



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 303-IP-2016	Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00373. Referencia: Cancelación parcial por falta de uso de la marca CAUCHOSOL (denominativa).....2
PROCESO 345-IP-2016	Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 10100-2015. Referencia: Signos involucrados: V VALENTINO GARAVANTI (mixto) y JOSÉ VALENTINO (mixto). 12
PROCESO 529-IP-2016	Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del consultante: 2013-00139-00. Referencia: Marca involucrada EH y logotipo (mixta)..... 30

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 3 de abril de 2017

Proceso: 303-IP-2016

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente interno del Consultante: 2013-00373

Referencia: Cancelación parcial por falta de uso de la marca **CAUCHOSOL (denominativa)**

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

VISTOS:

El Oficio 2527, de 3 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 8 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00373; y,

El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES**1. Partes en el Proceso Interno**



Demandante: STANTON S.A.S.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercero interesado: LIBARDO RIVERA RIVERA

2. Hechos relevantes

- 2.1. El 8 de noviembre de 2010, LIBARDO RIVERA RIVERA presentó acción de cancelación por falta de uso en contra la marca CAUCHOSOL (denominativa)¹, registrada a favor de STANTON S.A.S para distinguir productos en la Clase 25² del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
- 2.2. El 28 de febrero de 2012, mediante Resolución 10720, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) denegó la cancelación total por no uso de la marca CAUCHOSOL (denominativa). Sin embargo, canceló parcialmente el registro de la marca, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “*vestido y sombrerería*”, limitando el registro de la marca a amparar: “*calzado*”.
- 2.3. LIBARDO RIVERA RIVERA y STANTON S.A.S. presentaron recurso de apelación³ en contra de la Resolución 10720.
- 2.4. El 13 de marzo de 2013, mediante Resolución 9743, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial ad hoc de la SIC, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 10720.
- 2.5. STANTON S.A.S. presentó acción de nulidad⁴ y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado contra las Resoluciones 10720 y 9743.
- 2.6. El 05 de noviembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486.

¹ Certificado No. 87987

² Vestido, calzado, sombrerería.

³ De la revisión del expediente no reposa la fecha de presentación de los recursos.

⁴ De la revisión del expediente no reposa la fecha de presentación de la acción de nulidad.



3. Argumentos de la demanda de nulidad presentada por STANTON S.A.S.

- 3.1. La autoridad nacional, al momento de valorar la posibilidad de cancelar parcialmente la cobertura de la marca CAUCHOSOL (denominativa), debió establecer si los productos para los cuales eliminaría la protección de la marca eran similares respecto de los productos para los cuales dejó vigente el signo, por haberse demostrado su uso por parte de su titular en el mercado.
- 3.2. Tampoco tuvo en cuenta que, si la similitud de los productos se refiere a la "naturaleza o finalidad", el calzado, los vestidos y la sombrerería son entonces similares y, por ende, no procedía la cancelación parcial por no uso.
- 3.3. Si una serie de productos se encuentran dentro de una misma clase es porque tienen en común ya sea su función o el material con el que fueron elaborados, existiendo entre ellos conexidad, no solo en función del factor que los agrupó, sino también porque entre los productos que se encuentran en una misma clase por lo general existen los mismos medios de comercialización, publicidad y se enfocan al mismo tipo de consumidor.
- 3.4. Si se enuncia a los vestidos como el nombre genérico o amplio para prendas de vestir, también denominada ropa o indumentaria, que incluye desde guantes, blusas hasta los zapatos, tienen por finalidad cubrir la piel de los humanos, protegerla del frío, de los rayos ultra violeta, del exceso del calor, de la lluvia, y de los objetos que le podrían hacer daño como las piedras y ramas.
- 3.5. La sombrerería se usa por las personas para cubrir su cabeza y cuello de la lluvia, sol, viento, y para adornarse y hacerse más llamativas, encontrándose dentro de ellos los sombreros, cachuchas, gorros, etc.
- 3.6. Entre ropa, calzado y sombrerería existe una misma finalidad, con una relación tan estrecha que rebasa el límite de la complementariedad, ya que dichos bienes se necesitan los unos a los otros.
- 3.7. El señor LIBARDO RIVERA RIVERA no ostenta legítimo interés para solicitar la cancelación de la marca CAUCHOSOL (denominativa)

4. Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad presentada por parte de la SIC

- 4.1. El uso de la marca es la única forma de impedir que un tercero cancele su registro, entendiéndose que una marca está en uso cuando los productos o servicios que ella ampara, se encuentran en el mercado o cuando ha sido utilizada en alguno de los Países Miembros por su titular, por un licenciatarario o por otra persona autorizada para ello.



