



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 596-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia). Expediente interno del Consultante: 2011-00394. Referencia: Marcas ZEPILAR (denominativa) y ZEMPLAR (denominativa).....	2
PROCESO 597-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00457. Referencia: Marcas DULOXA (denominativa) y DOLEX (denominativa y mixta).....	15
PROCESO 598-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia). Expediente interno del Consultante: 2013-00104. Referencia: Marca ANDALUZ ACEITE DE OLIVA (mixta).....	33

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 19 de agosto de 2016**

Proceso: 596-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente interno del Consultante: 2011-00394

Referencia: Marcas **ZEPILAR** (denominativa) y **ZEMPLAR** (denominativa)

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

VISTOS

El Oficio 3728, recibido el 10 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2011-00394.

El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES**1. Partes en el proceso interno**

Demandante: Abbott Laboratories

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

Tercero interesado: Cooperativa Nacional De Droguistas Detallistas – COPIDROGAS



2. Hechos relevantes

- 2.1. El 13 de abril 2010, Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas (en adelante, COPIDROGAS), solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos de la SIC de la República de Colombia, el registro de la marca ZEPILAR (denominativa)¹, para distinguir productos farmacéuticos de uso común de la clase 5² de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas", instituida por el Arreglo de Niza (en adelante Clasificación Internacional de Niza).
- 2.2. El 18 de junio de 2010, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 617.
- 2.3. Abbott Laboratories formuló oposición a la referida solicitud con fundamento en el supuesto riesgo de confusión con el registro previo de su marca ZEMPLAR (denominativa), que distingue productos comprendidos en la clase 5³ de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2.4. El 30 de noviembre de 2010, mediante Resolución 66831, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundada la oposición planteada por Abbott Laboratories y concedió el registro solicitado por COPIDROGAS, por no encontrarse en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
- 2.5. Abbott Laboratories, interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 66831.
- 2.6. El 31 de enero de 2011, mediante Resolución 4877, la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la Resolución 66831.
- 2.7. El 25 de mayo de 2011, a través de la Resolución 027114, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó, en apelación, la decisión contenida en la Resolución 66831.
- 2.8. El 10 de octubre de 2011, Abbott Laboratories, demandó, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la nulidad de las Resoluciones 066831, 4877 y 027114.
- 2.9. El 3 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, suspendió el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia

¹ Expediente administrativo 10-42541.

² Productos farmacéuticos de uso humano.

³ Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades renales.



de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la acción de nulidad

Abbott Laboratories interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho bajo los siguientes argumentos:

- 3.1. La marca ZEMPLAR (denominativa) ampara preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades renales mientras que la marca ZEPILAR (denominativa) distingue preparaciones farmacéuticas de uso humano; es decir, las primeras están comprendidas en las segundas.
- 3.2. Las marcas en conflicto son confundibles en los términos prescritos por las normas, pues se asemejan en forma que pueden inducir al público en error y distinguen los mismos productos.
- 3.3. Las denominaciones cotejadas son marcas de fantasía. En ese contexto, ZEMPLAR es una marca fuerte siéndole vetado a terceros imitarla o reproducirla total y parcialmente, y al efectuar su comparación con otras marcas no procede hacerlo en razón de su aspecto conceptual o ideológico.
- 3.4. La impresión que despiertan las marcas es que son acentuadamente semejantes los elementos que fija o recuerda el consumidor con mayor precisión son los mismos, sus dos letras iniciales y sus dos finales. Asimismo, tienen una configuración ortográfica semejante y el hecho que difieran por razón del número de sílabas es irrelevante.
- 3.5. La marca ZEPILAR (denominativa) ofrece un alto riesgo de asociación frente a la marca ZEMPLAR (denominativa), pues el público no la entenderá como una marca distinta sino como una nueva versión o una nueva línea de productos, atribuyéndole el mismo origen empresarial.

4. Argumentos de la contestación a la demanda

- 4.1. La SIC, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó en esencia lo siguiente:

- a) Frente al análisis de confundibilidad de las marcas en conflicto, se consideró que es necesario establecer si hay identidad o semejanza entre estos de tipo visual, conceptual o fonético; con relación a esta última, los signos en conflicto se diferencian claramente por contar el solicitado con tres sílabas y el opositor con dos, de tal manera que a pesar de las similitudes en sus raíces, resulta un desacierto pretender evidenciar riesgo de confusión alguno, más aun si las terminaciones de cada una de las



expresiones, son tan disímiles que son claramente diferenciables por un consumidor medio.

