



SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
Proceso 041-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 121 y 122 del Estatuto del Tribunal, 134 literal a) y 150 de la Decisión 486. Marca: MAFER (denominativa). Actor: sociedad MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED. Proceso interno N°. 8858-2013. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.	2
Proceso 042-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión. Marca: FADA PHARMA S.A. (denominativa). Actor: Sociedad FADA PHARMA S.A. Proceso interno N°. 8990-2013. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.	28
Proceso 50-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, los artículos 134 literal a) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. Asunto: Marca: "NÚMERO UNO (denominativa)". Expediente Interno: 04401-2012-0-1801-JR-CA-05. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo.....	46
Proceso 055-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g), 224 y 228 de la Decisión 486. Marca: STUDENT y logotipo. Actor: Sociedad LÁPICES Y CONEXIOS S.A. (LAYCONSA) Proceso interno N°. 03580-2010-0-1801-JR-CA-08. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.....	61



PROCESO 041-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 121 y 122 del Estatuto del Tribunal, 134 literal a) y 150 de la Decisión 486. Marca: MAFER (denominativa). Actor: sociedad MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED. Proceso interno N°. 8858-2013. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32, 67 y 68 de su Estatuto. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez presentó escrito de impedimento para conocer el presente proceso y, en consecuencia, no participa de su adopción ¹.

VISTOS:

El 9 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno N°. 8858-2013;

El auto de 29 de mayo de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo a los artículos 67 literal c) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

El auto de 29 de mayo de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: Sociedad MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED.

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

¹ Las razones de su impedimento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N° 15-J-TJCA-2014.



Tercero interesado: Sociedad FUNDACIÓN MAPFRE.

III. DATOS RELEVANTES.

A. Hechos.

1. El 9 de agosto de 2007, la sociedad MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo MAFER (denominativo) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, exclusivamente servicios relacionados con los negocios inmobiliarios y bienes inmuebles; administración de inmuebles; corretaje de inmuebles para su venta y/o alquiler; arrendamiento de inmuebles; evaluación de bienes inmuebles; tasación de bienes inmuebles.
2. A la mencionada solicitud no se presentaron oposiciones.
3. Por Resolución N°. 1175-2008/OSD-INDECOPI, de 22 de enero de 2008, la Oficina de Signos Distintivos negó el registro del signo solicitado por considerar que es confundible con la marca MAPFRE y figura registrada a favor de FUNDACIÓN MAPFRE para distinguir servicios de seguros y finanzas comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. El 6 de febrero de 2008, la sociedad MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED interpuso recurso de apelación.
5. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución N°. 1980-2008/TPI-INDECOPI, de 12 de agosto de 2008, confirmó la resolución impugnada.
6. El 25 de septiembre de 2008, la sociedad MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución N°. Veinticuatro de 25 de abril de 2011, donde la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contenciosa administrativa y, en consecuencia, nula la resolución impugnada.
7. Contra dicha Providencia, el 17 de junio de 2011, el INDECOPI interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que por Resolución de 21 de junio de 2012, revocó la sentencia de primera instancia y declaró infundada la demanda.
8. La sociedad MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 9 de enero de 2014, dispuso la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. Fundamentos jurídicos de la demanda.

La **sociedad** MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED interpone demanda en la que manifiesta:



9. La Sala de Propiedad Intelectual interpretó de manera errónea el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 al considerar que entre los signos en conflicto se podría presentar riesgo de confusión.
10. Por el contrario, afirma que entre los servicios que distingue cada uno de los signos no hay posibilidad de que se genere riesgo de confusión.
11. La Oficina de Signos Distintivos consideró que existía vinculación entre los servicios a distinguir por los signos en conflictos ya que algunas instituciones financieras se dedican también a negocios inmobiliarios, lo cual es falso ya que las entidades del sector financiero sólo pueden dedicarse a las actividades para las que han sido autorizadas por ley, por lo que no pueden dedicarse a la prestación de servicios inmobiliarios.
12. Afirma que una cosa es el servicio de financiamiento bancario para la construcción y o adquisición de un inmueble y otra cosa es el servicio de corretaje que se dedica a promocionar la venta de inmuebles. Tampoco es lo mismo el servicio de financiamiento bancario para la construcción y/o adquisición de un inmueble y el servicio prestado por una persona o una empresa dedicada a la administración de inmuebles. Finalmente, no es lo mismo el servicio de financiamiento bancario para la compra de un inmueble que el servicio propio de una inmobiliaria dedicada a arrendar inmuebles.
13. Por lo tanto, manifiesta que no existe semejanza entre los servicios de los signos en conflicto.
14. No se ha presentado oposición a la solicitud del registro del signo.
15. El signo MAPFRE no es semejante a nivel gráfico, fonético ni conceptual con la marca solicitada.

C. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

EI INDECOPI, presenta contestación a la demanda manifestando que:

16. Respecto a que el signo solicitado MAFER (denominativo) no es confundible con la marca MAPFRE y logotipo, considera que sí son ya que entre dichos signos no son confundibles fonética ni gráficamente.
17. Sobre el argumento de que no existiría vinculación entre los servicios distinguidos por los signos, manifiesta que entre los servicios de administración de inmuebles, corretaje de inmuebles para su venta y/o alquiler y arrendamiento de inmuebles y los servicios de finanzas sí existe vinculación ya que a la fecha existen empresas financieras que se dedican también a los negocios inmobiliarios.
18. Respecto a que no ha existido oposición por parte de terceros, la Autoridad Administrativa, a pesar de la falta de oposición, debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad.

D. Fundamentos jurídicos de la contestación por parte del tercero interesado.

19. En la Sentencia de Primera Instancia se manifiesta que por Resolución N°. 08, de 03 de junio de 2009, se integra a la relación jurídica procesar a la FUNDACIÓN MAPFRE en calidad de Litis consorte pasivo.



E. Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia que declaró fundada la demanda, emite su pronunciamiento basándose en que:

20. *“si bien el financiamiento consiste en una función principal que es la captación de recursos del público no podría confundirse dicha actividad con los servicios que corresponde a la empresa actora que es la administración de inmuebles y corretaje de inmuebles, corretaje de inmuebles para su venta y/o alquiler, arrendamiento de inmuebles, los cuales sólo corresponden a este rubro distinto al financiamiento”.*
21. Entre los signos en conflicto no existe confusión.

F. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

El INDECOPI, presenta recurso de apelación en los siguientes términos:

22. Los signos en conflicto son similares a punto de producir confusión en el público consumidor.
23. Entre los servicios que distinguen los signos confrontados existe conexión competitiva.
24. Reafirma los criterios esgrimidos en su contestación a la demanda.

G. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación.

25. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

H. Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Segunda Instancia.

La Sentencia de Segunda Instancia que revocó la Sentencia de Primera Instancia se fundamenta en:

26. *“(…) el riesgo de confusión no está determinado en base a lo que puede o no hacer una entidad financiera o bancaria según la ley de la materia; siendo que en el caso de autos el riesgo de confusión se presenta porque ambos signos está (sic) referidos a servicios similares y conexos que comparten la misma clase de la nomenclatura oficial, y, además por el aspecto fonético antes indicado. Por tanto, la decisión administrativa se encuentra ajustada a derecho, no habiéndose incurrido en supuestos de nulidad previstos en el art. 10 de la Ley 27444”.*

I. Fundamentos jurídicos de la casación.

La sociedad **MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED** presenta recurso de casación argumentando:

27. Se han controvertido las normas que garantizan el derecho a un debido proceso al no haber cumplido la Sala con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación Prejudicial de las normas andinas aplicadas al presente proceso, tal como lo ordena el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina su Estatuto.
28. Se han aplicado normas de la Decisión 486 sin solicitar la mencionada interpretación prejudicial.