- 4.2. La autoridad realizó el debido análisis respecto de la solicitud de cancelación de la marca CAUCHOSOL (denominativa) así como de las pruebas aportadas por la titular.
- 4.3. La titular de la marca CAUCHOSOL (denominativa) utilizó su signo para identificar calzado, con ventas por un total de \$281.134.916.34 correspondientes a los años 2007 y 2010 según los certificados expedidos por los revisores fiscales de la sociedad y de sus agencias, cifras que, sin lugar a dudas, demuestran el uso real y efectivo de la marca.
- 4.4. Los actos administrativos emitidos por la SIC se ajustan a pleno derecho y no violentan normas legales.

5. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por parte de LIBARDO RIVERA RIVERA

- 5.1. Las pruebas aportadas por la titular de la marca CAUCHOSOL (denominativa) no demuestran ninguna comercialización de la marca materia de cancelación, por consiguiente, son impertinentes para demostrar el uso de la misma.
- 5.2. La actuación de la SIC se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia de marcas, garantizando el debido proceso.
- 5.3. Una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización, lo cual no se cumple en el caso de la marca CAUCHOSOL (denominativa).
- 5.4. En el caso en concreto no existen pruebas que demuestren la venta de ningún producto con la marca CAUCHOSOL (denominativa).
- 5.5. Al no existir prueba que demuestre la venta de productos con la marca CAUCHOSOL (denominativa), no se demostró la comercialización de sus productos, pues las facturas comerciales aportadas como pruebas, no dan cuenta de la venta de producto alguno con la marca registrada.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 165⁵ de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de la norma solicitada.

⁵ **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



2. De oficio se interpretarán los artículos 166 párrafo primero y 167⁶ de la Decisión 486 para analizar lo referente a la prueba de uso en una acción de cancelación.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso.
2. La cancelación parcial de un registro de marca.
3. De la prueba de uso de la marca.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso

- 1.1. LIBARDO RIVERA RIVERA presentó acción de cancelación por falta de uso en contra la marca CAUCHOSOL (denominativa), registrada a favor de STANTON S.A.S. para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón por lo cual se abordará esta figura.

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 interpuestos 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 estuviese 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".

⁶ **"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. (...)"

"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".



- 1.2. Los artículos 165 a 170, salvo el 169⁷ de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.
- 1.3. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite de cancelación por falta de uso de una marca se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.
- 1.4. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.
- 1.5. 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 cancelación⁸. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.
- 1.6. 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.
- 1.7. Considerando la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá plasmarse 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.
- 1.8. 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

⁷ El Artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tomado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara.

⁸ Proceso 103-IP-2014.



servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no⁹:

- 1.8.1. 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.
 - 1.8.2. 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.
- 1.9. Una vez analizado lo anterior, se deberá analizar si la marca CAUCHOSOL (denominativa) fue 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 Interpretación Prejudicial.
- 2. La cancelación parcial de un registro de marca**
- 2.1. La autoridad nacional, de conformidad con el Artículo 165 inciso tercero de la Decisión 486, canceló parcialmente el registro de la marca CAUCHOSOL (denominativa), en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: "vestido y sombrerería", por lo que se revisa en este punto la cancelación parcial de una marca quedando vigente únicamente para **calzado**.
 - 2.2. El Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión establece que la oficina andina de marcas 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.

⁹ Proceso 100-IP-2013.



- 2.3. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente:

“Artículo 165.- (...)

(...)

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese 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.

(...)

(Resaltado agregado)

- 2.4. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional de marcas ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.
- 2.5. Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.
- 2.6. A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1. El producto 2 es idéntico a 1 y el producto 3 es similar a 1, por tanto, va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar.
- 2.7. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.



3. De la prueba de uso de la marca

- 3.1. Afirma el tercero interesado señor LIBARDO RIVERA RIVERA que el titular de la marca no probó el uso de su marca, por lo que se analizará el tema relacionado con la prueba de uso de una marca.
- 3.2. 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 de que se cancele dicha marca y en el caso en concreto, al titular que ostentaba dicha calidad a la fecha de incorporar los documentos probatorios.
- 3.3. En el mismo artículo se enuncian 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”.

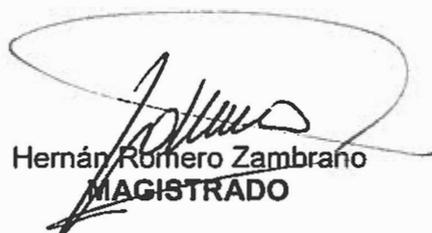
- 3.4. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable, verificando que el uso sea real y efectivo en el mercado y en las cantidades correspondientes al tipo de producto que protege el signo.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno **2013-00373**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

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


Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA


Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO



Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

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



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA



Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Corte 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, 5 de abril de 2017

Proceso: 345-IP-2016

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú

Expediente interno del Consultante: 10100-2015

Referencia: Signos involucrados: **V VALENTINO GARAVANTI (mixto)** y **JOSÉ VALENTINO (mixto)**.

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

VISTOS:

El Oficio 177-2016-SDCSP-C/PJ de 13 de junio de 2016, recibido vía courier el 21 de junio de 2016, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicitó 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 10100-2015; y,

El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

Demandante: VALENTINO S.P.A.



Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EN ADELANTE, INDECOPI).

Tercero Interesado: JOSÉ ANTONIO SALAS AGUILAR.

2. Hechos relevantes

2.1. El 4 de diciembre de 2009, VALENTINO S.p.A. (en adelante, VALENTINO), solicitó el registro del signo V VALENTINO GARAVANI y logotipo (mixto)¹ para proteger productos comprendidos en la Clase 25² del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).



2.2. Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano", JOSÉ ANTONIO SALAS AGUILAR presentó oposición al registro con fundamento en la existencia previa de su marca: JOSE VALENTINO (mixta)³ registrada en la Clase 25⁴ de la Clasificación Internacional de Niza.

JOSE VALENTINO

2.3. El 8 de noviembre de 2010, mediante Resolución 2360-2010/CSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la oposición formulada por JOSÉ ANTONIO SALAS AGUILAR y denegó el registro del signo solicitado V VALENTINO GARAVANI y logotipo.

2.4. El 18 de noviembre de 2010, VALENTINO, interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución 2360-2010/CSD-INDECOPI.

¹ Expediente No. 407217-2009.

² Clase 25.- Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

³ Certificado No. 158421.

⁴ Clase 25.- Prendas de vestir, calzado y sombreros.



- 2.5. El 20 de enero de 2011, JOSÉ ANTONIO SALAS AGUILAR contestó al Recurso de Apelación.
- 2.6. El 30 de noviembre de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución 2706-2011/TPI-INDECOPI, por la cual resolvió confirmar la Resolución 2360-2010/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro del signo solicitado V VALENTINO GARAVANI y logotipo.
- 2.7. El 23 de febrero de 2012, VALENTINO presentó, demanda Contencioso Administrativa en contra de la Resolución 2706-2011/TPI-INDECOPI.
- 2.8. El 16 de abril de 2012, el INDECOPI contestó la demanda Contencioso Administrativa.
- 2.9. El 24 de abril de 2012, JOSÉ ANTONIO SALAS AGUILAR contestó la demanda Contencioso Administrativa.
- 2.10. El 20 de marzo de 2013, el Juzgado Sexto Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia signada como Resolución Número Diez, resolvió declarar infundada la demanda presentada por VALENTINO.
- 2.11. El 9 de abril de 2013, VALENTINO presentó Recurso de Apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Diez.
- 2.12. Dentro del término legal establecido para el efecto, el INDECOPI contestó el Recurso de Apelación interpuesto.
- 2.13. El 29 de mayo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado, mediante sentencia, signada como Resolución Número Catorce revocó la sentencia signada como Resolución Número Diez y otorgó el registro como marca de la denominación V VALENTINO GARAVANI y logotipo.
- 2.14. El 23 de junio de 2015, JOSÉ ANTONIO SALAS AGUILAR, presentó Recurso de Casación en contra de la Sentencia dictada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado.
- 2.15. El 24 de junio de 2015, el INDECOPI interpuso Recurso de Casación en contra de la Sentencia dictada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado.
- 2.16. El 15 de marzo de 2016, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú,



suspendió el trámite a efectos de solicitar a este Tribunal la Interpretación Prejudicial de Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

3. Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa

VALENTINO, en su demanda manifestó que:

- 3.1. Entre los signos en conflicto no existe posibilidad de confusión desde los puntos de vista fonético, visual ni conceptual.
- 3.2. No es posible la confusión indirecta respecto de los signos en controversia.
- 3.3. La marca JOSE VALENTINO coexiste en el mercado con la marca VALENTINO registrada en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (Certificado 129831) y en otras clases internacionales vinculadas.

4. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa

El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que:

- 4.1. Los signos en controversia son indiscutiblemente semejantes, al grado de generar riesgo de confusión indirecta.
- 4.2. El Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que la semejanza entre dos signos será impedimento de registro cuando se presenta en tal grado que sea capaz de inducir a error a los consumidores.
- 4.3. La confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios que distinguen. En el presente caso, los signos confrontados protegen idénticos productos en la misma Clase internacional.
- 4.4. Tratándose de signos mixtos, se debe tener presente que es el elemento denominativo en el presente caso, el que predomina sobre el elemento gráfico.
- 4.5. En la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solo la marca registrada contiene la denominación VALENTINO, no existe otra marca que la contenga, por lo que constituye una denominación fuerte, que el consumidor no vincula con origen empresarial distinto que no sea el del titular de la marca registrada.