- b) En lo relativo a las similitudes ortográficas, si bien es cierto que hay coincidencias entre los signos controvertidos, una de las marcas tiene tres sílabas y la otra dos, lo cual genera diferencias sustanciales entre una y otra marca.
- c) La sílaba predominante en cada signo es distinta, mientras en el signo solicitado la que predomina es la segunda "PI", en la marca opositora es la primera "ZEM". La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas y las terminaciones, las hacen claramente diferenciables.
- d) Para que un signo sea registrable como marca debe tener fuerza distintiva que la identifique entre otras del mercado; salta a la vista que las expresiones en conflicto no configuran riesgo de confusión por cuanto se trata de expresiones de fantasía, que no son de uso común de los consumidores medios.
- e) No existe posibilidad alguna de confusión conceptual, toda vez que mientras la primera hace referencia a productos farmacéuticos en general, la segunda se refiere a preparaciones farmacéuticas para enfermedades renales. Además, la carga de la prueba sobre el uso común o comprensión por parte del consumidor medio comunitario de la expresión ZEMPLAR, recaía sobre Abbott Laboratories, en su calidad de opositora.

4.1. COPIDROGAS, tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda alegando fundamentalmente lo siguiente:

- a) La marca ZEPILAR (denominativa) contiene elementos suficientes para distinguirla radicalmente de la marca ZEMPLAR (denominativa) si se toma en cuenta que las conjunciones de sílabas desde el punto de vista meramente fonético tienen diferente pronunciación y sonido final.
- b) Como quiera que la marca ZEPILAR (denominativa) solicitada para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza no es idéntica ni se asemeja a la marca opositora ZEMPLAR (denominativa), ni siquiera corresponde determinar la existencia de riesgo de confusión y menos analizar el evento que pueda afectar indebidamente a esta última.
- c) La marca solicitada además de diferenciarse en el nombre, se diferencia en la aplicación comercial, signo, etiquetas y, por tanto, es susceptible de registro y en ningún momento puede llegar a causar confusión en el consumidor medio.



B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada⁴.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre signos denominativos.
3. Marcas de fantasía.
4. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.**
 - 1.1. Se abordará el presente tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca ZEPILAR (denominativa), solicitada por COPIDROGAS, y la marca ZEMPLAR (denominativa), registrada a favor de Abbott Laboratories, sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
 - 1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

⁴ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

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

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

(...)".



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

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

1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor⁵.

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

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

- a) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de

⁵ Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.



determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados⁶.

- b) **Ortográfica (gramatical):** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia⁷.
- c) **Gráfica (figurativa):** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan⁸.
- d) **Conceptual (ideológica):** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante⁹.

1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:¹⁰

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del

⁶ Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciada dentro del Proceso 15-IP-2013, p. 5; y el Proceso 519-IP-2015, p. 6.

⁷ *Ibid.*

⁸ En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8.





consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

- 1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria¹¹. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles¹². Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz¹³.
- 1.7. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor¹⁴.
- 1.8. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que

¹¹ Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.

¹² Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

¹³ Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI – Brauerei Schlösser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO – Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas".

¹⁴ Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015.





cada uno distingue o pretende distinguir¹⁵. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables¹⁶.

- 1.9. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre signos denominativos.

- 2.1. En virtud de que la controversia radica en la posibilidad de confusión entre el signo ZEPILAR (denominativo), solicitada por COPIDROGAS, y la marca ZEMPLAR (denominativa), registrada a favor Abbott Laboratories, es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual¹⁷.

- 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en:¹⁸

- a) **Sugestivos**, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o,
- b) **Arbitrarios**, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

¹⁵ En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015.

¹⁶ Así, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado.

¹⁷ Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida en del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016.

¹⁸ *Ibid.*



6
MHC



2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:¹⁹

- (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.4 En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos ZEPILAR (denominativo) y ZEMPLAR (denominativo).

3 Marcas de fantasía.

3.4 En el presente caso, la SIC aduce que entre los signos en conflicto ZEPILAR (denominativo) y ZEMPLAR (denominativo) no se encuentran similitudes conceptuales, por cuanto estos serían de fantasía, siendo así, este Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de las marcas de fantasía.

3.5 Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores. Son expresiones que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen ni ninguna de sus propiedades.

¹⁹ Véase, a modo referencial, la Interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11.