29. No se han aplicado correctamente los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486.
30. Reafirma sus argumentos respecto a la confundibilidad entre los signos y entre los servicios que éstos distinguen.

CONSIDERANDO:

31. Que, las normas contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
32. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
33. Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo MAFER (denominativo) fue el 9 de agosto de 2007, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto y 136 literal a) de la Decisión 486, de oficio se interpretarán los artículos 121 y 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 134 literal a) y 150 de la Decisión 486; y,
34. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

“(…)

De la Interpretación Prejudicial

Artículo 32.- *Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.*

Artículo 33.- *Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.*



En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

(...)"

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

"(...)

DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

Artículo 121.- Objeto y finalidad

Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 122.- Consulta facultativa

Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria

De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

(...)"

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

"(...)

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(...)



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”

1. La Interpretación Prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de última instancia ordinaria.

35. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el Juez consultante lo solicitó expresamente. Por lo tanto, el Tribunal se referirá al tema citando la interpretación prejudicial 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. N°. 2069 de 5 de julio de 2012, marca: PRADAXA (denominativa), donde se determinaron las características de la figura de la interpretación prejudicial.

36. En dicha oportunidad, el Tribunal estableció lo siguiente:

“(..)

1. Instrumentos básicos del sistema.

El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:

- *Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso.*

Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.

- *Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.*



Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado:

“Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA: “EL MOLINO”).

2. Características de la figura de la interpretación prejudicial.

La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características:

Facultativa	Obligatoria
Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a solicitarla.	Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.
Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.	Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.
Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.	Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”.	No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.
Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud	Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud



“no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto.

De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido.

Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:

“(..)

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél.

Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”. (Proceso 03-IP-93).

En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo², toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

² Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta. En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de



Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso”³.

Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda.

(...)⁴

Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

³ **Gálvez Krüger**, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo. (...) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. **Gálvez Krüger**, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143.

⁴ Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso 106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.



3. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria.

Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:

- El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003.
- La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.
- La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.
- De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales. (Proceso 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. N°. 2069 de 5 de julio de 2012, marca: PRADAXA (denominativa))

37. En cuanto a los efectos, el Tribunal continúa diciendo:

4. “Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial. La obligación del juez consultante de adoptar la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Los efectos del no acatamiento.

Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:



- *Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos. De todas formas, como se trata de generar la misma interpretación para todos los operadores jurídicos comunitarios, el Tribunal ha adoptado en este aspecto un sistema fuente de precedentes, donde la variación de las líneas jurisprudenciales se da en casos excepcionales y especiales. En este sentido, es perfectamente viable que las interpretaciones del Tribunal sirvan de parámetro no sólo para los jueces sino para cualquier operador jurídico en la subregión andina cuando en su campo de acción tengan que aplicar normativa andina.*
- *El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículos 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).*

El juez consultante debe aplicar en su sentencia la interpretación prejudicial expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Aún en el caso de una solicitud de interpretación facultativa, el juez consultante tiene la obligación de adoptarla al resolver el caso particular.

Aplicar o adoptar la interpretación prejudicial no significa simplemente hacer una relación de la misma en la sentencia, sino que el juez consultante la tome como el parámetro interpretativo de la normativa comunitaria aplicable al caso concreto. Por tal motivo el juez consultante debe hacer lo siguiente:

- *Acatar de manera integral la Interpretación Prejudicial. No se puede utilizar la Interpretación Prejudicial de manera fragmentaria, es decir, únicamente sobre algunas partes de la misma. La obligación de acatarla es en relación con todo su contenido. Se aclara que las conclusiones contenidas en la mencionada providencia son el reflejo de la parte considerativa de la misma y, por lo tanto, el juez consultante debe llenar de contenido dichas conclusiones con la parte motiva de la Interpretación.*
- *Acatar la Interpretación Prejudicial de conformidad con el sentido de la misma. El juez consultante no puede hacer una interpretación de la interpretación prejudicial, o usar fragmentos aislados para validar una posición contraria a la que realmente contiene la providencia. Si el juez consultante encontrara partes oscuras o ambiguas en el texto de la providencia, puede solicitarle al Tribunal la respectiva aclaración mediante un escrito en ese sentido.*

Ahora bien, si el juez consultante incumple la obligación de acatar la Interpretación Prejudicial de conformidad con anteriormente expresado, se generan los siguientes efectos:

- *El País Miembro podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Al no adoptar la*



interpretación prejudicial, el juez consultante estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- *La sentencia dictada adolecería de nulidad. La normativa comunitaria que consagra la obligación que tiene el juez consultante de acatar la Interpretación Prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez consultante no hubiera aplicado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: si es una sentencia de instancia se podrían esgrimir recursos ordinarios de conformidad con la normativa procesal interna; y si es una sentencia de última o única instancia se podrían esgrimir recursos extraordinarios de conformidad con la normativa procesal interna: de revisión, casación, etc.*
- *La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc. No acatar la Interpretación Prejudicial tiene como efecto que no se ha seguido el procedimiento adecuado.*
- *De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.*
- *Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).*
- *Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente”. (Proceso 83-IP-2013 de 21 de agosto de 2013, marca: SYSTALAN denominativa).*

En consecuencia, deviene necesario precisar que la solicitud de interpretación prejudicial en el trámite del recurso extraordinario no sana el vicio en segunda instancia, de conformidad con lo establecido en la presente interpretación prejudicial.



2. La marca y los requisitos para su registro.

38. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(...) *constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (...)*”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.
39. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “*Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca*”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

Requisitos para el registro.

40. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(...) *es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva*” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).
41. La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria.
42. **La susceptibilidad de representación gráfica**, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
43. **La distintividad**, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.



44. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(...) *el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (...) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad*”. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N°. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).
45. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.
46. Al respecto el Tribunal ha manifestado:

“Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

*Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) *distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) *distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado*”. (Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa).**

47. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo MAFER (denominativo), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos.

48. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado MAFER (denominativo) es confundible con la marca MAPFRE (mixta), el Tribunal considera oportuno referirse al tema.
49. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.



50. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.
51. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
- “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).*
- El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que 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”.* (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
52. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
53. El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.* (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).
54. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
55. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
56. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.



57. El Tribunal ha diferenciado entre: *“la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”*. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).
58. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
59. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
60. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”*. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N°. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).
61. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:
62. **La similitud ortográfica**, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.
63. **La similitud fonética**, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. 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, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
64. **La similitud ideológica**, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

65. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios



elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que *“debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”*. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

66. Finalmente, es importante destacar que el consumidor medio es aquel informado y razonablemente atento y perspicaz. Al respecto el Tribunal ha señalado que: *“se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (...)”* (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). (Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

67. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

4. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

68. Se abordará el tema, en vista de que el signo solicitado MAFER es denominativo y la marca sobre la base de las cual se basa la demanda es MAPFRE mixta.

Signos denominativos.

69. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. 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.

Signos mixtos.

70. 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. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
71. Sobre el tema la jurisprudencia dice: *“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos denominativos y mixtos.

72. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y un signo mixto, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”*. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).
73. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, *“en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”*. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).
74. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, descritas a continuación.
75. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los



elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
 3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.
76. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
77. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

5. Conexión competitiva.

78. La sociedad MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS solicitó el registro del signo MAFER (denominativo) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial "servicios relacionados con los negocios inmobiliarios y bienes inmuebles; administración de inmuebles; corretaje de inmuebles para su venta y/o alquiler; arrendamiento de inmuebles; evaluación de bienes inmuebles; tasación de bienes inmuebles". Por su parte, la marca sobre la base de la cual se niega el registro MAPFRE registrada a favor de la sociedad FUNDACIÓN MAPFRE está destinada a distinguir, también, productos de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial "seguros y finanzas". En el caso de que los servicios sean los mismos no existiría conexión competitiva.
79. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos.⁵

⁵ En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos:



80. El Tribunal ha sostenido que: *“en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.* (Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002).
81. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”).



82. También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
83. Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
84. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: *“serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”*. (Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N°. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA).
85. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, *“el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”* (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N°. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

6. Examen de registrabilidad.

86. El Tribunal se referirá al tema, en virtud a que en el proceso interno no se presentaron oposiciones.
87. El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
88. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486.
89. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.



90. Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones.
91. Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
92. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR).
93. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: *“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.*
94. *En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.”* (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M).
95. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.
96. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.
97. Asimismo, es pertinente agregar, lo manifestado por el Tribunal en sentido de que:
“(…) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación



con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos". (Proceso 138-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N°. 1591, de 25 de febrero de 2008, marca: FRUITELLA denominativa).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la Corte Peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis:

1. Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.



- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.
2. Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito total.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

Finalmente, deviene necesario precisar que la solicitud de interpretación prejudicial en el trámite del recurso extraordinario no sana el vicio en segunda instancia, de conformidad con lo establecido en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo MAFER (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.



TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo, comparado con otro signo denominativo y uno mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

SEXTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva expuestos en la presente interpretación prejudicial.

SÉPTIMO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N°. 8858-2013, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Firman la presente Interpretación Prejudicial la señora Presidenta, los señores Magistrados que participaron en su adopción y el Secretario. De esta manera no se consignará la firma del Magistrado cuyo impedimento ha sido aceptado.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.



Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia L. Ayllón Q.
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (e)

PROCESO 042-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión. Marca: FADA PHARMA S.A. (denominativa). Actor: Sociedad FADA PHARMA S.A. Proceso interno N°. 8990-2013. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil catorce.

VISTOS:

El 8 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N°. 8990-2013.

El auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:



II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: Sociedad FADA PHARMA S.A.

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

Tercero interesado: Sociedad HADA S.A.

III. DATOS RELEVANTES.

A. Hechos.

1. El 31 de agosto de 2009, la sociedad FADA PHARMA S.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo FADA PHARMA S.A. (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. A la mencionada solicitud formuló oposición la sociedad HADA S.A. sobre la base de su marca HADA (denominativa) registrada en Colombia para distinguir productos de la Clase 5.
3. La sociedad HADA S.A. con el fin de acreditar su interés en el mercado peruano para formular la oposición, presentó solicitud de registro del signo HADA en el Perú.
4. Por Resolución N°. 0895-2010/CSD-INDECOPI, de 9 de abril de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por la sociedad HADA S.A. y concedió el registro del signo solicitado.
5. El 30 de abril de 2010, la sociedad HADA S.A. interpuso recurso de apelación.
6. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución N°. 0264-2011/TPI-INDECOPI, de 4 de febrero de 2011, revocó la Resolución impugnada y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado.
7. El 13 de mayo de 2011, la sociedad FADA PHARMA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución N°. Seis de 25 de abril de 2012, donde el Décimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa.
8. Contra dicha Sentencia, el 25 de mayo de 2012, la sociedad FADA PHARMA S.A. interpuso recurso de apelación.
9. El Décimo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú,



resolvió el recurso de apelación por Resolución Número Siete de 7 de junio de 2012, que confirmó la sentencia de primera instancia.

10. La sociedad FADA PHARMA S.A. interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 13 de enero de 2014, dispuso la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad FADA PHARMA S.A. interpone demanda bajo los siguientes argumentos:

11. Desde el punto de vista fonético, el signo FADA PHARMA S.A. presenta una notable diferencia con el signo HADA ya que la secuencia de las consonantes es distinta y por lo tanto la pronunciación también es distinta. Afirma que las primeras sílabas de los signos FA y HA son diferentes y se pronuncian de manera diferente.
12. Realizado el examen comparativo, apreciados los signos en su conjunto y dando mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias resulta que no son confundibles entre sí, gozando de plena distintividad una de la otra.
13. Entre los signos en conflicto no se da confusión directa ni indirecta por lo que no producirían riesgo de confusión en el mercado y podrían coexistir pacíficamente.
14. El signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

C. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI contesta la demanda manifestando:

15. El análisis de confundibilidad se realizó teniendo una visión en conjunto de cada uno de los signos y sus aspectos gráficos y fonéticos, por lo que su análisis se encuentra acorde con el derecho de marcas.
16. De esta manera el consumidor analizará el signo solicitado FADA PHARMA S.A. cotejándolo con el recuerdo más o menos vago que poseerá de la marca HADA, dejándose llevar por la impresión general de los mismos.
17. Entre los signos en conflicto existe semejanza fonética, en especial en los términos FADA y HADA, pues el término PHARMA es irrelevante ya que hace alusión a los términos FARMACIA o FARMACÉUTICO que son frecuentemente utilizados en la conformación de marcas registradas en la Clase 5 por lo que se trata de un término débil.



18. Desde el punto de vista conceptual, los signos en conflicto poseen un mismo significado.
19. Los signos en pugna distinguen productos de la Clase 5 por lo que la confundibilidad entre los signos podría llevar a un riesgo para la salud de los consumidores.
20. Afirma que los signos en controversia son semejantes y pueden causar riesgo de confusión en el público consumidor.

D. Fundamentos jurídicos de la contestación por parte del tercero interesado.

21. Según se desprende de la Resolución N°. Dos de 8 de noviembre de 2011 que cursa en el expediente, la sociedad HADA S.A. no dio contestación a la demanda en el plazo dispuesto por la norma por lo que fue declarada rebelde.

E. Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia, que declara infundada la demanda se basa en que:

22. El término PHARMA es una denominación genérica para productos de la Clase 5 por lo que tiene una menor fuerza distintiva. De esta manera, se debe realizar el cotejo entre los términos HADA y FADA.
23. Es así que entre los términos HADA y FADA existes semejanzas fonéticas y conceptuales que las hacen confundibles para el público consumidor.
24. Por lo expuesto, declara infundada la demanda.

F. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

La sociedad FADA PHARMA S.A. interpone recurso de apelación en el que:

25. Presenta los mismos argumentos que en su demanda.

G. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación.

26. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

H. Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Segunda Instancia.

La Sentencia de Segunda Instancia, que confirma la Sentencia apelada, argumenta que:

27. Los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5.



28. EL término PHARMA hace alusión a FARMACIA o FARMACÉUTICO y que es un término frecuentemente utilizado en productos de la Clase 5, por lo tanto no será el elemento que sirva para establecer diferencia entre los signos.
29. Los términos HADA y PHARMA comparten una misma secuencia de vocales y de sílabas finales por lo que la entonación y pronunciación de los signos será similar.
30. Desde el punto de vista conceptual los signos en conflicto hacen referencia a un mismo concepto.

I. Fundamentos jurídicos de la casación.

La sociedad FADA PHARMA S.A. interpuso recurso de casación en los siguientes términos:

31. De acuerdo al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 los signos en controversia no son pasibles de riesgo de confusión en el mercado.
32. Los signos en disputa al ser analizados en su conjunto no resultan similares al grado de producir riesgo de confusión.
33. Tiene registrados varios signos compuestos por el término FADA.

