



### SUMARIO

#### TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
Proceso 203-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 190, 191, 194, 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Lima, República del Perú. Expediente Interno N° 365867-2008. Solicitante: MOLINERA LOS ÁNGELES S.A. Nombre comercial: MOLINERA LOS ÁNGELES.....	1
Proceso 207-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2009-00554. Actor: TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH. Marca figurativa. Asunto: cancelación parcial por falta de uso de la marca.....	20
Proceso 208-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 134 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224, 226 y 228 de la misma Decisión. Marca: FIGURATIVA. Demandante: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GESTIÓN HUMANA ACRIP. Proceso interno N°. 2009-00382.....	32

#### PROCESO 203-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 190, 191, 194, 224, 225, 226, 228 y



229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Lima, República del Perú. Expediente Interno N° 365867-2008. Solicitante: MOLINERA LOS ÁNGELES S.A. Nombre comercial: MOLINERA LOS ÁNGELES.

**Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Lima, República del Perú.

**VISTOS:**

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Lima, República del Perú, a través del Oficio No. 1362-2014/DSD-INDECOPI, de 30 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 24 de octubre de 2014 vía courier, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) 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 29 de enero de 2015.

**A. ANTECEDENTES.**

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

**Partes:**

**Solicitante:** MOLINERA LOS ÁNGELES S.A.

**Opositor:** GLOBAL ALIMENTOS S.A.C.

**A. HECHOS:**

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos expedidos, se encuentran los siguientes:

1. El 08 de septiembre de 2008, la sociedad **MOLINERA LOS ÁNGELES S.A.**, solicitó el registro del nombre comercial **MOLINERA LOS ÁNGELES**, para distinguir las siguientes actividades relacionadas con la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: "actividades económicas relacionadas con la producción y comercialización de cereales, trigo, arroz y golosinas".



2. El 04 de marzo de 2009 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la solicitud mencionada.
3. El 14 de abril de 2009 la sociedad **GLOBAL ALIMENTOS S.A.C.**, formuló oposición sobre la base de sus marcas denominativas, registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: **ÁNGEL** (Certificado No. 27193 – para distinguir hojuelas de avena) y **ÁNGEL** (Certificado No. 29568 – para distinguir preparaciones hechas con cereales y todos los demás productos de la clase con exclusión de hojuelas de avena).
4. La Dirección de Signos Distintivos del **INDECOPI**, Lima, República del Perú, mediante Oficio No. 1362-2014/DSD-INDECOPI, solicitó una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

**a. Argumentos contenidos en la formulación de la oposición.**

La sociedad **GLOBAL ALIMENTOS S.A.C.**, soporta la oposición en los siguientes argumentos:

5. Manifiesta, que la sociedad **GLOBAL ALIMENTOS S.A.C.**, es una empresa pionera en el rubro de fabricación de alimentos a base de cereales, que ha logrado un posicionamiento privilegiado tanto en el mercado nacional como internacional, siendo sus principales líneas de negocio: “(i) Cereales extruidos listos para comer como: cereales de expansión directa (bolitas, aritos, etc.), cereales de expansión indirecta (hojuelas) y cereales coextruidos rellenos (almohaditas); (ii) Insumos para la industria de alimentos en general como: Harinas de Cereales extruidos y Polenta de Maíz; (iii) Productos para el mercado institucional y programas de apoyo social como: Hojuelas pre cocidas de Avena, Cebada, Quinoa y Maca; y, (iv) Sub productos derivados para consumo animal”.
6. Señala, que en la actualidad exporta sus productos a los mercados de Ecuador, Colombia, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Haití y Puerto Rico.
7. Arguye, que la similitud fonética y conceptual de los signos en conflicto, así como el riesgo de conexión competitiva, lesionarían los derechos derivados de la marca denominativa **ÁNGEL** (Certificados Nos. 27193 y 29568). Por lo tanto, se configura el riesgo de confusión o de asociación.
8. Adiciona, que se pone en riesgo la notoriedad de la marca denominativa **ÁNGEL**. El signo solicitado es una imitación y transcripción parcial de dicha marca y, por lo tanto, se pretende un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
9. Indica, que la marca **ÁNGEL** se podría calificar como marca renombrada.
10. Afirma, que la sociedad **GLOBAL ALIMENTOS S.A.C.** es titular de treinta marcas en el Perú que incluyen el término **ÁNGEL**, y que comparten el prestigio de dicha denominación.
11. Indica, que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición contenida en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486.

**B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:**

12. La Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:



*“(...) en un procedimiento de solicitud de registro de nombre comercial es posible aplicar la causal de prohibición de registro de marcas contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486”.*

13. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 190, 191, 194, 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> **Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

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 190.-** Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

**Artículo 191.-** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

**Artículo 194.-** No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

- a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;
- b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;
- c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,
- d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

**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 225.-** Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

**Artículo 226.-** Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.



### C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

14. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

- A. Finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa.
- B. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos.
- C. El nombre comercial, su protección y el papel del sistema de registro. La normativa aplicable.
- D. La marca notoriamente conocida y su protección.
- E. La familia de marcas derivada de una marca notoriamente conocida.
- F. ¿En el presente caso es necesario abordar el tema de la conexión competitiva?

### D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

#### A. FINALIDAD Y EFECTOS DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA.

15. Para abordar el tema planteado, se reitera lo expresado en la Interpretación 121-IP-2014, de 20 de noviembre de 2014:

---

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

**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.

**Artículo 229.-** No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
- b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,
- c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.



“El objeto de la interpretación prejudicial apunta a la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina. Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “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”.

Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino.

El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “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” (lo subrayado es nuestro). Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes.

Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante. El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario.

Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial. Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas.

Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”.

Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos que conozcan del proceso interno en que se formuló la consulta, deberán adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos tienen la obligación de acatarla en la Resolución que vayan a adoptar en el caso concreto. La Resolución de la Dirección de Signos Distintivos o de la Comisión de Signos Distintivos podrá ser apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre tal apelación la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual



podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones.

En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases posteriores.

En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:

1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario.
2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial.
3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció.
4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento”.

## **B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS.**

16. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos **MOLINERA LOS ÁNGELES** y **ÁNGEL**. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos.
17. Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del proceso 141-IP-2012:

“Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o



letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.”

Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra formado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

*“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 (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...).”* (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001).

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

*“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)’.* (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). *Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.”* (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”.

18. En este orden de ideas, la consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos **MOLINERA LOS ÁNGELES** y **ÁNGEL**.





### C. EL NOMBRE COMERCIAL, SU PROTECCIÓN Y EL PAPEL DEL SISTEMA DE REGISTRO. LA NORMATIVA APLICABLE.

19. Como quiera que el presente caso tiene que ver con el registro del nombre comercial denominativo **MOLINERA LOS ÁNGELES**, el Tribunal estima necesario dar un repaso general a la figura del nombre comercial y su protección. Para esto se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013:

“El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión (...).

- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
- El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella. Es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única. Es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

#### **Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial.**

Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

- a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.
- b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un

nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

*“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.”* (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000).

- c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
- d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante en el mercado.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de Marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados”.

El consultante realizó la siguiente pregunta: ¿en un procedimiento de solicitud de registro de nombre comercial es posible aplicar la causal de prohibición de registro de marcas contenida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486?



En relación con la pregunta el Tribunal manifiesta lo siguiente:

Para que un nombre comercial sea susceptible de registro debe cumplir las mismas condiciones que reúne una marca, es decir, que sea distintivo y susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en las causales enunciadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en lo aplicable de conformidad con la naturaleza de la figura del nombre comercial. En consecuencia, en el trámite de oposición contra el registro de un nombre comercial son aplicables las mencionadas causales en lo que corresponda con la naturaleza del nombre comercial. En este sentido, es aplicable el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

#### **D. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PROTECCIÓN.**

20. La opositora sostuvo que con el signo solicitado para registro se pone en riesgo la notoriedad de la marca denominativa **ÁNGEL**. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad.
21. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el marco del proceso 23-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 parasitario<sup>2</sup>.

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.

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.

<sup>2</sup> 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.



- 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”.*<sup>3</sup>

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 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”.*<sup>4</sup>

### **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;*

<sup>3</sup> MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283.

<sup>4</sup> *Ibidem*. Pág. 247.



- 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”.

#### **E. LA FAMILIA DE MARCAS DERIVADA DE UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.**

22. La consultante sostuvo que la sociedad **GLOBAL ALIMENTOS S.A.C.** es titular de treinta marcas en el Perú que incluyen el término Ángel. Por tal motivo, el Tribunal considera pertinente referirse a la figura de la familia de marcas y su incidencia en el análisis de registrabilidad cuando ésta se deriva de una marca notoriamente conocida.
23. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 12 de febrero de febrero de 2014, expedida en el marco del proceso 211-IP-2013:

“Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera:

*“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los*



*productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión".* (Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 912 del 25 de marzo de 2003).

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por un elemento de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga un elemento de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común."

24. De conformidad con las particularidades del caso, el Tribunal reitera la línea jurisprudencia que ha trazado en relación con la familia de marcas derivada de una marca notoriamente conocida.

"El Tribunal ha manifestado que merece especial importancia el hecho de que la familia de marcas o la marca derivada "(...) provenga de una marca notoriamente conocida, ya que el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso, atendiendo a que la marca notoria tiene una protección especial de la que no gozan las otras marcas y, por lo tanto, se protege más allá de los principio de territorialidad y de especialidad, teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que pudo llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor.

Existen tres hipótesis que involucran las marcas derivadas de marcas notoriamente conocidas. La primera se da cuando la marca derivada de la marca notoria se solicita para registro; la segunda se presenta cuando la marca derivada de la notoria es la marca base de la oposición u observación; y la tercera es cuando tanto la marca solicitada como la oponente u observante son derivadas de marcas notorias". El criterio descrito es aplicable a la familia de marcas.

En relación con las dos primeras hipótesis, el Tribunal continúa diciendo que "el Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, deberán determinar en el asunto anteriormente mencionado, el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar o en el signo oponente u opositor, es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el registro marcario y de qué manera y, por lo tanto, si el público consumidor identificará dicha marca con la marca que ha ganado notoriedad. Lo anterior es de suma relevancia, ya que aunque la marca opositora pueda ser similar a la derivada de una marca notoria, el elemento notorio de esta última sea el elemento predominantemente distintivo dentro del conjunto marcario y, por lo tanto, el que hace que el público consumidor identifique el producto; y ya que aunque la marca solicitada sea similar a la marca derivada de una marca notoria únicamente en sus elementos accesorios, se debe tener en cuenta que el elemento notorio imprime distintividad al conjunto, pudiendo el público consumidor asociar los elementos accesorios directamente con la marca notoria y, así, la marca solicitada generar confusión en el público consumidor.





En relación con la tercera hipótesis, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán determinar en cada signo el grado de importancia, y participación de la marca notoria en el conjunto marcario, atendiendo, igualmente, a la naturaleza de los elementos accesorios, es decir, si son de fantasía, genéricos, descriptivos, de uso común, etc., para así determinar la viabilidad del registro y la protección como notoria de la marca derivada oponente". (Proceso 140-IP-2007, ya citado)". (Interpretación Prejudicial de 21 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 32-IP-2014).

**F. ¿EN EL PRESENTE CASO ES NECESARIO ABORDAR EL TEMA DE LA CONEXIÓN COMPETITIVA?**

25. El signo solicitado ampara las siguientes actividades relacionadas con la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: "actividades económicas relacionadas con la producción y comercialización de cereales, trigo, arroz, y golosinas".
26. Los signos opositores amparan los siguientes productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: Certificado N° 27193: hojuelas de avena; certificado N° 29568; preparaciones hechas con cereales y todos los demás productos de la clase con exclusión de hojuelas de avena.
27. De los documentos que se encuentran en el expediente se desprende que los signos en conflicto amparan los mismos productos, es decir, cereales. Por tal motivo, la consultante no debe realizar un análisis de conexión competitiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE**

**PRONUNCIAMIENTO:**

**PRIMERO:** En principio, la presente interpretación sería aplicable a lo largo del proceso, ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que las autoridades administrativas o judiciales competentes realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:

1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario.
2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial.
3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció.
4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

**SEGUNDO:** La consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos **MOLINERA LOS ÁNGELES** y **ÁNGEL**, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.



**TERCERO:** Para que un nombre comercial sea susceptible de registro debe cumplir las mismas condiciones que reúne una marca, es decir, que sea distintivo y susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en las causales enunciadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en lo aplicable de conformidad con la naturaleza de la figura del nombre comercial. En consecuencia, en el trámite de oposición contra el registro de un nombre comercial son aplicables las mencionadas causales en lo que corresponda con la naturaleza del nombre comercial. En este sentido, es aplicable el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

**CUARTO:** El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:

- Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiéndose por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.
- Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.
- Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

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.

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.

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.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, sobre la base de las pruebas presentadas.



**QUINTO:** La consultante deberá determinar el grado de incidencia del nombre comercial en el opositor, es decir, si el nombre comercial notorio es el que inyecta distintividad en el registro y de qué manera y, por lo tanto, si el público consumidor lo identificará con el otro que ha ganado notoriedad. Lo anterior es de suma relevancia, ya que aunque el nombre comercial solicitado sea similar a uno derivado de un notorio únicamente en sus elementos accesorios, se debe tener en cuenta que el elemento notorio imprime distintividad al conjunto, pudiendo el público consumidor asociar los elementos accesorios directamente con este y, así, el solicitado generar confusión en el público consumidor.

**SEXTO:** De los documentos que se encuentran en el expediente se desprende que los signos en conflicto amparan los mismos productos, es decir, cereales. Por tal motivo, la consultante no debe realizar un análisis de conexión competitiva.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir la resolución administrativa en el procedimiento interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

Leonor Perdomo Perdomo  
**MAGISTRADA**

José Vicente Troya Jaramillo  
**MAGISTRADO**

Luis José Diez Canseco Núñez  
**MAGISTRADO**

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

Luis José Diez Canseco Núñez  
**PRESIDENTE**

Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

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



---

**PROCESO 207-IP-2014**

**Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2009-00554. Actor: TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH. Marca figurativa. Asunto: cancelación parcial por falta de uso de la marca.**

**Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los veinte y nueve días del mes de enero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

**VISTOS:**

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Oficio No. 3390 de 28 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 165 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 3 de diciembre de 2014.

**A. ANTECEDENTES.**

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

**Partes:**

**Demandantes:** TROLLI IBÉRICA S.A.  
MEDERER GMBH

**Demandada:** LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENCIA DE  
INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC).

**Tercero Interesado:** PROCAPS S.A.

**HECHOS:**



Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

28. El 04 de abril de 2008, las sociedades **TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH**, solicitaron la cancelación por falta de uso de una marca figurativa, registrada a favor de la sociedad **PROCAPS S.A.**, bajo el certificado No. 281117 para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional.
29. El 18 de julio de 2008, la sociedad **PROCAPS S.A.** presentó contestación a la solicitud, aportando pruebas tendientes a demostrar el uso real y efectivo de la marca en el mercado.
30. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 9055 de 26 de febrero de 2009, resolvió declarar fundada parcialmente la acción de cancelación interpuesta, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: "chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos"; y delimitar el Certificado No. 281117, correspondiente a la marca figurativa, para distinguir únicamente: "dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería".
31. Tanto las sociedades **TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH**, así como la sociedad **PROCAPS S.A.**, presentaron recursos de reposición y en subsidio apelación contra el anterior acto administrativo.
32. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 17859 de 20 de abril de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el Acto Administrativo recurrido y concediendo ante su inmediato superior el recurso de apelación.
33. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 24778 de 20 de mayo de 2009, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada.
34. Las sociedades **TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH**, presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resoluciones Nos. 9055 de 26 de febrero de 2009, 17859 de 20 de abril de 2009 y 24778 de 20 de mayo de 2009, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.
9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

**a. Argumentos de la demanda.**

Los demandantes soportan la acción en los siguientes argumentos:

10. Manifiesta, que el uso real y efectivo de la marca en el mercado debe efectuarse de conformidad a las siguientes condiciones: persona, territorio, forma y temporalidad. En el caso en concreto no se probó su uso en el mercado en la forma como se encuentra registrada (forma figurativa).



11. Agrega, que la marca registrada se usa en el mercado en conjunto con las expresiones **TROLLI TROPICO'S**.

**b. Argumentos de la contestación de la demanda.**

**12. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.**

- Indica, que si bien el registro de la marca figurativa se había otorgado para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional, la cancelación parcial se debió a que una vez verificadas las condiciones de uso real y efectivo en el mercado, las pruebas aportadas únicamente permitieron constatar el uso efectuado para gomas.
- Señala, que el uso simultáneo no le ha restado distintividad a la marca figurativa.

**13. Por parte del Tercero Interesado.**

- Señala, que las pruebas aportadas al proceso demuestran el uso real y efectivo de la marca registrada en el mercado.
- Indica, que se usó la marca así estuviera acompañada por otras expresiones.

**E. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:**

14. La corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 165<sup>1</sup> de la Decisión 486.

15. Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 166<sup>2</sup> y 167<sup>3</sup> de la misma normativa.

---

<sup>1</sup> **Artículo 165**

*“La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.*

*No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.*

*Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.*

*El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”.*

<sup>2</sup> **Artículo 166**

*“Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.*

**F. CUESTIONES A INTERPRETARSE.**

16. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

**CANCELACIÓN PARCIAL POR FALTA DE USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. SU PROCEDENCIA, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO. LA MARCA USADA DE UNA MANERA DIFERENTE EN EL MERCADO.**

**G. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.**

**CANCELACIÓN PARCIAL POR FALTA DE USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. SU PROCEDENCIA, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO. LA MARCA USADA DE UNA MANERA DIFERENTE EN EL MERCADO.**

17. La demandante argumentó que no se probó el uso de la marca figurativa en la forma en que se encuentra registrada, ya que contiene las expresiones **TROLLI TROPICO'S**.
18. La **SIC** sostuvo que la cancelación parcial se efectuó porque sólo se constató el uso para gomas. Argumentó, que el uso de las expresiones **TROLLI TROPICO'S** no le resta distintividad.
19. La tercera interesada señala que se usó la marca así estuviera acompañada por otras expresiones.
20. De conformidad con lo anterior se establecerán las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, haciendo énfasis en la cancelación parcial por no uso.
21. Se reitera lo planteado en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el proceso 53-IP-2013:

**“1. Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486.**

Los artículos 165 a 170, salvo el 169<sup>4</sup> de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la

---

*También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.*

*El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.”*

<sup>3</sup> Artículo 167

*“La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.*

*El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.*

<sup>4</sup> El artículo 169 soporta la cancelación del registro de marca en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara.

cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes:

**a. Legitimación para adelantar el trámite.**

De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente.

**b. Oportunidad para adelantar el trámite.**

El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

**c. Falta de uso de la marca.**

Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha pronunciado de la siguiente manera:

*“Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.*

*El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal*





*o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005).*

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:

*"Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o*



*tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344". (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996).*

El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.

(...)"

22. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar lo siguiente:

1. Si el signo usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca figurativa registrada bajo el certificado No. 281117 y,
2. Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adición o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada.

23. Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia.

24. Para el desarrollo de los siguientes puntos, también se reitera lo establecido en la citada Interpretación dentro del proceso 53-IP-2013:

**"d. Carga de la prueba. La prueba del uso.**

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.



El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca:

*“El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.*

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

#### **f. Causales de justificación para el no uso de la marca.**

El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son:

1. Fuerza mayor.
2. Caso fortuito.
3. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

#### **g. Procedimiento.**

El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro de marcas. Se encuentra marcado por las siguientes etapas:

1. Presentación de la solicitud.
2. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.
3. Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro.
4. Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la norma comunitaria.

#### **h. Efectos de la cancelación de la marca por no uso.**

1. Depurar el registro de marcas, eliminando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva.



2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación.

## **2. La cancelación parcial por no uso.**

El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso.

Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso:

1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.
2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.<sup>5</sup>

La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la propia figura de la cancelación por no uso”.

<sup>5</sup> El Tribunal ha reiterado esta posición en la Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006, expedida en el proceso 180-IP-2006, y la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-IP-2012.



25. El signo figurativo se registró para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”; pretendiendo excluir de su cobertura los siguientes productos: “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”.
26. Con la cancelación parcial delimitó a la marca figurativa para distinguir únicamente: “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”.

“Para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase del nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

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:

**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.*

**f) 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 la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: "EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)".*

En virtud de lo anteriormente expuesto,

## **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE**

### **PRONUNCIAMIENTO:**

**PRIMERO:** De conformidad con establecido en la parte motiva de la presente providencia, la corte consultante deberá determinar lo siguiente:

- Si el signo usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca figurativa registrada bajo el certificado No. 281117 y,
- Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada.

Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia.



**SEGUNDO:** El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso.

Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso:

- Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.
- Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.

La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la propia figura de la cancelación por no uso.

Para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase del nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.



Notifíquese a la Autoridad 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.

Luis José Diez Canseco Núñez  
**PRESIDENTE**

José Vicente Troya Jaramillo  
**MAGISTRADO**

Leonor Perdomo Perdomo  
**MAGISTRADA**

Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

---

**PROCESO 208-IP-2014**

**Interpretación prejudicial del artículo 134 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224, 226 y 228 de la misma Decisión. Marca: FIGURATIVA. Demandante: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GESTIÓN HUMANA ACRIP. Proceso interno N°. 2009-00382.**

**Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince.

**VISTOS:**

El 28 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N°. 2009-00382.

El auto de 3 de diciembre 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,

**A. 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:



**Partes en el proceso interno.**

Demandante: Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: The Royal Bank Of Scotland Group PLC.

**Hechos.**

1. El 6 de octubre de 2004, la sociedad The Royal Bank Of Scotland Group PLC, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca FIGURATIVA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.



2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°. 552 el 31 de mayo de 2005.
3. El 14 de julio de 2005, la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GESTIÓN HUMANA ACRIP presentó oposición por considerar que el signo figurativo solicitado es idéntico en los aspectos visual y conceptual al elemento gráfico de la marca previamente registrada por la opositora para identificar servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional, al identificar ambos signos productos y servicios directamente relacionados.



4. Por Resolución N°. 031707 de 28 de noviembre de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la Asociación Colombiana de Gestión Humana ACRIP y concedió el registro de la marca figurativa (según modelo) solicitada por The Royal Bank Of Scotland Group PLC.
5. La Asociación Colombiana de Gestión Humana ACRIP presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.
6. El recurso de reposición fue resuelto por la Resolución N°. 016114 de 20 de junio de 2006, en virtud de la cual la División de Signos Distintivos confirmó la decisión contenida en la Resolución N°. 31707.
7. El recurso de apelación fue resuelto por la Resolución N°. 37665 de 16 de noviembre de 2007, con la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 31707.

8. La Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP- interpuso acción de nulidad especial contra las mencionadas resoluciones materia de impugnación.
9. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante providencia de 22 de septiembre de 2014 suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.

#### **Argumentos de la demanda.**

10. La actora, **FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GESTIÓN HUMANA – ACRIP-**, presenta demanda bajo los siguientes argumentos:
11. Es titular de la marca mixta (conforme modelo), obteniendo el registro del referido signo mediante la Resolución N°. 21800 de 29 de noviembre de 1995, para identificar actividad empresarial relacionada con servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional, vigente hasta el 29 de noviembre de 2015.
12. La marca solicitada por The Royal Bank of Scotland Group PLC, consiste en una figura idéntica y por ende confundible en su aspecto gráfico y preponderante con la marca previamente registrada por la actora, por lo que considera que los signos en conflicto no han sido debidamente confrontados, toda vez que su similitud a nivel gráfico es total.



13. No se ha valorado la condición de notoriedad de la marca que ostenta el signo distintivo de la actora, la cual está íntimamente ligado con el aspecto gráfico de su signo distintivo.
14. El signo solicitado carece de distintividad, dado que los aspectos gráficos de ambos signos distintivos son totalmente confundibles; además, existe riesgo de confusión o asociación por cuanto los productos o servicios que buscan distinguir ambos signos distintivos se encuentran relacionados en alguna medida.
15. Existe una conexidad especial entre los servicios que se distingue con el registro de la Clase 42 a nombre de la accionante, con los productos de la Clase 16 que busca distinguir The Royal Bank Of Scotland Group PLC, por lo que el público consumidor podría realizar una asociación indebida si se permite el registro de la Clase Figurativa de la Clase 16.
16. Se violaron los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486, ya que al emitirse las Resoluciones Impugnadas, no se tomaron en cuenta las prohibiciones para el registro de marca contempladas en la normativa andina

#### **Argumentos de la contestación a la demanda.**

17. **La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia**, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:



18. Con la emisión de la Resolución impugnada no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486, por lo que los actos administrativos impugnados son válidos.
19. La administración realizó un análisis dirigido a establecer la existencia o no de relación entre los productos para los cuales se solicitó el registro de marca que hoy se demanda, observando que el registro de la marca demandada busca distinguir productos de la Clase 16, mientras que la marca del demandante distinguir servicios de la Clase 42; por lo que concluyó que no se relacionan entre sí, ya que poseen naturaleza y finalidades diferentes, por lo que comprenden medios de comercialización no relacionados.
20. Al no distinguir productos o servicios similares, no se deriva un riesgo de confusión o asociación, por lo que no existe impedimento para que ambas marcas coexistan en el mercado.  
**Tercero interesado.**
21. No obra escrito de contestación de **THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC**, tercero interesado en el proceso.

#### **B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:**

22. Que, los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
23. 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;
24. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:
  - Solicitado: 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>1</sup>.
  - De oficio: 224, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> **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”.

<sup>2</sup> **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 226.-** Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

**C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:**

1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.  
Riesgo de confusión.  
Similitud gráfica, fonética e ideológica.  
Reglas para efectuar el cotejo entre signos
2. Signos figurativos. Comparación entre marcas figurativas y mixtas.
3. Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba.
4. Conexión competitiva entre productos y servicios.

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

25. Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo FIGURATIVO solicitado por la sociedad THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC y la marca MIXTA sobre la base de la cual se presentó la oposición registrada a favor de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GESTIÓN HUMANA ACRIP.

---

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

(...)

**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".



26. 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 o de asociación.
27. 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.
28. Sobre el riesgo de confusión 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).
29. 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.
30. 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).
31. 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.
32. 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.

33. 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.
34. 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).
35. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión 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.
36. 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.
37. 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).
38. 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:
39. **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.
40. **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.

41. **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 de marcas.**

42. 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 de la marca.

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.).

43. 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.

#### **2. Signos figurativos. Comparación entre marcas figurativas y mixtas.**

44. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado es un signo FIGURATIVO, mientras que el signo sobre la base de la cual se presenta la oposición es MIXTO conformado por la denominación compuesta ACRIP FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GESTIÓN HUMANA y un gráfico, con el cual, sería confundible el signo solicitado.



45. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas.
46. En el marco de la Decisión 486, se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a las enunciadas, como 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. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo en conflicto.
48. **Las marcas gráficas** son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica.
49. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que:

“Dentro de este tipo se encuentra la marca **puramente gráfica**, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, **la marca figurativa**, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”. (Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss).

50. Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N°. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).
51. Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:
  1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.
  2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

### **Comparación.**

52. El cotejo de marcas figurativas y mixtas se requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe.





53. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.

### **3. Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba.**

54. El Tribunal interpretará el tema, en vista a que el demandante manifestó que no se ha valorado la condición de notoriedad de la marca que ostenta el signo distintivo de la actora. 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.
55. 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 parasitario<sup>3</sup>.

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.

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.

<sup>3</sup>

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.



- 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”.<sup>4</sup>

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 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”.<sup>5</sup>

### 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

<sup>4</sup> MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283.

<sup>5</sup> *Ibidem*. Pág. 247.



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).

56. 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:

- “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 incurra 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).

57. 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.
58. De no probarse la notoriedad alegada, el juez deberá aplicar los criterios sobre la conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos confrontados, descritos a continuación.

#### **4. Conexión competitiva entre productos y servicios.**

59. La sociedad THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC manifestó que existe conexión competitiva entre los productos que desea amparar el signo solicitado y los servicios que distingue la marca opositora.
60. De esta manera, la sociedad THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC solicitó el registro del signo FIGURATIVO para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>6</sup>. Por su parte, el signo opositor está registrado para distinguir servicios de la Clase 42<sup>7</sup>. Por lo tanto, el Tribunal interpreta el presente tema.

<sup>6</sup> Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases de productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

<sup>7</sup> Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.

61. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos y servicios, 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 y servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos y servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos y servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos y servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos y servicios.<sup>8</sup>
62. 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).
63. 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

<sup>8</sup> 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:

**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.

**f) 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)”).

no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

64. 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.
65. 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.
66. 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).
67. 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).

##### **5. Motivación de los actos administrativos que conceden o deniegan un registro de marcas.**

68. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos.
69. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado:

“(...) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. (Proceso 35-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”).





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

#### **D. PRONUNCIAMIENTO.**

En virtud de lo anteriormente expuesto,

#### **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

#### **CONCLUYE:**

**PRIMERO:** 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 o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

**SEGUNDO:** Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión 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 o servicios que éstos amparan.

**TERCERO:** El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico y al ideológico, así como a lo concerniente a la suficiente distintividad en relación con derechos de terceros. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

**CUARTO:** 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.

**QUINTO:** De no probarse la notoriedad alegada, el juez deberá aplicar los criterios sobre la conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos confrontados, expuestos en la presente interpretación prejudicial.

**SEXTO:** La resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N°. 2009-00382, 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 al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Luis José Diez Canseco Núñez  
**PRESIDENTE**

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

José Vicente Troya Jaramillo  
**MAGISTRADO**

Leonor Perdomo Perdomo  
**MAGISTRADA**

Patricio Peralvo Mendoza  
**SECRETARIO (e)**