- 3.6 Los signos de fantasía tienen generalmente una elevada aptitud distintiva y, por lo tanto, al ser registrados, poseen mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o similares.
- 3.7 De conformidad con lo anterior, se deberá analizar si el signo ZEPILAR (denominativo) y la marca opositora ZEMPLAR (denominativa) son de fantasía, para posteriormente poder realizar un adecuado análisis de confundibilidad entre ambos signos.
- 4 Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos.**
- 4.4 En el caso concreto, la marca ZEPILAR (denominativa) se solicitó para distinguir "productos farmacéuticos de uso humano" en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la marca opositora ZEMPLAR (denominativa) fue registrada para distinguir "preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades renales" en la clase 5 de la referida Clasificación. Por lo tanto, el Tribunal estima necesario concluir analizando el presente tema.
- 4.5 En el rubro de marcas farmacéuticas, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso, con el fin de evitar posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias tal riesgo puede estar latente y, por error en la identificación del producto, es posible que el consumidor al creer adquirir un producto para determinado tratamiento, cura o alivio, se confunda con otro para distinta afección, lo cual puede llegar a causar daños irreparables en la vida o la salud de las personas.
- 4.6 Lo anterior, principalmente en aquellos casos en que se adquieren productos farmacéuticos directamente sin mediar una fórmula médica, pese a corresponderle esta ordenación a la mayoría de los medicamentos, lo cual suele suceder en los Países de la subregión por variadas circunstancias, entre ellas, principalmente porque existen sectores vulnerables de la población que no tienen fácil acceso al servicio profesional de la salud y, por lo tanto, pueden verse avocados ante un quebranto o alteración de la misma, a confiarse solamente de la recomendación que le ofrezcan las farmacias o droguerías, cuyos establecimientos no siempre están atendidos por técnicos farmacéuticos.
- 4.7 En los productos farmacéuticos de libre venta al público, lógicamente se puede incrementar el riesgo de confusión y, tampoco en estos las fallas en la selección del producto que habrá de ingerirse o de conservarse en el hogar, está exenta de causar daños irreparables a la salud humana.



- 4.8 Si bien en todos los conflictos de marcas, desde la perspectiva del riesgo de confusión, este Tribunal advierte que el examen de registrabilidad, tratándose del rubro de marcas farmacéuticas, debe ser más exhaustivo, y ser de aplicación las reglas generales para el cotejo de marcas, teniendo en cuenta las particularidades y especificidades del caso concreto.
- 4.9 Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien, por regla general, se preocupa normalmente de su salud y puede tener una información referencial y genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico, para aliviar determinada afección; no obstante carece de conocimiento especializados en temas químicos o farmacéuticos y, por lo tanto, puede encontrarse más expuesto a un eventual riesgo de confusión al momento de adquirir productos farmacéuticos o al auto-administrarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia.
- 4.10 De conformidad con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad de la marca ZEPILAR (denominativa), solicitada por COPIDROGAS, examinando cuidadosamente la posibilidad de generar un riesgo de confusión en el público consumidor y, en consecuencia, de permitir daños irreparables a la salud humana.

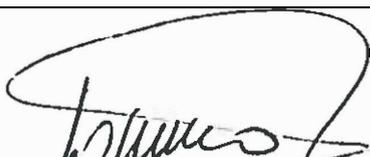
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2011-00394, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

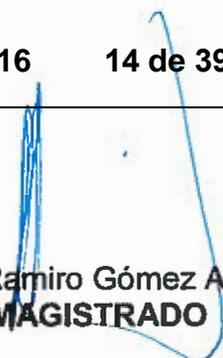
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

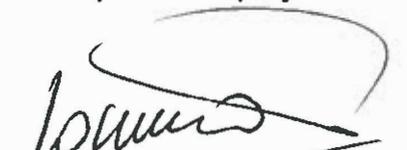
Martha Rueda Merchán
MAGISTRADA




Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO


Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.


Hernán Romero Zambrano
PRESIDENTE


Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Handwritten mark

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 18 de agosto de 2016**

Proceso: 597-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente interno del Consultante: 2013-00457

Referencia: Marcas DULOXA (denominativa) y DOLEX (denominativa y mixta)

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

VISTOS

El Oficio 3730, recibido el 10 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2013-00457.

El Auto de 23 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES**1. Partes en el proceso interno**

Demandante: GLAXO SMITHKLINE COLOMBIA S.A.
(antes GLAXO WELLCOME DE COLOMBIA S.A.)



Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

Tercero interesado: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.

2. Hechos relevantes

- 2.1. El 14 de julio de 2011, Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. (en adelante, Lafrancol) solicitó a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, el registro de la marca DULOXA (denominativa)¹, para distinguir "productos farmacéuticos y medicamentos" comprendidos en la clase 5 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas", instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
- 2.2. El 22 de agosto de 2011, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 631.
- 2.3. El 3 de octubre de 2011, Glaxo Smithkline Colombia S.A. (antes Glaxo Wellcome de Colombia S.A.; en lo sucesivo, Glaxo), presentó oposición con fundamento en el registro de su marca notoriamente conocida DOLEX (denominativa y mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5² de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2.4. El 30 de agosto de 2012, mediante Resolución 52166, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) declaró fundada la oposición de Glaxo y, en consecuencia, denegó la solicitud de registro.
- 2.5. El 10 de octubre de 2012, Lafrancol interpuso recurso de apelación contra la Resolución Administrativa 52166.
- 2.6. El 3 de mayo de 2013, mediante Resolución 26867, la SIC revocó la Resolución 52166, declaró infundada la oposición de Glaxo y, en consecuencia, concedió el registro de la marca DULOXA (denominativa).
- 2.7. El 30 de agosto de 2013, Glaxo interpuso, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, demanda

¹ Expediente administrativo No. 11-088282.

² Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.



de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución 26867.

- 2.8. El 18 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda

Glaxo presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que expuso los siguientes argumentos:

- 3.1. La Autoridad administrativa debió ratificar la negativa del registro de la marca DULOXA (denominativa) por incurrir en la causal de irregistrabilidad contenida en el Artículo 136 literal h) de la Decisión 486, al ser confundible con la marca notoria DOLEX (denominativa y mixta).
- 3.2. La marca solicitada reproduce tres de los cinco elementos que componen el signo, siendo su estructura básica D-L-X, lo cual sin duda genera semejanza ortográfica, fonética y visual entre los signos en conflicto, llevando a confusión al público consumidor.
- 3.3. DOLEX (denominativa y mixta) es una marca notoria en Colombia para el periodo que va desde el 2010 a junio de 2011, lapso de tiempo durante del cual se presentó la solicitud de registro de la marca DULOXA (denominativa), por lo que se debió denegar su registro como se hizo en la primera resolución.
- 3.4. Ambos signos confrontados se comercializan en el mismo mercado, por lo que el consumidor puede considerar que DULOXA (denominativa) forma parte de una nueva línea de productos de Glaxo o de alguna compañía relacionada a ella.

4. Argumentos de la contestación a la demanda

La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente:

- 4.1. Comparados la marca concedida DULOXA (denominativa) con el signo DOLEX (denominativo y mixto), no se encontraron semejanzas conceptuales, ya que los signos en cuestión son de fantasía y, por lo tanto, no tienen significado en el idioma español.
- 4.2. En lo relativo a las similitudes ortográficas, si bien ambos signos comparten algunas letras, la marca registrada cuenta con mayor extensión al estar compuesta por tres sílabas, en tanto que la otra está

compuesta solo por dos sílabas, además que en la conjugación de letras y las terminaciones les otorgan suficiente distintividad.

- 4.3. En el campo fonético o auditivo, también se encontraron diferencias claras en la pronunciación, en especial por la letra "U" en la marca concedida. También existe diferencia en tanto una marca termina en vocal ("A") y la otra en la letra "X"; adicionalmente, la sílaba tónica se encuentra ubicada en lugares distintos por lo que el número de sílabas y las terminaciones, las hacen claramente diferenciables.
- 4.4. Respecto a la causal de irregistrabilidad enunciada en el Artículo 136 literal h) de la Decisión 486, la Autoridad administrativa determinó que el signo concedido DULOXA (denominativo) no reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe al signo registrado, por lo que consideró irrelevante realizar el análisis de la notoriedad argumentado.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2. No procede la interpretación del Artículo 135 literal b) de la citada Decisión, por cuanto no se discute la aptitud distintiva intrínseca del signo solicitado a registro.
3. En consecuencia, procede únicamente la interpretación del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486³.
4. De oficio, se interpretarán los Artículos 224, 226 y 228 de la Decisión 486, por cuanto fue materia controvertida ante el Tribunal consultante⁴.

³ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

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

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."*

⁴ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -



C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre signos denominativos.
3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
4. Marcas evocativas.
5. Marcas de fantasía.
6. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos.
7. La marca notoriamente conocida y su prueba.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos.**
 - 1.1. Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca DULOXA (denominativa), solicitada por Lafranco, y la marca DOLEX (denominativa y mixta), registrada a favor de Glaxo, sobre la base de la cual se presentó tanto la oposición al registro como la posterior demanda de nulidad contra la Resolución 26867 expedida por la SIC.

"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."

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."



- 1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

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

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

- 1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor⁵.

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

- 1.4. Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

- a) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros

⁵ Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.

elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados⁶.

- b) **Ortográfica (gramatical):** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia⁷.
- c) **Gráfica (figurativa):** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan⁸.
- d) **Conceptual (ideológica):** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante⁹.

1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:¹⁰

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

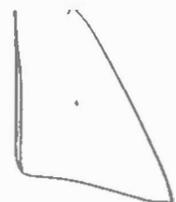
⁶ Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-IP-2013, p. 5; y el Proceso 519-IP-2015, p. 6.

⁷ *Ibid.*

⁸ En ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8.





- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
- 1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria¹¹. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles¹². Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz¹³.
- 1.7. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor¹⁴.

¹¹ Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.

¹² Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

¹³ Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI – Brauerei Schlösser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO – Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas".

¹⁴ Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015.





- 1.8. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir¹⁵. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables¹⁶.
- 1.9. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al analizar el caso concreto, se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre signos denominativos.

- 2.1. En virtud de que la presente controversia radica en la posibilidad de confusión entre el signo DULOXA (denominativo), solicitado por Lafrancol, y la marca DOLEX (denominativa), registrada a favor de Glaxo, es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual¹⁷.
- 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en:¹⁸
- a) **Sugestivos**, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o,

¹⁵ En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015.

¹⁶ Así, la Interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado.

¹⁷ Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016.

¹⁸ *Ibid.*



b) **Arbitrarios**, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:¹⁹

- (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.4 En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos DULOXA (denominativo) y DOLEX (denominativo).

3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

3.1. El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, de la marca DULOXA (denominativa), solicitada por Lafrancol, y de una de las marcas DOLEX (mixta), registradas a favor de Glaxo, sobre la base de las cuales se presentó la oposición al registro y, posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad.

¹⁹ Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11.

- 3.2. Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente.
- 3.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso²⁰.
- 3.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
- a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial²¹, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión²².
- b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos anteriormente señaladas²³.

²⁰ Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 55-IP-2013, p. 12; y el Proceso 178-IP-2015, p. 10.

²¹ Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 129-IP-2015, p. 10.

²² En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: *"salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión"*. Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: *"Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial"*. Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.

²³ Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11.



3.5. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos DULOXA (denominativo) y DOLEX (mixto). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

4. Marcas evocativas.

4.1. Como en el proceso interno se discute si la denominación DOLEX (Fj. 51) tiene carácter evocativo, en relación a la idea de que el producto tiene como utilidad contrarrestar los malestares y el dolor causado por alguna enfermedad, es pertinente analizar el tema en cuestión señalando que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; en decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo a con aquel a través de un proceso deductivo.²⁴

4.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.²⁵

4.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.²⁶

²⁴ Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 327-IP-2015, p.13 de 19 de mayo de 2016.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*



4.4. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación DOLEX y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

5. Marcas de fantasía.

5.1. Toda vez que la SIC aduce que, al comparar la marca solicitada DULOXA (denominativa) con la marca registrada DOLEX (denominativa y mixta), no se encontraron semejanzas conceptuales, en tanto tales signos serían de fantasía y, por lo tanto, no tendrían significado en el idioma español, este Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de las marcas de fantasía.

5.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores. Son expresiones que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen ni ninguna de sus propiedades²⁷.

5.3. Los signos de fantasía tienen generalmente una elevada aptitud distintiva y, por lo tanto, al ser registrados, poseen mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o similares²⁸.

5.4. De conformidad con lo anterior, se debe analizar si la marca solicitada DULOXA (denominativo) y la marca registrada DOLEX (denominativa y mixta) son de fantasía, para posteriormente poder realizar un adecuado análisis de confundibilidad entre ambos signos.

6. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos.

6.1. En el caso concreto, la marca DULOXA (denominativa) se solicitó para distinguir "productos farmacéuticos y medicamentos" contenidos en la clase 5. Por su parte, la marca opositora DOLEX (denominativa y mixta) fue registrada para distinguir productos igualmente comprendidos en la clase 5. En tal virtud, el Tribunal estima necesario referirse al presente tema.

6.2. En el rubro de marcas farmacéuticas, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso, con el fin de evitar posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias tal riesgo puede estar latente y, por error en la identificación del producto, es posible que el consumidor al creer adquirir un producto para determinado tratamiento, cura o alivio, se confunda con otro para distinta afección,

²⁷ Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 475-IP-2015, p. 10.

²⁸ *Ibid*, p. 11.

6
MAM

lo cual puede llegar a causar daños irreparables en la vida o la salud de las personas.

- 6.3. Lo anterior, principalmente en aquellos casos en que se adquieren productos farmacéuticos directamente sin mediar una fórmula médica, pese a corresponderle esta ordenación a la mayoría de los medicamentos, lo cual suele suceder en los Países de la subregión por variadas circunstancias, entre ellas, principalmente porque existen sectores vulnerables de la población que no tienen fácil acceso al servicio profesional de la salud y, por lo tanto, pueden verse avocados ante un quebranto o alteración de la misma, a confiarse solamente de la recomendación que le ofrezcan las farmacias o droguerías, cuyos establecimientos no siempre están atendidos por técnicos farmacéuticos.
- 6.4. En los productos farmacéuticos de libre venta al público, lógicamente se puede incrementar el riesgo de confusión y, tampoco en estos las fallas en la selección del producto que habrá de ingerirse o de conservarse en el hogar, está exenta de causar daños irreparables a la salud humana.
- 6.5. Si bien en todos los conflictos de marcas, desde la perspectiva del riesgo de confusión, este Tribunal advierte que el examen de registrabilidad, tratándose del rubro de marcas farmacéuticas, debe ser más exhaustivo, y ser de aplicación las reglas generales para el cotejo de marcas, teniendo en cuenta las particularidades y especificidades del caso concreto.
- 6.6. Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien, por regla general, se preocupa normalmente de su salud y puede tener una información referencial y genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico, para aliviar determinada afección; no obstante carece de conocimientos especializados en temas químicos o farmacéuticos y, por lo tanto, puede encontrarse más expuesto a un eventual riesgo de confusión al momento de adquirir productos farmacéuticos o al auto-administrarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia.
- 6.7. De conformidad con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad de la marca DULOXA (denominativa), solicitada por Lafrancol, examinando cuidadosamente la posibilidad de generar un riesgo de confusión en el público consumidor mediante el registro solicitado, en aras de evitar daños irreparables a la vida y la salud humana.



7. La marca notoriamente conocida y su prueba.

- 7.1. Glaxo alega que DOLEX (denominativa y mixta) es una marca notoriamente conocida en Colombia, y que lo ha sido durante el periodo que va desde el 2010 a junio de 2011, lapso dentro del cual se presentó



la solicitud de registro de la marca DULOXA (denominativa), por lo que se debió denegar su registro como se hizo en la primera resolución expedida por la SIC. Por lo tanto, el Tribunal estima conveniente concluir analizando el presente tema.

- 7.2. En virtud de que en el proceso interno se alega que las marcas opositoras DOLEX (denominativa y mixta), de titularidad de Glaxo, son notoriamente conocidas, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente:

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

(...)

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.”

- 7.3. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

- 7.4. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.

- 7.5. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca



notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella²⁹.

- 7.6. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición³⁰. Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado³¹.
- 7.7. Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca³².

²⁹ Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 107-IP-2015, p. 15.

³⁰ Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 08-IP-95, p.18; el Proceso 25-IP-2011, p. 15; y el Proceso 107-IP-2015, p. 15.

³¹ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -**

“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.”*

³² Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 66-IP-2015, p. 17.



7.8. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la Autoridad competente, al resolver la controversia, debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario³³.

- a) 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).
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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.

7.9. Para que una marca notoria sea protegida vía oposición (Artículo 136 literal h), se requiere, además de demostrar el carácter notorio, que se demuestre la posibilidad de incurrir en alguno de los cuatro riesgos indicados precedentemente.

7.10. De conformidad con los criterios anteriormente señalados, debe evaluarse el carácter notorio de las marcas opositoras DOLEX (denominativa y mixta), alegado por Glaxo, teniendo en cuenta que la notoriedad de un signo debe ser acreditada por quien la alega.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2013-00457, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en

³³ Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 35-IP-2008, pp. 15-16, y el Proceso 386-IP-2015, pp. 20-21.

6
Mull



el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Martha Rueda Merchan
MAGISTRADA

Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hernán Romero Zambrano
PRESIDENTE

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 18 de agosto de 2016**

Proceso: 598-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente interno del Consultante: 2013-00104

Referencia: Marca **ANDALUZ ACEITE DE OLIVA (mixta)**

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

VISTOS

El Oficio 3729, recibido el 10 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 82 literal d) de la Decisión 344, a fin de resolver el Proceso interno 2013-00104.

El Auto de 14 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES**1. Partes en el proceso interno**

Demandante: C. I. CONINEX S.A.S.



Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

2. Hechos relevantes

- 2.1. El 2 de mayo de 2011, la sociedad C. I. Coninex S.A.S., solicitó¹ a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), de la República de Colombia, el registro de la marca ANDALUZ ACEITE DE OLIVA (mixta), para distinguir "carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles" de la clase 29 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, la Clasificación Internacional de Niza).
- 2.2. El 20 de octubre de 2011, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 633. No se presentaron oposiciones.
- 2.3. El 20 de marzo de 2012, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 14822, denegó el registro de la marca ANDALUZ ACEITE DE OLIVA (mixta) sobre la base de lo establecido en el literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486.
- 2.4. El 29 de marzo de 2012, C. I. Conimex S.A.S., interpuso recurso de apelación contra la Resolución No. 14822 de 20 de marzo de 2012, pronunciada por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC.
- 2.5. El 30 de noviembre de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución No. 75285, confirmó la Resolución 14822 de 20 de marzo de 2012, emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC.
- 2.6. El 8 de marzo de 2013, C. I. Conimex S.A.S., demandó ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la nulidad de la Resolución 14822 de 20 de marzo de 2012, pronunciada por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, y de la Resolución 75285, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.



2.7. El 18 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, determinó suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda

C. I. Conimex S.A.S. presentó demanda en la que expuso los siguientes argumentos:

- 3.1. La SIC incurre en un error esencial de hecho porque la expresión "Andaluz Aceite de Oliva" no tiene *per se* la idoneidad para remitir y describir inmediatamente procedencia geográfica alguna, menos referente puntual y concretamente a Andalucía de España, incurriéndose en una afirmación y conclusión ligera, infundada y carente de respaldo científico y probatorio, y con mayor razón si se tiene en cuenta que Andalucía en España no es el único lugar del planeta que ostenta ese nombre o denominación.
- 3.2. Si la expresión "Andaluz Aceite de Oliva" se considera y aprecia, no individualmente, sino en conjunto con los restantes elementos de la marca, se puede concluir que no tienen idoneidad para servir en el comercio para describir la procedencia geográfica concreta, puntual, exclusiva y única de Andalucía, España, sí de España como país productor y exportador, tal como se indica expresamente en la etiqueta, porque éste es un hecho cierto, por lo tanto no se engaña al consumidor quien al observar el signo, a lo máximo asocia a España como país o lugar geográfico de procedencia.
- 3.3. Andalucía no se asocia directa, inmediata y exclusivamente con la producción de aceite de oliva, pues esta actividad le es característica pero no exclusiva en toda España y en países europeos como Italia, Grecia, Portugal, etc. La Administración confunde su petición con casos puntuales y en los que, de manera inequívoca, determinados productos se asocian con una región determinada.
- 3.4. Los actos acusados son violatorios del Artículo 82 literal d)² de la Decisión 344³ de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

² Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. -

"Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

(...)".

³ El Régimen Común de Propiedad Industrial establecido con la Decisión 344 fue sustituido por el vigente desde 14 de septiembre de 2000 (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).



4. Argumentos de la contestación a la demanda

La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente:

- 4.1. El signo solicitado ANDALUZ ACEITE DE OLIVA (mixto) puede ser engañoso, respecto a la procedencia geográfica, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos que se pretende, toda vez que el signo solicitado emplea la expresión "Andaluz", creando en la mente del consumidor la idea de que bajo dicha marca se comercializará aceite de oliva, entre otros, con la calidad y la procedencia geográfica de Andalucía, España.
- 4.2. El signo solicitado tiene un efecto desinformativo en la mente del consumidor y, en consecuencia, la marca está dentro de la causal de irregistrabilidad que señala el literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 82 literal d) de la Decisión 344.
2. No procede la interpretación del Artículo 82 literal d) de la Decisión 344, sustituida el 14 de septiembre de 2000, toda vez que, al momento de la solicitud de registro de marca formulada el 2 de mayo de 2011, la referida Decisión ya no se encontraba vigente.
3. En consecuencia, solo procede la interpretación del Artículo 135 literal i) de la Decisión 486⁴.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

Los signos engañosos por el lugar de procedencia

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

⁴ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

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

(...)

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

(...)".



Los signos engañosos por el lugar de procedencia

- 1.1. Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, la SIC manifiesta que el signo solicitado ANDALUZ ACEITE DE OLIVA (mixto) puede ser engañoso respecto a la procedencia geográfica, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos que se pretende distinguir, toda vez que el signo solicitado emplea la expresión "Andaluz". Por lo tanto, el Tribunal estima necesario focalizar la presente providencia en el análisis del presente tema.
- 1.2. En virtud de que la causal de irregistrabilidad absoluta cuya configuración se debate en el proceso interno comporta una especie de la prohibición general de registrar "signos engañosos", contemplada en el literal i) del Artículo 135, el Tribunal considera conveniente analizar la norma objeto de la presente interpretación prejudicial, cuyo tenor es el siguiente:

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

(...)

- i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(...)"

Subrayado por fuera del texto.

- 1.3. El literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece la irregistrabilidad de signos que puedan inducir a engaño a los medios comerciales o al público consumidor en general⁵.
- 1.4. En relación a esta prohibición general, este Tribunal considera que: "Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado"⁶.

⁵ En ese sentido, la interpretación expedida expedida dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, p. 18.

⁶ Interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 82-IP-2002 de 4 de diciembre de 2002, p. 5; citada, entre otros, dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, p. 19; y del Proceso 150-IP-2013 27 de noviembre 2013, p. 14.



- 1.5. Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad y, en consecuencia, lo induce a error acerca de la naturaleza del producto o servicio, sus cualidades, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo o cualquier otra característica⁷.
- 1.6. En ese sentido, la prohibición de registrar signos engañosos se dirige a precautelar el interés general, es decir, del público consumidor. En consecuencia, **el carácter engañoso de un signo debe ser analizado según el producto o servicio que se pretenda distinguir**, por cuanto no existen signos engañosos por sí mismos⁸.
- 1.7. El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características o que tienen la misma calidad reconocida de los realmente originarios de dicho territorio⁹.
- 1.8. De conformidad con lo anterior, se debe evaluar si el signo ANDALUZ ACEITE DE OLIVA (mixto), solicitado a registro por Coninex S.A.S., podría generar engaño y, en consecuencia, inducir a error al **público consumidor pertinente** respecto de la procedencia de los productos en la **clase 29** que pretende distinguir y, como efecto, en relación a su calidad, a efectos de determinar su registrabilidad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2013-00104, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la

⁷ Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 35-IP-98 de 30 de octubre de 1998, pp. 16-17; siguiendo a las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 12-IP-96 y 30-IP-96, Gacetas Oficiales 265 y 299, de 16 de mayo de 1997 y 17 de octubre de 1997, respectivamente; citado en el Proceso 38-IP-99 de 26 de enero de 2000; el cual, a su vez, es citado, entre otros, dentro de los Procesos 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, p. 19, y 150-IP-2013 27 de noviembre 2013, p. 15.

⁸ *Ibid.* Al respecto, Otamendi explica lo siguiente: "Se ha dicho que el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir. El Principio es el correcto aun cuando haya palabras que tengan un significado de una aplicación más universal tales como ETERNA, INMEJORABLE O IRROMPIBLE". OTAMENDI, Jorge, "Derecho de Marcas", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 86; citado en el Proceso 35-IP-98 de 30 de octubre de 1998, p. 16.

⁹ Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, p. 19; y del Proceso 150-IP-2013 27 de noviembre 2013, p. 15.



O
mark



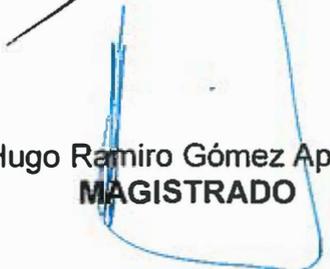
Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.


Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

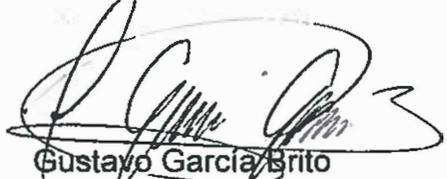

Martha Rueda Merchán
MAGISTRADA


Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO


Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.


Hernán Romero Zambrano
PRESIDENTE


Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.