CONSIDERANDO:

34. Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
35. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
36. Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo FADA PHARMA S.A. (denominativo) fue el 31 de agosto de 2009, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, de oficio se interpretará el artículo 134 literal a) de la Decisión 486; y,



37. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

b) las palabras o combinación de palabras;

(…)

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. La marca y los requisitos para su registro.

38. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) *constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)*”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

39. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este



artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que *“Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”*. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

Requisitos para el registro.

40. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: *“(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva”*. (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).
41. La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria.
42. **La susceptibilidad de representación gráfica**, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
43. **La distintividad**, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.
44. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que *“(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”*. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N°. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).



45. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “*intrínseca*” como una capacidad distintiva “*extrínseca*”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.
46. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.
47. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.
48. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “*intrínseca*” como una capacidad distintiva “*extrínseca*”, como ya se indicó.
49. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FADA PHARMA S.A. (denominativo), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario.

50. Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión y/o asociación entre el signo solicitado FADA PHARMA S.A. (denominativo) y la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición HADA (denominativa).
51. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.
52. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.



53. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que 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”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

54. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
55. El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).*
56. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
57. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
58. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista



identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

59. El Tribunal ha diferenciado entre: *“la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”*. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S).
60. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
61. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
62. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”*. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N°. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).
63. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:
64. **La similitud ortográfica** se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.



65. **La similitud fonética** se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. 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, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
66. **La similitud ideológica** se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
67. En el caso concreto, el Juez consultante deberá poner mayor atención a los signos en conflicto ya que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, las palabras HADA y FADA tienen un significado conceptual semejante, a saber:

HADA.- Ser fantástico que se representaba bajo la forma de mujer, a quien se atribuía poder mágico y el don de adivinar el futuro.

FADA.- Hada, maga, hechicera.

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

68. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:
1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que *“debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”*. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).
 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.



4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

69. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto. Además, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica.

3. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos.

70. Se abordará el tema en razón a que el signo solicitado FADA PHARMA S.A. es denominativo y, el signo sobre la base del cual se presenta la oposición es HADA (denominativo).

Signos denominativos.

71. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. 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.
72. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: *“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”*. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Comparación entre signos denominativos.

73. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:
1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.



2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
 3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.
74. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
75. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaría, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

4. Marcas farmacéuticas.

76. En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas.
77. El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.
78. Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.
79. Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por *“las peligrosas consecuencias que puede*



acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales". (Proceso N°. 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N°. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN).

80. *Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de "marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundíendose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno".* (Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N°. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA).
81. *Igualmente, el Tribunal ha señalado que "respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas"* (Proceso 48-IP-2000, ya citado).
82. *Finalmente, "Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente".* (Proceso 74-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca: TENSLOTAN denominativa).

5. Términos genéricos y de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. Marca débil.

83. El Tribunal interpretará el presente tema en razón a que en el proceso interno se manifiesta que el término PHARMA es genérico y frecuentemente utilizado en marcas farmacéuticas.

Palabras genéricas en la conformación de marcas farmacéuticas.

84. El Tribunal, al referirse al signo genérico o al signo conformado por palabras genéricas, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, *"según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte"*, teniendo presente que una o varias palabras o partículas podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios,



pero no en relación con otros. Además, *“la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”*. (Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 917, de 10 de abril de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.).

85. Al respecto el Tribunal ha expresado, *“(...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”*, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER).
86. Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los signos que estén conformados por palabras o partículas genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

Palabras de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.

87. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: *“En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”*. (Proceso 30-IP-2000, ya citado).
88. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia *“la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”*. (Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET).
89. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. 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. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben



ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N°. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA).

90. Finalmente, el Tribunal ha manifestado: “Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. (Proceso 029-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217, 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA MIXTA).

Marca débil.

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: *“Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”*. (Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial N° 1134, de 11 de noviembre de 2004).

El titular de una marca débil, al contener ésta palabras comunes, descriptivas y/o genéricas no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. 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, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

En virtud de lo anteriormente expuesto,



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo FADA PHARMA S.A. (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos FADA PHARMA S.A. (denominativo) y HADA (denominativo) con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

CUARTO: La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

En el caso concreto, el Juez consultante deberá poner mayor atención a los signos en conflicto ya que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, las palabras HADA y FADA tienen un significado conceptual semejante, a saber:

HADA.- Ser fantástico que se representaba bajo la forma de mujer, a quien se atribuía poder mágico y el don de adivinar el futuro.

FADA.- Hada, maga, hechicera.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.



SEXTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SÉPTIMO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con partículas de uso común o partículas genéricas relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

El Juez consultante, por lo tanto, deberá determinar si el término PHARMA es genérico o de uso común para productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N°. 8990-2013, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia L. Ayllón Q.
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (e)



PROCESO 50-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, los artículos 134 literal a) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. Asunto: Marca: "NÚMERO UNO (denominativa)". Expediente Interno: 04401-2012-0-1801-JR-CA-05. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 26 días del mes de agosto del año dos mil catorce.

VISTOS:

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, a través de Oficio No. 4401-2012-0/8va SEC A-CSJLI-PJ de 12 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de once (11) de julio de 2014.

1. PARTES EN EL PROCESO INTERNO:

Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

Tercero interesado: THE CLOROX COMPANY.

2. HECHOS REVELANTES:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 15 de marzo de 2010, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., solicitó el registro de la marca NÚMERO UNO (denominativa) para distinguir: productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5.
2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano la empresa THE CLOROX COMPANY, presentó oposición, soportando su legítimo interés en ser competidora directa de la empresa solicitante, argumentando que el



signo solicitado es descriptivo y por ende carente de distintividad, por lo que afectaría a su empresa al describir que su producto es el “número uno” del mercado sin incluir ningún elemento adicional que le confiera distintividad.

3. Con fecha 8 de junio de 2010, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., da contestación a la oposición, sosteniendo que su signo NÚMERO UNO (denominativo) no hace alusión alguna a cualidades de los productos de la clase 5.
4. Mediante Resolución No. 309-2011/CSD-INDECOPI de 7 de febrero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado por considerar que el signo es una expresión laudatoria en la medida de informar de manera directa al consumidor los productos de la clase 5 y encontrarse inmerso en la prohibición contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.
5. El 17 de febrero de 2011, la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.
6. Con Resolución No. 0991-2012/TPI-INDECOPI de 8 de junio de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI, decidió confirmar la Resolución No. 309-2011/CSD-INDECOPI de 7 de febrero de 2011 que denegó el registro de la marca de producto NÚMERO UNO (denominativa), solicitada por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.
7. Con fecha 4 de septiembre de 2012, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución No. 0991-2012/TPI-INDECOPI de 8 de junio de 2012.
8. El 2 de agosto de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, da contestación a la demanda contenciosa administrativa.
9. Con fecha 30 de julio de 2012, THE CLOROX COMPANY, comparece ante el Juez Quinto de lo Contencioso Administrativo contestando a la demanda en calidad de tercero interesado.
10. El 26 de marzo de 2013, mediante Resolución Número 8, la Corte Superior de Justicia de Lima, Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda presentada por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.
11. INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., el 16 de abril de 2013, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 26 de marzo de 2013.
12. Mediante providencia de 17 de diciembre de 2013 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de República de Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, efectuando la siguiente pregunta:

“¿Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad respecto de signos compuestos por denominaciones descriptivas, evocativas, genéricas o arbitrarias en el marco de la Decisión 486?”



a. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

La sociedad **INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.** en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

