

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

**b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios**

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

[20] Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.



TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

c) **La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)**

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

5.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- **La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza**

  La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

- **Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios**

  Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

  Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia



TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

**6. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos**

6.1. En el presente caso, se ha alegado que la SIC no habría realizado un correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo análisis, por lo que supuestamente se habría vulnerado el Artículo 150 de la Decisión 486.

6.2. El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente:

> "***Artículo 150.-*** *Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución".*

6.3. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.[21]

6.4. El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto.

6.5. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en

[21] Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2013 de 20 de febrero de 2014.



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA SECRETARIA

relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

6.6. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.[22]

6.7. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

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 **11001032400020160020100**, 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.

Luis Rafael Vergara Quintero
**MAGISTRADO**

[22] Ibidem.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

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.

Hugo Ramiro Gómez Apac
**PRESIDENTE**

Luis Felipe Aguilar Feijoó
**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.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA