



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 06-IP-2020	Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-12930 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos COCINA FAMILIA MEGAROLLO (denominativo) / FAMILIA (denominativo).....2
PROCESO 39-IP-2020	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: 11001032400020160040200 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos SERVIRED (denominativo) / SERVIRED (denominativos).....17
PROCESO 53-IP-2020	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: 11001032400020110020200 Referencia: Requisitos de patentabilidad en el trámite de solicitud de la invención «FORMULACIONES DE SOLUCIÓN QUE CONTIENEN ANTICUERPOS».....30

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 25 de agosto de 2021**

**Proceso:** 06-IP-2020

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador

**Expediente de origen:** 12429-LR

**Expediente interno del consultante:** 17811-2013-12930

**Referencia:** Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos **COCINA FAMILIA MEGAROLLO** (denominativo) / **FAMILIA** (denominativo)

**Normas a ser interpretadas:** Literal d) del Artículo 82, Literales a), d) y e) del Artículo 83 y Artículo 84 de la Decisión 344

**Temas objeto de interpretación:**

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos
2. Comparación entre signos denominativos
3. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas
4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba en la Decisión 344

**Magistrado ponente:** Gustavo García Brito



**VISTOS:**

El Oficio N° 0090-2020-S-TDCA-DMQ-AS de fecha 17 de enero de 2020, recibido físicamente el día 20 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o **TJCA**) la Interpretación Prejudicial del primer párrafo del Artículo 134, del Literal b) del Artículo 135 y de los Artículos 136 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 17811-2013-12930.

El Auto de fecha 5 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

**Demandante:** Kimberly Clark Worldwide Inc.

**Demandados:** Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual —IEPI— de la República del Ecuador

Procurador General del Estado de la República del Ecuador

**Tercero interesado:** Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.

**B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS**

De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Si el signo **COCINA FAMILIA MEGAROLLO** (denominativo)<sup>1</sup>, solicitado a registro por parte de Productos Familia del Ecuador S.A. cedida a Productos Familia Sancela del Ecuador S.A., resultaría ser confundible con la marca **FAMILIA** (denominativa)<sup>2</sup>, cuyo titular actual es Kimberly Clark Worldwide Inc.
2. Si las palabras **COCINA** y **MEGAROLLO** serían descriptivas para identificar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>1</sup> Para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>2</sup> Para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.





3. La presunta notoriedad de la marca **FAMILIA** (denominativa).

### C. CUESTIÓN PREVIA:

#### La norma comunitaria en el tiempo

En vista de que el Tribunal consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de normas comunitarias previstas en la Decisión 486, y en el proceso interno se controvierten normas comunitarias previstas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en adelante, **Decisión 344**), a fin de determinar la correcta aplicación de las mismas para resolver el proceso interno, se deberá tomar en consideración lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, que textualmente expresa lo siguiente:

«**PRIMERA.**- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.»

### D. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del primer párrafo del Artículo 134, del Literal b) del Artículo 135 y de los Artículos 136 y 224 de la Decisión 486. De acuerdo con lo manifestado en la cuestión previa, no procede la interpretación solicitada.
2. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Literal d) del Artículo 82, de los Literales a), d) y e) del Artículo 83 y del Artículo 84 de la Decisión 344<sup>3</sup>, a fin de abordar los temas sobre irregistrabilidad de signos idénticos

<sup>3</sup> Decisión 344.

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

(...)

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

(...).»

«Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:



o que se asemejen, de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público a error; y, la marca notoriamente conocida en la Decisión 344.

#### E. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre signos denominativos.
3. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas.
4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba en la Decisión 344.

#### F. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos**

- 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro **COCINA FAMILIA MEGAROLLO** (denominativo) resultaría

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público a error;

(...)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(...))»

«Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.»





confundible con la marca **FAMILIA** (denominativa), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344, concretamente en lo referente a las causales de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

«**Artículo 83.**- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público a error;

(...).»