13. Mantiene que el signo solicitado no es descriptivo sino arbitrario, ya que la denominación que lo conforma no guarda relación con el tipo de productos que ampara en el mercado.
14. Aduce que: “(...) la doctrina y jurisprudencia han reconocido, **que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir.** En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos.”
15. Afirma además que: “En efecto, debemos mencionar que la denominación NUMERO UNO no hace referencia alguna a una cualidad de los productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional, por lo tanto no constituye una descripción sobre las características de los productos para los cuales se pretende registrar.”
16. Enuncia que: “En consecuencia, dado que consideramos que nuestra marca no se encuentra incurso en las prohibiciones absolutas de registro según el artículo 135 incisos b) y e) de la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, solicitamos a la autoridad judicial se sirva declarar la nulidad de la resolución impugnada y se otorgue el registro solicitado por INTRADEVCO, por tener aptitud distintiva.”

b) Contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

17. Argumenta que: “En el presente caso, se aprecia que la denominación NUMERO UNO colocada como marca sobre los productos farmacéuticos y otros que se pretenden distinguir, incurrirían en la prohibición de registro referida, en la medida que informa directamente la calidad de los referidos productos, indicando que los productos que se pretenden distinguir con ese signo son los mejores, por lo que informa directamente acerca de la condición o posición de dichos productos frente a los demás competidores que son de igual o similar naturaleza.”
18. Afirma que en consecuencia el signo solicitado es descriptivo, al transmitir en conjunto información acerca de los productos que ampara a los cuales les atribuye una cualidad de excelencia.
19. Advierte además que: “(...) resulta frecuente la utilización en el mercado de frases como: EL NÚMERO UNO EN VENTAS; EL NÚMERO UNO EN ALIVIO DEL DOLOR; LA ELECCIÓN NÚMERO UNO; EL NÚMERO UNO PARA COMBATIR (determinada enfermedad), etc., en comparación a los productos que ofrecen los competidores.”



20. Que al no contar con elementos denominativos, gráficos y/o figurativos adicionales que le confieran suficiente fuerza distintiva no es capaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que se le daría una ventaja injusta de ser admitido a registro.
21. Determina que los signos descriptivos no pueden ser apropiados por una sola persona, ya que si así fuera se concedería un derecho de exclusiva a favor de un competidor singular, creándose una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, confiriéndole un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios, motivo por el cual, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores.
22. Que el signo solicitado no es arbitrario sino descriptivo ya que sí existe vinculación entre el signo solicitado y los productos que intenta proteger.

c) Argumentos contenidos en la contestación por parte del Tercero Interesado.

La compañía **THE CLOROX COMPANY**, en su contestación manifiesta que:

23. Afirma que la denominación NUMERO UNO es descriptiva motivo por el cual su registro constituiría una barrera de acceso al mercado.
24. Manifiesta que: “El signo cuyo registro Intradevco solicitó, se encuentra conformado por las denominaciones **NÚMERO y UNO**, las mismas que evidentemente **describen la calidad del producto informando que los productos o servicios designados con la mencionada marca, son los NÚMERO UNO (los primeros los mejores, superiores en el mercado).**”
25. Que el signo solicitado no contiene ningún otro elemento extra que le confiera distintividad, tan solo está conformado por las palabras NÚMERO y UNO.
26. Afirma que: (...) la denominación NÚMERO UNO, es descriptiva, por cuanto transmite al público, en su conjunto, información, acerca de los productos que pretende distinguir, concediéndoles una característica especial (son productos NÚMERO UNO, es decir, mejores que el resto).”
27. Las denominaciones descriptivas no deben concederse a favor de una sola persona, toda vez que de así suceder, habría una desventaja respecto del resto de productos, constituyéndose así una barrera de acceso al comercio.

d) Fundamentos contenidos en la sentencia de Primera Instancia.

28. El **Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo**, resolvió declarar infundada la demanda, de acuerdo con los siguientes argumentos:
29. Sostuvo que: “(...) este Juzgado concluye que los signos descriptivos son aquellos que exclusivamente y de manera directa indican una característica, información o cualidad de los productos o servicios en los que se aplican; lo que hace que carezcan de distintividad.”
30. Que: “(...) analizada la marca sub Litis “NUMERO UNO”, se determina que sí constituye un signo descriptivo, toda vez que por sí mismo, conceptualiza la calidad, que puede ir ligada al producto, informando con dicha denominación que el producto es el número uno del mercado y/o es el mejor del mercado, lo que no



permite que este sea distinguido con otros productos; por tanto, no configura el elemento de Distintividad exigido para el registro de marcas.”

31. Además enfatizó en que: “(...) en virtud de la exclusividad del registro, el titular de la marca hace uso exclusivo de su derecho; por tanto, de otorgarse el registro de este signo descriptivo, puede generar una ventaja ilegítima al titular, toda vez que se le dotaría de atribuciones que le permitiría excluir a terceros de su absoluta disponibilidad de la frase “Número Uno”, o que a su vez podría impedir el libre uso en la presentación y comercialización de sus productos y servicios.”

e) Fundamentos contenidos en el Recurso de Apelación.

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente:

32. Error en la resolución impugnada, la cual les causa agravio.
33. Que la denominación NÚMERO UNO no hace referencia a una cualidad de los productos de la clase 5, por lo tanto no constituye una denominación descriptiva sino arbitraria.
34. Que su signo no guarda relación alguna con los productos que pretende distinguir, tratándose más bien de un signo arbitrario.
35. Afirma que: “(...) **que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir.** En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos”.

f) Contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI).

36. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del INDECOPI al recurso de apelación.

g) Contestación al Recurso de Apelación Tercero Interesado.

37. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del tercero interesado al recurso de apelación.

3. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

38. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
39. Se considera que procede la interpretación del artículo 135 literal e), correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el literal a) del artículo 134 y literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
40. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:



Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(...)

Artículo 134:

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;”

(...)

Artículo 135:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
b) carezcan de distintividad;”

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

4. CONSIDERACIONES.

41. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Arbitral, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

B. La Irregistabilidad de signos por falta de distintividad

C. La marca denominativa compuesta.

D. Los signos descriptivos. Las expresiones laudatorias. Los signos genéricos. Los signos de fantasía. Los signos evocativos.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

42. Dentro del procedimiento interno se resolvió negar el signo “NÚMERO UNO” (denominativo), para amparar productos de la clase internacional No. 5, por lo que es pertinente analizar qué se entiende por marca y sus elementos constitutivos.



43. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.
44. Por su parte, para el tratadista Jorge Otamendi: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro (...) .La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios.”¹
45. La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección.
46. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las figurativas o gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, donde se protegen los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.
47. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Requisitos para el registro de las marcas.

48. Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe gozar de distintividad y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica.
49. **Distintividad**, es decir, que pueda diferenciar un producto o servicio respecto de otro, que por sí sola sea capaz de identificarse sin crear confusión con otros o con sus características o propiedades intrínsecas, requisito necesario ya que el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, enuncia como prohibición absoluta de registro como marca, aquellos signos que precisamente carezcan de distintividad.
50. **La representación gráfica**, consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, sonidos, etc.
51. Este Tribunal dentro de la Interpretación Prejudicial 259-IP-2013 al respecto de este tema ha expresado que:

“Dentro de los elementos constitutivos de una marca, el requisito de perceptibilidad, se encuentra implícitamente contenido en la definición

¹ Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Edit. Abeledo- Perrot, Buenos Aires, Cuarta Edición, 2002, pág. 7



del artículo 134 de la Decisión 486. Es claro que para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, esta es la única forma en que podrá ser aprehendida por los medios sensoriales de los consumidores y asimilada posteriormente por su inteligencia.