5. Argumentos de la Sentencia dictada por el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo



- 5.1. Al comparar los signos en conflicto VALENTINO GARAVANI y JOSE VALENTINO, se concluye que existe una coincidencia ortográfica y fonética en la palabra VALENTINO, lo cual genera riesgo de confusión y asociación que posibilita que el consumidor a pesar de que diferencie los signos, asuma que provienen de un mismo origen empresarial.
- 5.2. Existe similitud y conexión competitiva entre los productos que se distinguen con los signos, por lo que su coexistencia en el mercado, inducirá al consumidor a error.
- 5.3. El signo solicitado VALENTINO GARAVANI carece de distintividad respecto de la marca registrada JOSÉ VALENTINO.

6. Argumentos expuestos en el recurso de apelación

VALENTINO en el Recurso de Apelación presentado señaló:

- 6.1. El signo solicitado no es confundible con la marca previamente registrada, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el mercado.
- 6.2. El signo solicitado está acompañado de un monograma que contribuye a marcar una radical diferencia.
- 6.3. El signo solicitado evoca en la mente de los consumidores un personaje concreto; el famoso modisto VALENTINO GARAVANI, porque se trata del nombre y apellido propios de un célebre diseñador, así como de su monograma característico y suscitará el recuerdo de prendas de vestir de lujo y diseños de alta costura.
- 6.4. La marca registrada JOSE VALENTINO puede ser un nombre común a muchas personas y, por tanto, no se asocia a ninguna persona en concreto.

7. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación

El INDECOPI en su contestación al Recurso de Apelación presentado señaló:

- 7.1. Al analizar el riesgo de confusión se debe realizar una correcta aplicación del literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en este sentido se tomó en cuenta la identidad, similitud o vinculación de los productos que los signos identifican y la identidad o similitud de los signos entre sí.
- 7.2. El hecho de que los signos contengan la denominación VALENTINO y distinguan los mismos productos dentro de la Clase 25 de la Clasificación Internacional constituyen un supuesto de confusión indirecta.



- 7.3. El hecho de que si bien, una persona pueda conocer el nombre de diseñadores extranjeros, ello no dota de contenido conceptual al signo solicitado, ni implica que no exista riesgo de confusión.
- 7.4. El hecho de que existan otras marcas que contengan la denominación Valentino, en distintas clases internacionales, no tiene incidencia en el presente caso, ya que al proteger productos distintos no existe posibilidad de riesgo de confusión.

8. Argumentos de la Sentencia del recurso de apelación

La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia señaló que:

- 8.1. Al observar los signos en controversia y al haber determinado que el elemento predominante es el denominativo, y que el mismo está compuesto por un apellido como lo es VALENTINO, el análisis debe centrarse en este término.
- 8.2. En el presente caso, el titular del signo solicitado es la persona jurídica VALENTINO S.P.A., sin embargo, existe un consentimiento expreso del señor VALENTINO GARAVANI para que su nombre sea utilizado como marca.
- 8.3. Los apellidos son considerados denominaciones de uso común e incluso como marcas débiles.
- 8.4. La marca registrada JOSE VALENTINO que protege productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, coexiste con las siguientes marcas de propiedad del solicitante VALENTINO S.P.A.

MARCA	C.I.	CERTIFICADO
	25	129831
VALENTINO	3	3853
VALENTINO	14	98984
VALENTINO GARAVANI	18	69348
VERY VALENTINO	3	40364

- 8.5. Si bien se ha verificado esta coexistencia de hecho, cabe señalar que la misma no genera el derecho automático a un registro, ya que el análisis de riesgo de confusión se realiza de forma independiente en cada caso específico.
- 8.6. Existen adicionalmente varias marcas registradas que contienen el término VALENTINO en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de



Niza a favor de distintos titulares, por citar algunos a manera ejemplificativa tenemos:

MARCA	C.I.	TITULAR
JOSE VALENTINO	25	JOSE ANTONIO SALAS AGUILAR
MARIO VALENTINO	25	MARIO VALENTINO S.P.A.
ZONE BY VALENTINO	25	VALENTINO GLOBE B.V.
VALENTINO GARAVANI	25	VALENTINO S.P.A.

- 8.7. El signo solicitado protege productos de especialidad, es decir tienen características únicas, ya que, al ser prendas de alta costura, están dirigidas a un grupo específico de consumidores, por lo que el consumidor especializado no realiza comparaciones con otras marcas.
- 8.8. Si bien existe semejanza entre los signos en controversia a nivel fonético, ortográfico, no existe riesgo de confusión al tratarse de signos débiles.

9. Argumentos del Recurso de Casación

JOSÉ ANTONIO SALAS AGUILAR interpuso recurso de casación en el que manifestó que:

- 9.1. El conceder el registro de la marca V VALENTINO GARAVANI para la misma Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, sea cual sea el sector de mercado específico, atenta contra los derechos de exclusividad legalmente adquiridos sobre la marca JOSE VALENTINO.
- 9.2. Ningún registro de marca se otorga por la autoridad competente, restringiendo a un sector específico del mercado.

10. Argumentos del Recurso de Casación

El INDECOPI interpuso recurso de casación en el que manifestó que:

- 10.1. La sentencia objeto del presente recurso, ha desnaturalizado el proceso natural de evaluación de los signos en controversia, sin ponerse en el lugar del consumidor.
- 10.2. El hecho de que los signos confrontados empleen la denominación VALENTINO, determina que el público consumidor pueda válida y equivocadamente creer que uno constituye una variación o una nueva presentación del otro, pudiendo pensar que distinguen productos del mismo empresario o, en todo caso, cuando se trate de empresarios distintos, tenga algún vínculo de carácter comercial entre ellos.



- 10.3. Al proteger productos dentro de la misma Clase 25 de la Clasificación Internacional, el público consumidor sin duda se vería confundido.
- 10.4. No es posible sostener que el término VALENTINO sea un apellido de uso común, tampoco un signo débil, se trata de un signo arbitrario, con la capacidad distintiva suficiente para que pueda orientar las decisiones de compra de los consumidores.
- 10.5. Es falso afirmar que coexisten varias marcas que contienen el término VALENTINO en la Clase 25 a favor de distintos titulares, pues las marcas MARIO VALENTINO y ZONE BY VALENTINO no se encuentran vigentes.
- 10.6. Los productos que los signos en controversia protegen son exactamente los mismos; prendas de vestir, calzado y sombrerería.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a)⁵. Procede la Interpretación solicitada.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre signos mixtos.
3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.
4. Signos compuestos por un nombre propio.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos**
 - 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo VALENTINO GARAVANI (mixto) y la marca JOSE VALENTINO (mixta) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que:

⁵ **“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; (...).”

- 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁶.
- 1.3. En cuanto al **riesgo de confusión**, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- 1.4. En cuanto al **riesgo de asociación**, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
- 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar **riesgo de confusión** (directa o indirecta) **y/o de asociación** en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
 - 1.5.1. **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
 - 1.5.2. **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

⁶ Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.



- 1.5.3. **Figurativa o gráfica:** Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
- 1.5.4. **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas **para el cotejo entre signos distintivos**⁷:
- 1.6.1. 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, figurativa y conceptual.
- 1.6.2. 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.
- 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.
- 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:
- a) **Criterio del consumidor medio:** si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del

7

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.





producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos cosméticos, de limpieza, etc.⁸

b) **Criterio del consumidor especializado:** si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.⁹

- 1.7. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
- 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
- 1.9. En conclusión, deberá en el caso en análisis verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con lo antes desarrollado.

2. Comparación entre signos mixtos

- 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre un signo mixto V VALENTINO GARAVANI y la marca JOSE VALENTINO (mixta), se abordará en este acápite este tema.
- 2.2. **Los signos mixtos** se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de

⁸ Ver Interpretación Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.



estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico¹⁰.

- 2.3. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado¹¹.
- 2.4. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.¹²
- 2.5. De acuerdo con lo antes expuesto, se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
- 2.6. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:
 - 2.6.1. 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.
 - 2.6.2. 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.
 - 2.6.3. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

¹⁰ Proceso 12-IP-2014.

¹¹ Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial N° 821, de 01 de agosto de 2002.

¹² Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial N° 410, de 24 de febrero de 1999.



- 2.6.4. 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 mercado¹³.
- 2.7. Si de la comparación resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.
- 2.8. En este caso, entre los signos mixtos en conflicto, al momento de comparar los signos se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante.
- 2.9. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.¹⁴
- 2.10. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:¹⁵
- a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada.
 - b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:
 - (i) Se debe realizar 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.

¹³ Proceso 56-IP-2013.

¹⁴ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016.

¹⁵ Ibidem.





- (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica o figurativa, 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.
- c) 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, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

2.11. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

2.12. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta

3.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre signos mixtos con parte denominativa compuesta, se abordará en este acápite este tema.

3.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

3.3. En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo¹⁶ entre los mismos:

3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión.

¹⁶ Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014.





- 3.3.2. **Si el elemento denominativo es preponderante.** El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:
- 3.3.2.1. **Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
 - 3.3.2.2. **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.
 - 3.3.2.3. **Se debe observar el orden de las vocales,** toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
 - 3.3.2.4. **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.
- 3.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado y del registrado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros¹⁷:
- 3.4.1. **Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.** La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.
 - 3.4.2. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.** Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
 - 3.4.3. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.** Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
 - 3.4.4. **Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo.** Entre mayor sea

¹⁷

Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015.



la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

3.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

3.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

3.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

3.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

3.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

3.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos V VALENTINO GARAVANI y la marca JOSE VALENTINO.

4. Signos compuestos por un nombre propio

4.1. Dentro del proceso interno los signos en controversia comparten el término VALENTINO.

4.2. Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente:

"Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo". En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso



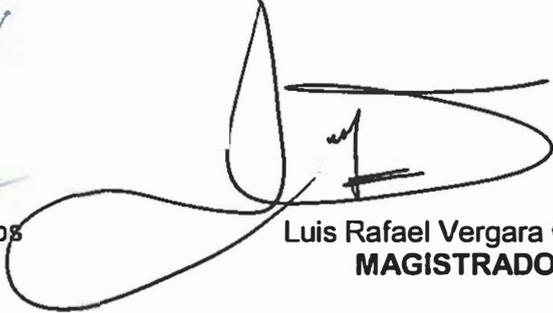
cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”¹⁸.

- 4.3. Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que, en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas. Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial, o de igual manera si se trata de nombres de personajes famosos.
- 4.4. En el caso en análisis la Corte consultante deberá analizar sobre la base de lo antes expuesto que tan común es el nombre VALENTINO, verificando si no va a crear riesgo de confusión y va a ser diferenciable respecto de la marca previamente registrada.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 10100-2015, 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 Aylón Quinteros
 MAGISTRADA


 Luis Rafael Vergara Quintero
 MAGISTRADO

¹⁸ http://www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs_q4.html



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 la Presidenta y el Secretario.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA



Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Corte 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, 24 de abril de 2017

Proceso : 529-IP-2016

Asunto : Interpretación Prejudicial

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

Expediente interno del consultante : 2013-00139-00

Referencia : Marca involucrada EH y logotipo (mixta)

Magistrado ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 4574 del 10 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el 13 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00139-00; y,

El Auto del 19 de enero de 2017 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES**1. Partes en el Proceso Interno**

Demandante : Mestra AG.

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



Handwritten blue marks, including a large '6' and a signature.



Tercero interesado : Euler Hermes S.A.

2. Hechos relevantes

- 2.1. El 25 de agosto de 2011, la Sociedad Mestra A.G. (en adelante, **Mestra**) solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la **SIC**), el registro del signo EH (mixto) como marca, para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.



- 2.2. La referida solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 632 el 20 de septiembre de 2011, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.
- 2.3. Mediante Resolución 18680 del 29 de marzo de 2012, la SIC denegó de oficio la solicitud de registro antes referida por considerar que la misma resultaba confundible con la marca EH (mixta), certificado 291429, registrada a favor de Euler Hermes S.A. (en adelante, **Euler Hermes**) que distingue servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza².



¹ **Clase 42:** servicios científicos y tecnológicos y servicios de investigación y diseño relacionados con los mismos; servicios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatizaciones de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio, principalmente servicio de desarrollo y planificación; realización de mediciones, incluyendo mediciones de procesos y apilamiento de datos que permitan que los inventarios sean monitoreados y controlados y que se maneje una cadena de inventarios logística; monitoreo en línea de instrumentos, instalaciones sitios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio; servicios de análisis, planificación e investigación industriales; diseño y desarrollo de hardware y software de computador; puesta en marcha, principalmente el ajuste y configuración de instrumentos e instalaciones en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio.

² **Clase 42:** suministro de servicios de computadores, a saber, desarrollo de programas de computador (software) y actualizaciones para sistemas de computadores; servicios de consultoría para sistemas de computadores; mantenimiento de programas de computador; análisis de sistemas de computadores; programación de computadores; peritaje (aplicación de procesamiento de datos) a saber, suministro de los servicios mencionados solamente en las áreas de crédito y seguros (incluyendo ventas al por mayor o de comercio exterior).



- 2.4. Contra la citada Resolución Mestra interpuso Recurso de Apelación³.
- 2.5. Mediante Resolución 64193, del 29 de octubre de 2012, la SIC confirmó la Resolución 18680.
- 2.6. Mestra presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 64193.⁴
- 2.7. El 12 de marzo de 2014, la Sección Primera de la Sala del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda.
- 2.8. El 10 de junio de 2014, la SIC contestó la demanda.
- 2.9. Mediante Oficio 4574 del 10 de octubre de 2016, la Sección Primera de la Sala del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial a este Tribunal.

3. Argumentos de la demanda de Mestra

- 3.1. La Administración omitió tener en cuenta que es titular de la marca EH (mixta) para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada con Certificado 289079⁵, hecho que debió tomarse en cuenta a fin de considerarse a la marca solicitada como una derivada de la registrada.
- 3.2. La marca solicitada no presenta variaciones sustanciales con relación a la marca registrada, por lo que posee un derecho adquirido sobre las combinaciones que conforman la marca EH.
- 3.3. Cuando Euler Hermes solicitó el registro de la marca EH y logotipo (23 de diciembre de 2003), la SIC debió denegar el registro ya que esta fue solicitada con posterioridad al registro de su marca EH y logotipo registrada con Certificado 289079 (27 de septiembre de 2004).
- 3.4. La SIC erró al examinar los signos confrontados, ya que dio el rango de figura al signo solicitado, cuando este consiste en la combinación de las letras E y H unidas, circunstancia por la que el análisis de confundibilidad efectuado no se ajusta a derecho.

³ Del expediente interno no se verifica la fecha de apelación.

⁴ Del expediente interno no se verifica la fecha de presentación de demanda.

⁵



4. Argumentos de la contestación de la SIC

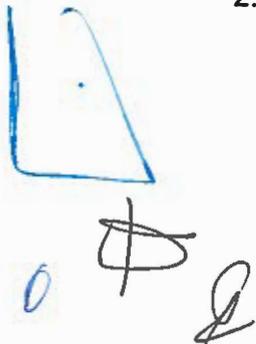
- 4.1. El signo solicitado no goza de la suficiente distintividad para ser registrado como marca, toda vez que del análisis comparativo entre el signo solicitado y la marca EH previamente registrada a favor de Euler Hermes para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, se concluye que entre ambos signos existen similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor.
- 4.2. Si bien es cierto que, las letras individualmente consideradas son inapropiadas, lo cierto es que resulta protegible mediante registro marcario la combinación y disposición caprichosa que un titular haga de grafemas, prohibiéndose la reproducción total de signos que incorporen el mismo orden, de las mismas letras integradas en signos previamente registradas.
- 4.3. El signo solicitado pretende identificar la misma naturaleza de servicios informáticos y relacionados con aspectos teóricos o prácticos de sectores de actividades de alta complejidad, que también Euler Hermes, profesional especializado en el sector de programación informática, comercializados y publicitados bajo los mismos canales de comercialización, razón por la que concederse el registro solicitado se generaría un riesgo de confusión indirecta en el mercado, pues comparten canales de comercialización y publicidad con la finalidad similar.
- 4.4. El signo solicitado no puede considerarse como derivado, pues la marca previamente registrada consiste en un rectángulo que contiene una figura en cuyo interior se encuentra una cruz, la cual no transmite una idea concreta al tratarse de una figura de fantasía; mientras que, el signo solicitado corresponde a las letras E y H, sin transmitir una idea arbitraria, incumpliendo con los requisitos de registrabilidad.

5. Argumentos de la contestación de Euler Hermes

De los actuados no se verifica la existencia de algún escrito de contestación de demanda por parte de Euler Hermes.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2. No procede la interpretación del Artículo 154 de la citada normativa debido a que la forma de adquisición del derecho exclusivo sobre una marca, no es materia de la controversia.





3. Sólo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad relativa del signo solicitado por riesgo de confusión con una marca registrada a favor de un tercero.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre marcas mixtas.
3. La marca derivada.
4. Signos conformados por letras.
5. Conexión competitiva entre servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos**
 - 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado EH (mixto) es confundible o no con la marca registrada EH (mixta), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

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

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

(...)”

- 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar

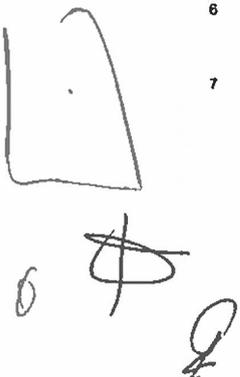


riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.⁶

- a) El **riesgo de confusión**, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directa, 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 indirecta, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
 - b) El **riesgo de asociación**, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
- 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:⁷
- a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
 - b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
 - c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
 - d) **Gráfica (o figurativa):** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

⁶ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

⁷ *Ibidem.*





- 1.4. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:⁸
- 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 gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
 - b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
 - c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
 - d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor 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.
- 1.5. En ese sentido, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre marcas mixtas

- 2.1. Como un extremo de la controversia radica en la confusión o no entre el signo solicitado EH (mixto) y la marca registrada EH (mixta), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y gráficos.
- 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de

⁸ Ibidem.





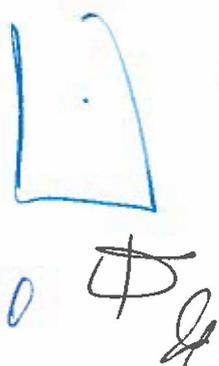
los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.⁹

2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:¹⁰

- a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:
 - (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
 - (ii) Se debe 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.
 - (iii) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:
 - (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez 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 el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.
 - (ii) Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, 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.

⁹ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016.

¹⁰ *Ibidem*.





- (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.¹¹
- c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.¹²
- 2.4. Es importante recalcar que la marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.¹³
- 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.¹⁴
- 2.6. Uno de los puntos centrales discutidos en el proceso es precisamente la prevalencia del elemento gráfico del signo cuestionado. Para tal efecto, se deberá tomar en consideración los criterios descritos párrafos arriba y de acuerdo con una visión integral del signo, referente al tamaño de los elementos gráficos, denominativos, a la forma, a la combinación de colores, al formato de las letras y de los gráficos, determinar si efectivamente el elemento preponderante en el signo es el gráfico.¹⁵
- 2.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10.

¹² Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016, p.9, y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016, p.13.

¹³ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 106-IP-2015 del 20 de julio de 2015, p. 10.

¹⁴ *Ibidem*, p. 11.

¹⁵ *Ibidem*.



al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

3. La marca derivada

- 3.1. Dado que la demandante Mestra refiere que el signo solicitado constituye una marca derivada¹⁶ de su marca registrada con Certificado 289079, corresponde abordar este tema.
- 3.2. La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo.¹⁷
- 3.3. En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, el Tribunal ha establecido que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.¹⁸
- 3.4. Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.¹⁹
- 3.5. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas,

¹⁶ Resulta pertinente explicar la figura de la familia de marcas y las marcas derivadas. En los Procesos 91-IP-2002 y 42-IP-2012, este Tribunal explicó que 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.

En los Procesos 84-IP-2000, 91-IP-2002, 94-IP-2006 y 42-IP-2012, este Tribunal explicó que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, con relación a los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o con relación a los elementos accesorios que la acompañan.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, en el Proceso 12-IP-2014 este Tribunal afirmó que la figura de la marca derivada forma parte de la familia de marcas.

¹⁷ De modo referencial, ver Procesos 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, p.22, y 140-IP-2007 del 4 de diciembre de 2007, p.15.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, p.24.



sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.²⁰

- 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá establecer si el signo solicitado a registro constituye o no una variación de la marca previamente inscrita, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los servicios reivindicados en la solicitud correspondan a los servicios amparados por la marca ya registrada. Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.

4. Signos conformados por letras

- 4.1. En el presente caso Mestra solicitó el registro de una marca mixta constituida por las letras EH. Por ello, es preciso analizar el tema de las marcas constituidas por letras consideradas aisladamente.
- 4.2. Al respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras.²¹
- 4.3. Así, algunos ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números son: XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (*software development kit*) para este tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, M&A para actividades relacionadas con fusiones y adquisiciones, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, i7 para computadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc.
- 4.4. En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio será registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio.

²⁰ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, pp.24-25.

²¹ De modo referencial, ver Proceso 64-IP-2015 del 27 de mayo de 2015 y Proceso 549-IP-2015 del 17 de febrero de 2017.



- 4.5. En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor²². De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá.
- 4.6. Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor.²³
- 4.7. Según lo establecido en el Literal d) del Artículo 134 de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la presente Interpretación Prejudicial.
- 5. Conexión competitiva entre servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza**
- 5.1. La SIC alegó que existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, lo cual —sumado al presunto riesgo de confusión de tales signos— dificultaría o impediría que el consumidor distinga los mismos; por tanto, corresponde analizar este tema.
- 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.²⁴

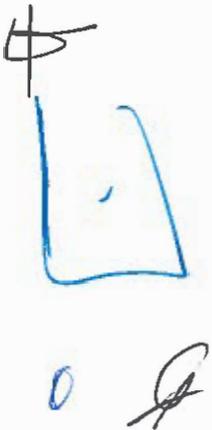
²² De modo referencial e ilustrativo, ver las directrices de la Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), "Practice Guidelines. Absolute grounds distinctiveness. Section 18 of the Trade Marks Act 2002", Capítulo 8, "Letters and Numerals", disponibles en web: https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/absolute-grounds-distinctiveness/#umpto-8_002e-letters-and-numerals7.

²³ Ibidem.

²⁴ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

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

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





- 5.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.²⁵
- 5.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

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

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

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

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

b) La complementariedad de los productos o servicios

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

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de

(Subrayado agregado)

²⁵ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 691-IP-2015 del 25 de julio de 2016.



complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

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

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

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

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

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

- 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos servicios sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00139-00, la que deberá



adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

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

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

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

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Corte 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.