



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 84-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: COLOMBINA S.A. Marca: "SPLENDA" (mixta). Expediente Interno: 2011-00086.

Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 4 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. Mediante Resolución 1/2016 de 15 de enero de 2016 se resolvió conceder licencia por enfermedad al Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez y, en consecuencia, no participa en su adopción.

VISTOS:

El Oficio 0726 de 10 de marzo del 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, presentó solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2011-00086.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 08 de octubre de 2015, mediante el cual se admitió a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES

Partes

Demandante: COLOMBINA S.A.

Demandado: NACION COLOMBIANA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO.

Tercero interesado: McNEIL-PPC, NUTRITIONAL LLC

Hechos:

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

1. El 7 de noviembre del 2008, la sociedad McNeil-PPC, INC. (hoy McNeil Nutritionals, LLC), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca SPLENDA (mixta), para distinguir: azúcar, endulzadoras de azúcar de bajas calorías, sustitutos del azúcar de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.
2. Publicado el extracto de la solicitud de registro, el 13 de marzo de 2009, la sociedad COLOMBINA S.A., formuló oposición en contra del registro de la marca SPLENDA (mixta), sobre la base de sus marcas SALADITAS SPLENDID (denominativa) y SPLENDID (mixta) para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. El 27 de mayo del 2009, mediante Resolución 26033 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad McNeil-PPC, INC. (hoy McNeil Nutritionals, LLC), el registro de la marca SPLENDA (mixta), y declaró infundada la oposición presentada por COLOMBINA S.A.
4. El 30 de junio de 2009, la sociedad COLOMBINA S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 09398 de 19 de febrero del 2010 y 50622 de 24 de septiembre del 2010, ambas confirmando lo decidido en la Resolución 26033 de 27 de mayo del 2009.
5. La sociedad COLOMBINA S.A., planteó demanda por acción de nulidad en contra de las Resoluciones 26033 de 27 de mayo de 2009, 09398 de 19 de mayo de 2010 y 50622 de 24 de septiembre de 2010.
6. El 24 de agosto de 2009, McNeil-PPC, INC. (hoy McNeil Nutritionals, LLC), contestó la demanda.
7. El 29 de septiembre de 2011, McNeil-PPC, INC. (hoy McNeil Nutritionals, LLC), informó a la Superintendencia de Industria y

¹ Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, panqués, galletas.

Comercio, que mediante certificado 410819 cedió los derechos de la marca SPLENDA (mixta) a favor de McNeil Nutritionals, LLC.

8. Mediante providencia de 1 de noviembre del 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la acción de nulidad:

9. La sociedad COLOMBINA S.A en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
 - Que la marca SPLENDID (denominativa y mixta) se encuentra registrada en Colombia desde el año 1993, por lo cual es evidente que frente a la solicitud de registro de la marca SPLENDA (mixta) en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, goza de un mejor derecho y prioridad en cuanto a su protección como registro de marca y de los derechos que se derivan del mismo.
 - Que la marca SPLENDID (denominativa y mixta) fue cancelada parcialmente excluyendo principalmente de su cobertura al azúcar, derivados del azúcar y sustitutos del azúcar. La marca SPLENDA (mixta) ha sido concedida a registro habida cuenta de la exclusión en la cobertura de SPLENDID (denominativa y mixta), y que la errónea concesión de registros de la marca SPLENDA (mixta) presenta ahora un obstáculo para el registro de SPLENDID (denominativa y mixta) para productos conexos a la cobertura actual de la misma.
 - Que la Superintendencia de Industria y Comercio no debió conceder, desde un comienzo, el registro de la marca SPLENDA (mixta), toda vez que la misma es confundiblemente similar a la marca registrada SPLENDID (denominativa y mixta), y los productos amparados por las mismas presentan conexidad competitiva.
 - Que no se debió conceder el registro de SPLENDA (mixta) ya que es confundible con SPLENDID (denominativa y mixta) y los productos amparados por ambas guardan conexión competitiva.

Argumentos de la contestación a la acción de nulidad.

10. Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación a la acción de nulidad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Argumentos de la contestación a la acción de nulidad por parte del tercero interesado.

11. McNeil-PPC, INC. (hoy McNeil Nutritionals, LLC.), en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Que el 28 de septiembre de 2007, mediante Resolución 32409, la Superintendencia de Industria y Comercio a petición de McNeil-PPC, INC. (hoy McNeil Nutritionals LLC), canceló parcialmente la marca SPLENDID (mixta), Certificado 128090, Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada por COLOMBINA S.A., amparando únicamente “toda clase de confitería y dulcería”.
- Que mediante Resolución 28226 de 31 de agosto de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, canceló parcialmente a petición de McNeil-PPC, INC -(hoy McNeil Nutritionals LLC) la marca SPLENDID (mixta) Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, Certificado 19228 quedando vigente para “harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería”.
- Que del estudio de ambas marcas no se demuestran los supuestos de similitud que exige el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que lo único relevante es que la marca SPLENDID (mixta) es la más conocida en el mercado colombiano en el segmento de los endulzantes bajos en calorías.
- Que COLOMBINA S.A. no puede mantener el derecho de alegar conexión competitiva basada en productos sobre los cuales renunció expresamente por falta de uso lícito, legal y posible de su marca.
- COLOMBINA S.A. no tiene derechos válidos sobre azúcar, endulzadores de bajas calorías, sustitutos del azúcar y similares, ya que éstos fueron excluidos de sus registros de marcas por falta de uso.
- Que los signos en conflicto se destinan a un público consumidor distinto.
- Afirma que su marca es notoria a nivel mundial.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

12. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará únicamente el artículo 136 literal a) de la antes aludida Decisión 486².

² Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

C. MATERIAS A SER INTERPRETADAS.

1. Irregistrabilidad de un signo como marca. La identidad y semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para el cotejo de marcas.
2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Comparación entre marcas mixtas.
3. La notoriedad del signo solicitado a registro.
4. Conexión competitiva entre productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

D. ANALISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR.

- 1. Irregistrabilidad de un signo como marca. La identidad y semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para el cotejo de marcas.**
13. En el proceso interno, la sociedad McNeil-PPC, INC. (actualmente McNeil Nutritionals, LLC), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca SPLENDA (mixta), para distinguir: azúcar, endulzadoras de azúcar de bajas calorías, sustitutos del azúcar de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza³. Contra la referida solicitud, la sociedad COLOMBINA S.A., formuló oposición sobre la base de sus marcas SPLENDID (denominativa y mixta) para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁴.
14. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que:
- “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

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.

³ Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, panqués, galletas.

⁴ Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.⁵

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de

5

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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

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

De la confusión de marcas y el riesgo de asociación.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”*.⁶

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.⁷

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o

⁶ Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁷ Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: "CHILIS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Handwritten initials: "A" and "MM" in the bottom left corner.

servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.⁸

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008, ya citado).

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”*.⁹

Reglas para el cotejo de marcas.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

⁸ Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP'S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁹ Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.¹⁰

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

¹⁰ BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

*La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.*¹¹

15. En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Comparación entre marcas mixtas.

16. En el proceso interno, se argumenta en la demanda que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no debió conceder, desde un comienzo, el registro de la marca SPLENDA (mixta), toda vez que la misma es confundiblemente similar a las marcas registradas SALADITAS SPLENDID (denominativa) y SPLENDID (mixta), y los productos amparados por las mismas presentan conexidad competitiva.
17. En dicho proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado SPLENDA (mixto) y las marcas SALADITAS SPLENDID (denominativa) y SPLENDID (mixta) previamente registradas para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza. Por tal motivo, resulta necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos; y, la comparación entre signos mixtos.
18. Sobre el tema, este Tribunal reproduce la posición plasmada en la Interpretación Prejudicial de 14 de marzo del 2014, expedida dentro del Proceso 12-IP-2014, en que se puntualizó:

“Las **marcas denominativas**, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra

¹¹ Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...). (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Las **marcas mixtas** 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 la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado".¹²

Comparación entre signos denominativos y mixtos.

La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

De acuerdo con la doctrina especializada, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores".¹³

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: "LOREX".

"(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y

¹² Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

¹³ Proceso 46-IP-2008. Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta). 14 de mayo de 2008.

8

WMC

letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

“(…) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”

“(…) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”

“(…) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”¹⁴

COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS.

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (…)”¹⁵.

Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de

¹⁴ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss.

¹⁵ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto". (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

La Corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión.

SIGNO SOLICITADO	SIGNOS REGISTRADOS
	<p data-bbox="868 1285 1216 1319">SALADITAS SPLENDID</p> <p data-bbox="958 1355 1119 1388">SPLENDID</p> <p data-bbox="978 1424 1083 1440">FONDO BLANCO</p>  <p data-bbox="1005 1608 1041 1624">SOLD</p>

18. En este orden de ideas, la Sala Consultante aplicando el criterio citado debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado a registro SPLENDA (mixto) y las marcas registradas SALADITAS SPLENDID (denominativa) y SPLENDID (mixta).

REGLAS PARA COMPARAR SIGNOS COMPUESTOS

19. Como en el proceso interno se hace referencia a los signos compuestos, el Tribunal considera necesario abordar el tema de las reglas para comparar signos compuestos.
20. Dentro del Proceso 250-IP-2015 se han establecido los siguientes criterios:

“- Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por regla general, genera más poder de recordación en el público consumidor.

- 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.

- 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.

- Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Como se advertirá más adelante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

- Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 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. La notoriedad del signo solicitado a registro.

19. En el proceso interno, consta que la sociedad COLOMBINA S.A., formuló oposición en contra del registro de la marca SPLENDA (mixta), sobre la base de sus marcas SALADITAS SPLENDID (denominativa) y SPLENDID (mixta), por otra parte, McNeil-PPC, INC. (hoy McNeil Nutritionals, LLC.), argumentó que la marca solicitada a registro “(...) es la más conocida en el mercado colombiano en el segmento de los endulzantes bajos en calorías”. Por lo que resulta pertinente referirnos al tema de la notoriedad de la marca.
20. Dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo siguiente:

“(...)”

MR
A

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

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

El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características:

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

El artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente.

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

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

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

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente:

“En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.”

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.

Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

- “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- a) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la

publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

(...)"

4. Conexión competitiva entre productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

21. En el proceso interno, la Sociedad COLOMBINA S. A. en su demanda afirmó que "(...) no se debió conceder el registro de SPLENDA (mixta)¹⁶ ya que es confundible con SPLENDID (denominativa y mixta) y los productos amparados por ambas guardan conexión competitiva", mientras que McNeil-PPC, INC. (actualmente McNeil Nutritionals, LLC.) manifiesta que "(...) COLOMBINA S. A., no puede mantener el derecho de alegar conexión competitiva basada en productos sobre los cuales renunció expresamente¹⁷ por falta de uso lícito, legal y posible de su marca". Por tal motivo se abordará el tema de la conexión competitiva.

¹⁶ Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, panqueques, galletas.

¹⁷ SPLENDID (denominativa y mixta) fue cancelada parcialmente excluyendo principalmente de su cobertura al azúcar, derivados del azúcar y sustitutos del azúcar.

22. La Sala Consultante debe analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, al respecto el Tribunal reiteradamente ha determinado:

“Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión competitiva, tratándose de la solicitud de registro de marcas para amparar productos de la Clase 05, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más detallista.

Conforme ha señalado el Tribunal: *“se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes”*. (Proceso 35-IP-2011, Marca: KILOL, publicado en Gaceta Oficial N° 1985, de 28 de septiembre de 2011).

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

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

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

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

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

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

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". (Proceso 114-IP-2003, Marca: "EBEL INTERNATIONAL, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004)".¹⁸

23. La Sala Consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado SPLENDA (mixto) y los que distingue las marcas registradas SPLENDID (denominativa y mixta) de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del

¹⁸

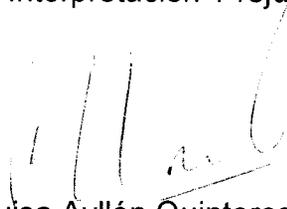
Tomado de la Interpretación Judicial dentro del Proceso 16-IP-2012.

riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

- SEGUNDO:** La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SPLENDIA (mixto) y las marcas SPLENDID (denominativa y mixta), previamente registradas para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
- TERCERO:** Si bien la norma comunitaria confiere ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente. La Oficina Nacional Competente tiene poder discrecional para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
- CUARTO:** La Sala Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre las marcas SPLENDIA (mixta) SPLENDID (denominativa y mixta) que distinguen productos comprendidos en la Clase 30. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

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

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


Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA



Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO



Martha Rueda Merchán
MAGISTRADA

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



Dr. Hernán Romero Zambrano
PRESIDENTE



Dr. Gustavo García Brito
SECRETARIO

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

PROCESO 84-IP-2015