La representación gráfica y la distintividad, por su parte, son requisitos expresamente establecidos en la norma comunitaria.

La susceptibilidad de representación gráfica está relacionada con las expresiones o descripciones, ya sea a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que se utiliza para describir al signo y que sirven para que puedan ser apreciados en el mercado de otros productos o servicios existentes.

Es claro que el signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, olores, etc.

La distintividad por su parte, constituye la función primordial de una marca, radica en la capacidad de poder identificar productos o servicios en el mercado, respecto de terceros. Es entonces distintivo un signo, cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.”

52. El juez consultante debe proceder a analizar, si el signo NÚMERO UNO (denominativo) cumple con los requisitos propios de una marca para poder ser admitido a registro, en particular si es suficientemente distintivo respecto de otros signos existentes en el mercado para productos de la clase internacional No. 05, y si es identificable.

B. LA IRREGISTABILIDAD DE SIGNOS POR FALTA DE DISTINTIVIDAD.

53. Entre uno de los argumentos para rechazar el registro del signo NÚMERO UNO (denominativo), se encuentra la falta de capacidad de distinguirse en el mercado con otros, incurriendo en la causal enunciada en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, motivo por el cual, se analiza que se entiende por distintividad y cuándo un signo es irregistrable si carece de dicho requisito.
54. Se reitera lo previamente enunciado por este Tribunal en la Interpretación Prejudicial 122-IP-2013 que manifiesta que:

“La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el



presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.

(...) de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que:

“(...) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (...) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”), publicado en la Gaceta Oficial N° 1333, de 25 de abril de 2006,

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.”

55. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo NÚMERO UNO (denominativo), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literales a) y b) de la referida Decisión.

C. LA MARCA DENOMINATIVA COMPUESTA.

56. En consideración a que el signo solicitado está conformado por dos palabras NÚMERO y UNO se hace necesario analizar lo que se refiere a la marca denominativa compuesta, ante lo cual el Tribunal se ha pronunciado en el siguiente sentido, dentro de su Interpretación Prejudicial 114-IP-2013.

“Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de



dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...).²

57. El simple hecho de incorporar dos palabras para conformar un signo no implica que por ello se le dota de distintividad, necesariamente debe al menos uno de ellos contener un término suficientemente fuerte como para poder gozar de aptitud distintiva y ser admitido a registro. En el caso que nos ocupa, la autoridad nacional deberá revisar si el signo NÚMERO UNO (denominativo compuesto) en conjunto es un signo que guarda los requisitos exigidos por la norma comunitaria para poder ser admitido a registro.

D. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS. LAS EXPRESIONES LAUDATORIAS. LOS SIGNOS GENÉRICOS. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. LOS SIGNOS EVOCATIVOS.

58. Para dar contestación a la interrogante formulada por el juez consultante respecto a: “¿Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad respecto de signos compuestos por denominaciones descriptivas, evocativas, genéricas o arbitrarias en el marco de la Decisión 486?”, este Tribunal analizará qué se entiende por signos descriptivos, expresiones laudatorias, signos genéricos, marcas arbitrarias y evocativas.

59. **Signos Descriptivos.-** La marca solicitada fue rechazada por tratarse de un signo descriptivo, incurso en la prohibición del artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que a criterio del juzgador, por sí mismo conceptualiza la calidad que puede ir ligada al producto, informando con dicha denominación que el producto es el número uno del mercado y/o es el mejor del mercado.

60. Hace falta iniciar enunciando que los signos descriptivos no tienen poder identificadorio, toda vez que se confunden con lo que van a identificar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente:

“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”.

61. Este Tribunal ya se ha pronunciado en su Interpretación Prejudicial 122-IP-2013, manifestando que “La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

² **Proceso 13-IP-2001**, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”³.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

En el caso de que el signo esté integrado por expresiones descriptivas, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros.”

62. El juez consultante, finalmente, debe establecer si el signo “NÚMERO UNO” (denominativo) es un signo descriptivo de las características y cualidades de los productos que pretende distinguir, de conformidad con lo establecido en la presente interpretación prejudicial.
63. Dentro del texto del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 se hace alusión además a la prohibición de las expresiones laudatorias referidas a los productos o los servicios, por lo que es preciso hacer énfasis en este aspecto, toda vez que a criterio del juzgador, el signo NÚMERO UNO (denominativo), haría pensar que es el mejor del mercado, por lo que este Tribunal se pronunciará sobre qué se entiende por expresiones laudatorias.
64. **Expresiones laudatorias.-** Se entiende por expresión laudatoria aquella en la que realza, enaltece, engrandece, exalta un producto o servicio, dotándole de beneficios respecto del resto, razón por la cual no puede ser sujeta de apropiación por parte de una sola persona, la exclusividad de la cual está revestido el registro de una marca, impediría que terceros utilicen las mismas expresiones para la venta de sus productos o servicios, lo cual no es admitido dentro de la norma comunitaria.
65. Enfocándonos en el caso en concreto, el Juez Consultante es quien deberá analizar si el signo NÚMERO UNO (denominativo), encaja como una expresión laudatoria o no, efectuando un estudio respecto a los productos que ampara y cómo su registro podría influir respecto del resto de mercancías que se ofertan para el consumidor en el medio.
66. **Signos genéricos.-** Este Tribunal ha señalado que “una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio. La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna

³ **Proceso 27-IP-2001**, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial N° 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial N° 189, de 15 de septiembre de 1995.



persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos descriptivos o genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras descriptivas o genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras descriptivas o genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.

Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras descriptivas o genéricas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras descriptivas o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles.”⁴

67. **Los signos de fantasía.-** La compañía solicitante ha argumentado que el signo solicitado no es descriptivo sino arbitrario, los cuales han sido definidos por este Tribunal como signos de fantasía, respecto de los cuales la doctrina lo ha definido como: “(...) aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”.⁵

De igual manera este Tribunal ha hecho énfasis a que: “Las denominaciones de fantasía (...) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.⁶

68. **Los signos evocativos.-** El juez consultante solicita que se analice además el aspecto referente a los signos evocativos, por lo que este Tribunal procede a reiterar lo antes mencionado, en cuanto a que se afirma que este tipo de signos son aquellos que: “(...) sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer

⁴ Interpretación Prejudicial 110-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina No. 2148 de 7 de febrero de 2013.

⁵ OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 26.

⁶ Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: “SALTIN” etiqueta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. (Proceso 12-IP-96, marca: “MARGARINA EXCLUSIVA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 265, de 16 de mayo de 1997).

69. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.
70. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
71. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.
72. En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que:

“Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado.”⁷

“Sin embargo, 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. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.”⁸

⁷ Proceso 50-IP-2003, sentencia del 4 de junio del 2003, marca: C-BOND. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

⁸ Proceso 190-IP-2003, sentencia del 23 de octubre del 2003, marca: “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixta). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.



73. Luego de efectuar un análisis de qué signos son admisibles a registro y cuáles no, compete a la autoridad nacional efectuar la revisión de determinar en qué tipo de signo se encasilla el signo NÚMERO UNO (denominativo) y si es susceptible de registro o no.

Sobre la base de estos fundamentos,

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección.

SEGUNDO: Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe gozar de distintividad, y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica.

TERCERO: La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.

CUARTO: Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico.

El simple hecho de incorporar dos palabras para conformar un signo no implica que por ello se le dota de distintividad, necesariamente debe al menos uno de ellos contener un término suficientemente fuerte como para poder gozar de aptitud distintiva y ser admitido a registro. En el caso que nos ocupa, la autoridad nacional deberá revisar si el signo NÚMERO UNO (denominativo) en conjunto es un signo que guarda los requisitos exigidos por la norma comunitaria para poder ser admitido a registro.

QUINTO: La irregistrabilidad de los signos descriptivos deviene en aquellos que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.



El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación.

Se entiende por expresión laudatoria aquella en la que realza, enaltece, engrandece, exalta un producto o servicio, dotándole de beneficios respecto del resto, razón por la cual no puede ser sujeta de apropiación por parte de una sola persona, la exclusividad de la cual está revestido el registro de una marca, impediría que terceros utilicen las mismas expresiones para la venta de sus productos o servicios, lo cual no es admitido dentro de la norma comunitaria.

La denominación genérica es aquella expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El signo de fantasía es aquel constituido por una palabra con significado propio que ha sido elegido para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características.

Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 04401-2012-0-1801-JR-CA-05, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO



Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 055-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g), 224 y 228 de la Decisión 486. Marca: STUDENT y logotipo. Actor: Sociedad LÁPICES Y CONEXIOS S.A. (LAYCONSA) Proceso interno N°. 03580-2010-0-1801-JR-CA-08. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32, 67 y 68 de su Estatuto. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez presentó escrito de impedimento para conocer el presente proceso y, en consecuencia, no participa de su adopción.

VISTOS:

El 21 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno N°. 03580-2010-0-1801-JR-CA-08;

El auto de 25 de agosto de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo a los artículos 67 literal b) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

El auto de 25 de agosto de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:



II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: Sociedad LÁPICES Y CONEXOS S.A. (LAYCONSA)

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

Tercero interesado: Señor EPIFANIO GUILLERMO SUTTI CCAMA.

III. DATOS RELEVANTES.

A. Hechos.

1. El 19 de septiembre de 2007, el señor EPIFANIO GUILLERMO SUTTI CCAMA solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo STUDENT constituida "por la denominación STUDENT y figura estilizada de una pelota todo en la combinación de colores verde, azul, amarillo, lila, morado, rojo, anaranjado, amarillo, celeste y fucsia" para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial "papelería, adhesivos, lápices, colores, plumones, crayolas, útiles de escritorio y oficina correspondientes a la clase, pinceles".
2. Presentó oposición la sociedad LÁPICES Y CONEXOS S.A. sobre la base de su marca ESTUDIANTE (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. Por Resolución N°. 0601-2009/CSD-INDECOPI de 11 de marzo de 2009 la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LÁPICES Y CONEXOS S.A. y concedió el registro del signo solicitado.

En la misma Resolución, la Comisión de Signos Distintivos, agrega que también tuvo a la vista las marcas INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD (ISIC) y logotipo y CONFERENCIA ANUAL DE ESTUDIANTES.

4. La sociedad LÁPICES Y CONEXOS S.A. interpuso recurso de apelación.
5. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución N°. 0457-2010/TPI-INDECOPI de 19 de febrero de 2010, confirmó la Resolución impugnada.
6. Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad LÁPICES Y CONEXOS S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número tres, de 25 de octubre de 2012, donde el Décimo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contenciosa administrativa.
7. El INDECOPI y el señor EPIFANIO GUILLERMO SUTTI CCAMA interpusieron recurso de apelación.
8. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número seis de 25 de noviembre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486.



B. Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad **LÁPICES Y CONEXOS S.A. (LAYCONSA)** presentó escrito de demanda en el que expone:

9. El INDECOPI no ha fundamentado debidamente la Resolución impugnada, al no dar una explicación respecto a la diferencia entre los signos mixtos y denominativos.
10. Los vocablos ESTUDIANTE y STUDENT tienen similitud semántica, ya que la traducción del signo solicitado es ESTUDIANTE por lo que evocan el mismo concepto lo cual implica un alto riesgo de confusión y error en los consumidores.
11. La marca ESTUDIANTE distingue todos los productos de la Clase 16 incluidos los solicitados por el signo opositor.
12. Resulta polémico el criterio del INDECOPI respecto a que el término STUDENT sea débil.
13. Los signos en conflicto son confundibles.

C. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El **INDECOPI**, contestó la demanda manifestando que:

14. El INDECOPI consideró que en el signo solicitado son relevantes tanto la parte denominativa como la gráfica.
15. Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión, desde el punto de vista fonético “que aun cuando la letra ‘S’ inicial en el signo solicitado será pronunciado como [ES], al igual que la sílaba inicial de la marca registrada, determinando que las sílabas iniciales de ambos signos generen una pronunciación similar (ESTUD-/STUD-), la inclusión de terminaciones diferentes en cada uno de los signos (-IANTE/-ENT), determina que generen una pronunciación de conjunto distinta”.
16. Desde el punto de vista gráfico, “se advierte que aun cuando los signos comparten 5 de las letras que los conforman (E-S-T-U-D-I-A-N-T-E/S-T-U-D-E-N-T), la inclusión de elementos figurativos y cromáticos adicionales relevantes en el signo solicitado, determina que los signos generen una impresión visual de conjunto diferente”.
17. De esta manera, “dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos en conflicto, aun cuando existe identidad entre algunos de los productos que distinguen, se determinó que su coexistencia en el mercado no podría inducir a confusión al público consumidor”.

D. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

El señor **EPIFANIO GUILLERMO SUTTI CCAMA**, tercero interesado en el proceso, contestó la demanda señalando lo siguiente:

18. El diseño, características y disposición cromática del signo gráfico de la marca STUDENT lo hacen totalmente distintivo de cualquier otro; independientemente del nombre o signo denominativo.
19. Cita otras Resoluciones del INDECOPI.



20. Si bien puede considerarse que los signos se refieren a un mismo concepto, sin embargo, las características fonéticas y gráficas del signo solicitado lo hacen diferente.

E. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

21. La Sentencia de Primera Instancia que declara fundada la demanda se fundamenta en:

“Que, en el caso de controversia se advierte que el signo que se solicita para su inscripción –STUDENT corresponde al idioma inglés, la misma que traducido al Español significa ‘ESTUDIANTE’ igual que la marca inscrita del demandante, lo cual puede llevar a los consumidores a relacionar el origen de ambos signos, en la medida que el significado ‘STUDENT’ es de fácil entendimiento por el consumidor promedio; por otro lado ambas marcas distinguen productos pertenecientes a la misma Clase de la Nomenclatura Internacional productos protegidos por la marca inscrita –ESTUDIANTE. En ese sentido si bien es cierto que entre ambos signos hay diferencias desde el punto de vista gráfico, se advierte la existencia de similitud conceptual entre los signos al existir conexión competitiva entre estos, lo cual constituye semejanzas capaz de inducir al consumidor en error al poder generar confusión entre un producto y otro, o poder asociar el origen empresarial de los mismos, en este sentido no pueden ambas marcas coexistir en el mercado sin que esto genere perjuicio a los consumidores ni al titular de la Marca ESTUDIANTE inscrita mediante el registro N° 029273 (...) por lo que el signo solicitado ‘STUDENT’ se encuentra en las prohibiciones para su registro establecidos en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486”.

F. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

El INDECOPI, presentó recurso de apelación contra la Sentencia de Primer Instancia, en el que:

22. Reafirma los argumentos esgrimidos en la contestación a la demanda contencioso administrativa.
23. En la sentencia impugnada no se ha tomado en cuenta lo que ya ha interpretado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cuanto a las clases de signos y su comparación.
24. Afirma, que no existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto

G. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación por parte del tercero interesado.