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 (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

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

1.3. 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:<sup>4</sup>

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

<sup>4</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 73-IP-2006, de fecha 18 de agosto de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1414 de 16 de octubre de 2006.



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.

1.4. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes **reglas para el cotejo entre signos distintivos**<sup>5</sup>:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica 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 inducir al público a error.
- d) Al realizar la comparación 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:
  - (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor

<sup>5</sup> 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, N° 148-IP-2005 de fecha 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 de 2 de diciembre de 2005; e Interpretación Prejudicial N° 24-IP-2009 de fecha 28 de mayo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1734 de 22 de julio de 2009.





medio podría 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 debe 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 de que puede variar o graduarse según el tipo de 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.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes *gourmet* es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. 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.

1.5. 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 error.

1.6. 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.

- 1.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración las posibles similitudes que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podría incurrir en error en el público consumidor.

## 2. Comparación entre signos denominativos

- 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro **COCINA FAMILIA MEGAROLLO** (denominativo) y la marca **FAMILIA** (denominativa), es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniendo en cuenta que ambos signos están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.<sup>6</sup>
- 2.2. Los signos denominativos, llamados 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 o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.<sup>7</sup>
- 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:<sup>8</sup>
  - a) 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.

<sup>6</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.

<sup>7</sup> Ibidem.

Ibidem.



- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario<sup>9</sup>. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.<sup>10</sup>

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
  - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
  - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- d) 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.
- e) 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.

<sup>9</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: «1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.» Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=NCu16TD> (Consulta: 10 de julio de 2021).

<sup>10</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de morfema:  
«1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.  
2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.  
3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.» Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Pol8j2> (Consulta: 10 de julio de 2021).





- 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro **COCINA FAMILIA MEGAROLLO** (denominativo) y la marca **FAMILIA** (denominativa).

### 3. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas

- 3.1. En el presente caso, se ha señalado que las palabras **COCINA** y **MEGAROLLO** serían términos descriptivos respecto de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, resulta pertinente desarrollar el presente tema.
- 3.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.<sup>11</sup>
- 3.3. El Literal d) del Artículo 82 de la Decisión 344 dispone:

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

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

- 3.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil<sup>12</sup>. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca.
- 3.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una

<sup>11</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 336-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2724 de 22 de abril de 2016.

<sup>12</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 110-IP-2015 de fecha 25 septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2624 de 6 de noviembre de 2016.



comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.<sup>13</sup>

- 3.6. Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.

#### 4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba en la Decisión 344

- 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado a registro **COCINA FAMILIA MEGAROLLO** (denominativo) reproduce la presunta marca notoria **FAMILIA** (denominativa), cuya titularidad pertenece a Kimberly Clark Worldwide Inc., se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

#### Definición

- 4.2. Si bien la Decisión 344, no puntualiza lo que se entiende como marca notoria, es preciso que este Tribunal la defina como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo<sup>14</sup>.
- 4.3. Los Literales d) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344, prohíbe el registro de signos que se encuentren en contraposición con marcas notoriamente conocidas, existiendo dos causales diferentes.

#### Reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de una marca notoria

- 4.4. Por una parte, el Literal d) del Artículo 83 de la Decisión 344 que dispone que:

«**Artículo 83.-** Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

<sup>13</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2752 de 11 de julio de 2016.

<sup>14</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 109-IP-2013 de fecha 13 de septiembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2236 del 13 de septiembre de 2013.





(...)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero.

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(...))»

- 4.5. La norma antes citada prohíbe el registro de un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba de manera total o parcial un signo notoriamente conocido, es decir, esta causal evidencia que el solicitante intenta aprovechar la fama y reconocimiento de la marca, lo que conllevaría a que el consumidor considere que es la misma y por tanto se confunda.
- 4.6. La marca notoria de acuerdo con esta disposición se protege ya sea en el país en el que se solicita el registro y va más allá del principio de territorialidad, ya que se manifiesta que la marca notoria puede ser dentro del comercio subregional, es decir, en países de la Comunidad Andina o comercio internacional, con la especificación de que exista reciprocidad, es decir, si el país donde ostenta la calidad de notoria, reconoce a su vez la notoriedad de marcas de la región andina, no basta con que el signo sea internacional y notorio sino que el país debe corresponder en el mismo sentido al País Miembro en casos análogos.
- 4.7. En cuanto al segundo párrafo del Literal d) del Artículo 83, al enunciar que la marca notoria se protege con independencia de la clase, ello debe entenderse en el sentido de que no solo se le protege respecto de los mismos productos o servicios que ampara la marca notoriamente conocida, sino también respecto de los productos o servicios similares, conexos e inclusive diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente de la marca notoriamente conocidas<sup>15</sup>. En efecto, la mayor protección que recibe la marca notoria implica evitar el riesgo de dilución y el uso parasitario, por lo que la protección se extiende a productos o servicios distintos, pero dentro del sector pertinente de la marca notoria.

<sup>15</sup> La marca notoria regulada en la Decisión 344 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar el riesgo de dilución y el uso parasitario.



### Signo similar a una marca notoriamente conocida

4.8. Por su parte, el Literal e) del Artículo 83 dispone que:

«**Artículo 83.**- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(...)

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(...))»

4.9. Esta prohibición hace expresa mención a la irregistrabilidad de signos que sean similares a tal grado que el consumidor pueda confundirse respecto de la marca notoria, sin importar los productos o servicios que solicite, aclarándose que para que opere confusión deben tratarse de productos o servicios que guarden conexión, toda vez que si sencillamente un producto está tan alejado de la marca notoria no existe manera de que el consumidor caiga en riesgo de confusión.

4.10. Cuando la norma enuncia que es independiente de las clases de productos o servicios está haciendo mención a que la Clasificación Internacional de Niza no es un referente para definir que dos productos o servicios son similares o idénticos, ya que por el hecho de que dos signos estén en clases distintas no significa que no sean relacionados como por ejemplo servicios oftalmológicos y lentes de contacto, si bien están en dos clases disímiles, estos guardan estrecha relación, o para el caso de hielo y arroz, si bien están en la misma clase, son productos que no tienen el mismo destino ni público consumidor, por lo que, será el juzgador quien deberá analizar si el consumidor puede confundirse o no.

### Prueba de la notoriedad

4.11. No basta con afirmar que una marca es notoria, este es un hecho que debe ser demostrado mediante pruebas idóneas presentadas ante el Juez o la Oficina Nacional Competente de acuerdo con el caso.

4.12. El Artículo 84 de la Decisión 344 enuncia varios criterios en base de los cuales la autoridad puede determinar si una marca es notoriamente conocida y que son los siguientes:





- a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
  - b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca.
  - c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
  - d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
- 4.13. Los criterios antes citados no son taxativos, la autoridad que resuelva podrá contar con otros elementos que le lleven a determinar que la marca cuya notoriedad se alega ostenta dicha calidad, de acuerdo con las pruebas aportadas por su titular.
- 4.14. El *estatus* de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se reputa notoriamente conocido puede perder dicho *estatus* si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular<sup>16</sup>.
- 4.15. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca **FAMILIA** (denominativa) cuyo titular es Kimberly Clark Worldwide Inc. era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo **COCINA FAMILIA MEGAROLLO** (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno N° 17811-2013-12930, 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la

<sup>16</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 460-IP-2015 de fecha 19 de agosto de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2781 del 19 de agosto de 2016.





Proceso 06-IP-2020

sesión judicial de fecha 25 de agosto de 2021, conforme consta en el Acta 19-J-TJCA-2021.

**Luis Felipe Aguilar Feijóo**  
SECRETARIO

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