El señor EPIFANIO GUILLERMO SUTTI CCAMA, interpone recurso de apelación en el que manifiesta:

25. Respecto a que la sentencia impugnada considera que su signo se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486, manifiesta que su signo es mixto cuyos elementos le otorgan distintividad.
26. El término ESTUDIANTE no puede ser de uso exclusivo, ya que a pesar de que la traducción de los signos resulta igual, no es determinante para establecer identidad entre ellos, ya que la expresión STUDENT y ESTUDIANTE constituyen elementos débiles sobre los que no se puede pretender exclusividad, debiendo incluirse elementos adicionales en cada uno a fin de contar con la distintividad requerida para su registro.



H. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación.

27. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

CONSIDERANDO:

28. Que, la norma contenida en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
29. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
30. Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo STUDENT y logotipo fue el 19 de septiembre de 2007, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretará el artículo 134 literales a), b) y g), 224 y 228 de la misma Decisión; y,
31. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

c) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.



(...)

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;

(...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(...)

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(...)

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;



- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
 - i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
 - j) los aspectos del comercio internacional; o,
 - k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
- (...)"

5. La marca y los requisitos para su registro.

32. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: *"(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (...)".* Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.
33. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que *"Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca"*. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: "UNIVERSIDAD VIRTUAL").

Requisitos para el registro.

34. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: *"(...) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la 'perceptibilidad', porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva"* (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).
35. La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria.



36. **La susceptibilidad de representación gráfica**, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
37. **La distintividad**, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.
38. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que *“(...) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (...) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”*. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N°. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).
39. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.
40. Al respecto el Tribunal ha manifestado:

“Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”. (Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa).

41. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo STUDENT y logotipo, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

6. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos.



42. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado STUDENT y logotipo es confundible con la marca ESTUDIANTE (denominativa), el Tribunal considera oportuno referirse al tema.
43. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.
44. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.
45. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
- “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).*
- El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que 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”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).*
46. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
47. El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.* (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).
48. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
49. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los



productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

50. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.
51. El Tribunal ha diferenciado entre: *“la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”*. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).
52. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
53. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
54. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”*. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N°. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).
55. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:
56. **La similitud ortográfica**, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.
57. **La similitud fonética**, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. 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, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los



consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

58. **La similitud ideológica**, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

59. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que *“debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”*. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

60. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

7. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

61. Se abordará el tema de los signos mixtos y denominativos, en vista de que el signo solicitado STUDENT y logotipo es mixto y el signo sobre la base del cual se presentó la oposición es ESTUDIANTE (denominativo).

Signos denominativos.

62. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. 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.

Signos mixtos.

63. 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. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
64. Sobre el tema la jurisprudencia dice: *“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos mixtos y denominativos.

65. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y un signo mixto, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”*. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).
66. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, *“en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”*. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).
67. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, descritas a continuación:



68. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:
1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
 3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.
69. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
70. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

8. El signo notoriamente conocido, su protección y su prueba.

71. El demandante manifestó que en las Resoluciones impugnadas no se abordó el tema del prestigio de su marca, para lo cual cita el artículo 136 letra h) de la Decisión 486, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.
72. En este marco el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad, haciendo un especial énfasis en la relación que existe entre su protección, el principio de especialidad y los diferentes riegos en el mercado.
73. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, en el marco del proceso 111-IP-2013:

“1. Definición.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.



El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características:

- *Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente,*

El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:

“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,*
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

- *Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.*
- *La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.*

2. Protección.

a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.



Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado.

La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario¹.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B) y C) de la presente providencia.

¹ Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse **VARGAS MENDOZA**, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.



El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

- *Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.*
- *Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.*
- *Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.*

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente:

“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.²

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o

² **MONTEAGUDO, MONTIANO**, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283.



*inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.*³

3. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. (Proceso 111-IP-2013 de 16 de octubre de 2013, citando al proceso 23-IP-2013 de 15 de mayo de 2013).

74. Revisado el caso concreto, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar con claridad la relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone una marca notoria en el mercado, de conformidad con lo siguiente:

³ **Ibidem.** Pág. 247.



- *“Como se dijo anteriormente, la protección de la marca notoriamente conocida rompe los principios registral, de uso real y efectivo, de territorialidad y de especialidad. Esto se da bajo el entendido de que la marca notoria se encuentre inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Por lo tanto, para que se proteja a una marca notoria más allá del principio de especialidad, se deberá demostrar la exposición del signo a alguno de dichos riesgos.*
- *En consecuencia, la corte consultante deberá verificar la existencia de alguno de los mencionados riesgos para que opere la protección del signo notorio. En relación con los dos primeros, deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos para determinar la posibilidad de error en el público consumidor (...).*
- *En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es de vital importancia que el juez consultante, para ciertos supuestos, establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre la marca notoria y la renombrada para establecer diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto sí puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.*
- *El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación el público consumidor, o que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores. Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incurriere en otros espacios comerciales.*

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor”. (Proceso 111-IP-2013, ya citado).

75. Sobre la base de lo expuesto, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.



9. Signos evocativos.

76. La parte demandante manifiesta que los signos en conflicto evocan el mismo concepto, lo que implicaría un alto riesgo de confusión y error en los consumidores, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema de los signos evocativos.
77. Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere tal carácter.
78. El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.
79. El Tribunal ha manifestado al respecto que, *“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”*. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL).
80. Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que *“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 tendrá 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. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos (...). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”*. (Proceso 133-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N° 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa))”.
81. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá analizar si los signos en conflicto son evocativos.

10. Signos de uso común. Marca débil.

82. El tercero interesado en su escrito de apelación manifiesta que se los signos resultan débiles y de uso común.
83. El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.
84. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común, a efectos de determinar si existe



confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

85. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
86. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. 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. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N°. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA).
87. Finalmente, el Tribunal ha señalado: *“Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”*. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA mixta).

Marca débil.

88. El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
89. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: *“Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (...)”*. (Proceso 99-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING).



11. Signos en idioma extranjero.

90. De igual manera, en el proceso interno se manifiesta que el signo STUDENT y logotipo está compuesto por palabras en idioma inglés conocido por la generalidad del público consumidor.
91. Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto marcario le otorgan suficiente distintividad al signo.
92. Respecto a los signos en idioma extranjero, el Tribunal ha manifestado que: “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario”. (Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP mixta).
93. Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que *“el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”*. (Proceso 16-IP-98, ya citado).
94. Al respecto, el Tribunal ha manifestado *“No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”*. (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012).
95. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que *“han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”*. (Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N°. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI).
96. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

En virtud de lo anteriormente expuesto,



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo STUDENT y logotipo, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo, comparado con otro signo denominativo y uno mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

Sobre la base de lo expuesto en la presente interpretación prejudicial, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus



componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

SEXTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

SÉPTIMO: Una marca que contenga una palabra o una expresión de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. 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.

El Juez consultante debe determinar si la denominación STUDENT es de uso común en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable.

OCTAVO: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

NOVENO: Los signos que contienen palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

En el presente caso, el juez consultante deberá determinar si el signo STUDENT y logotipo tendría un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N°. 03580-2010-0-1801-JR-CA-08, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Firman la presente Interpretación Prejudicial la señora Presidenta, los señores Magistrados que participaron en su adopción y el Secretario. De esta manera no se consignará la firma del Magistrado cuyo impedimento ha sido aceptado.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA



Cecilia L. Ayllón Q.
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO