



### SUMARIO

#### TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 121-IP-2020	Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 2081-2018-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos F FIDELITY INTERNACIONAL (mixto) / F (figurativo) / FERREYROS (mixto) / F ORVISA (mixto).....2
PROCESO 137-IP-2020	Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001319900120182955801 Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial de Seiko Epson Corporation, por el presunto uso indebido de las marcas EPSON.....21
PROCESO 151-IP-2020	Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001319900120173659102 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial por el presunto riesgo de confusión entre un diseño industrial y una marca tridimensional .....39

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 07 de diciembre de 2021**

**Proceso:** 121-IP-2020

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

**Expediente de origen:** 651211-2016/DSD

**Expediente interno del consultante:** 2081-2018-0-1801-JR-CA-26

**Referencia:** Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos **F FIDELITY INTERNACIONAL** (mixto) / **F** (figurativo) / **FERREYROS** (mixto) / **F ORVISA** (mixto)<sup>1</sup>

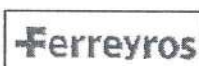
**Norma a ser interpretada:** Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486

**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 mixtos
3. Comparación entre marcas mixtas y figurativas
4. Marcas conformadas por letras
5. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza
6. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones

**Magistrado ponente:** Gustavo García Brito

1



**VISTOS:**

El Oficio N° 2081-2018-0-S-5<sup>ta</sup>SECA-CSJLI-PJ de fecha 22 de julio de 2020, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o **TJCA**) la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 2081-2018-0-1801-JR-CA-26.

El Auto de fecha 7 de septiembre de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

**Demandante:** Fil Limited

**Demandado:** Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la República del Perú

**Tercero interesado:** Ferreycorp S.A.A. (antes Ferreyros S.A.A.)

**B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS**

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

1. Si el signo **F FIDELITY INTERNACIONAL** (mixto)<sup>2</sup>, solicitado a registro por parte de Fil Limited, resultaría confundible con las marcas **F** (figurativa)<sup>3</sup> y **FERREYROS** (mixta)<sup>4</sup> cuyo titular es Ferreycorp S.A.A. y la marca **F ORVISA** (mixta)<sup>5</sup> perteneciente a Orvisa S.A.
2. La relevancia jurídica de la presencia de la letra F en la conformación

<sup>2</sup> Para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>3</sup> Para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>4</sup> Para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>5</sup> Para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.





de los signos en conflicto.

3. Si existiría conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto.
4. Si las decisiones emitidas en casos similares son vinculantes para la autoridad administrativa.

#### C. NORMA A SER INTERPRETADA

1. La Autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486<sup>6</sup>. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.
2. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486<sup>7</sup>, para tratar el tema de la conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto.

#### D. 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 mixtos.
3. Comparación entre marcas mixtas y figurativas.
4. Marcas conformadas por letras.
5. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.
6. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones.
7. Respuestas a las preguntas formuladas por la Autoridad consultante.

<sup>6</sup> Decisión 486.

«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; (...)

<sup>7</sup> Decisión 486.

«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.»





## E. 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 **F FIDELITY INTERNACIONAL** (mixto) solicitado a registro, resultaría confundible con las marcas **F** (figurativa), **FERREYROS** (mixta) y **F ORVISA** (mixta), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, concretamente en lo referente a las causales 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 (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.<sup>8</sup>

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

<sup>8</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-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; 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; y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.





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>9</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 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 realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:<sup>10</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 percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de

<sup>9</sup> Ibidem.

<sup>10</sup> Ibidem.





productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios<sup>11</sup>:

- (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor 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, 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.

<sup>11</sup>

Ver Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.





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 aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado a registro, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

## 2. Comparación entre signos mixtos

2.1. Como la controversia radica, en parte, en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro **F FIDELITY INTERNACIONAL** (mixto) y las marcas **FERREYROS** (mixta) y **F ORVISA** (mixta), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre estos signos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

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 los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.<sup>12</sup>

2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente<sup>13</sup>:

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:<sup>14</sup>

(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 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

<sup>12</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016; y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.

Ibidem.

<sup>14</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.







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>15</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>16</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.
- (iii) 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.
- (iv) 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.
- (v) 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>15</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 septiembre de 2021).

<sup>16</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 septiembre de 2021).





- b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso<sup>17</sup>:
- (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.
  - (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica 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.
  - (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.<sup>18</sup>
- 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.<sup>19</sup>

2.4. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su

<sup>17</sup> En la Interpretación Prejudicial N° 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3071 del 8 de agosto de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

**El trazado:** son los trazos del dibujo que forman el signo.

**El concepto:** es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

**Los colores:** 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.

<sup>18</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero de 2016.

Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016; y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.





integridad y no a sus elementos por separado.<sup>20</sup>

- 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.<sup>21</sup>
- 2.6. 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.

### 3. Comparación entre marcas mixtas y figurativas

- 3.1. Como la controversia radica, en parte, en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro **F FIDELITY INTERNACIONAL** (mixto) y la marca **F** (figurativa), el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos.
- 3.2. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc., pudiendo evocar o no un concepto.<sup>22</sup>
- 3.3. Los signos mixtos se componen, por un lado, de un elemento denominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto y, por otro, de uno figurativo o gráfico. La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.<sup>23</sup>
- 3.4. Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que

<sup>20</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 106-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2606 del 14 de octubre de 2015.

<sup>21</sup> Ibidem.

<sup>22</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.

<sup>23</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 470-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.





el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa<sup>24</sup>, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

3.5. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:

- (i) **El trazado:** son los trazos del dibujo que forman el signo.
- (ii) **El concepto:** es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
- (iii) **Los colores:** 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<sup>25</sup>.
- (iv) 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.
- (v) Entre los elementos del signo, 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.
- (vi) 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.<sup>26</sup>

3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo con el signo figurativo, de conformidad con los criterios señalados anteriormente.

<sup>24</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 320-IP-2014 de fecha 3 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2575 del 2 de septiembre de 2015.

<sup>25</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero de 2016.

<sup>26</sup> Ibidem.





#### 4. Marcas conformadas por letras

- 4.1. En el proceso interno se encuentra en discusión que los signos en conflicto están conformados por la letra F. Por tanto, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por las letras que conforman el alfabeto del idioma español.
- 4.2. Al respecto, el Tribunal ha establecido que las 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.<sup>27</sup>
- 4.3. Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, ABC para agendas o directorios, SDK (*software development kit*) para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, 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 con el producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, si es arbitrario respecto del producto o servicio de que se trate, será registrable; de lo contrario si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación con el respectivo producto o servicio, no será registrable.
- 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 menor<sup>28</sup>. 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.<sup>29</sup>
- 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

<sup>27</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 64-IP-2015 del 27 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2540 del 31 de julio de 2015.

<sup>28</sup> 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: [https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/absolute-grounds-distinctiveness/#jumpto-8\\_002e-letters-and-numerals7s7](https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/absolute-grounds-distinctiveness/#jumpto-8_002e-letters-and-numerals7s7) (Consulta: 10 de septiembre de 2021).

<sup>29</sup> Ibidem.





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 lo señalado en la presente Interpretación Prejudicial.

## 5. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

- 5.1. En el proceso interno se controvierte la existencia o no de conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto. En atención a ello, corresponde desarrollar el presente 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 como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.<sup>30</sup>
- 5.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación 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 productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.<sup>31</sup>
- 5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

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

<sup>30</sup> Decisión 486.

«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.»

(Subrayado agregado)

<sup>31</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016; y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.





Existe conexión 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. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, 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 entre sí de los productos o servicios**

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto 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 y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

**c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)**

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

5.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios,





pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- **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, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

- **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 productos 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. Dos productos 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 los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

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

5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

**6. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones**

6.1. Este Tribunal estima pertinente desarrollar el presente acápite, con la finalidad de dar respuesta a la pregunta formulada por parte de la Autoridad consultante en el párrafo 7.4. de la presente Interpretación Prejudicial.







- 6.2. Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
- 6.3. Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones<sup>32</sup>.
- 6.4. Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.
- 6.5. En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros<sup>33</sup>.
- 6.6. De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro<sup>34</sup>.
- 6.7. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

<sup>32</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 69-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2609 del 14 de octubre de 2015.

<sup>33</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 71-IP-2007 de fecha 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2609 del 14 de octubre de 2015.

<sup>34</sup> Ibidem.





En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado<sup>35</sup>.

- 6.8. Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones. En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado<sup>36</sup>.
- 6.9. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares<sup>37</sup>.
- 6.10. No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos<sup>38</sup>.
- 6.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda.
- 6.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y

<sup>35</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 69-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2609 del 14 de octubre de 2015.

<sup>36</sup> Ibidem.

<sup>37</sup> Ibidem.

<sup>38</sup> Ibidem.





tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

## **7. Respuestas a las preguntas formuladas por la Autoridad consultante**

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

### **7.1. Análisis e interpretación del riesgo de confusión entre signos mixtos cuyos elementos denominativos se encuentran escritos en letras características**

Para dar respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1, 2, 3 y 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

### **7.2. El riesgo de confusión al existir identidad entre algunos de los servicios que pretende distinguir**

Para dar respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1 y 5 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

### **7.3. Si una letra en particular puede considerarse «forma gráfica arbitraria»**

Para dar respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

### **7.4. Si conforme a la normativa andina, es vinculante para la administración las decisiones emitidas en casos similares**

Para dar respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 6 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

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 N° **2081-2018-0-1801-JR-CA-26**, 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 sesión judicial de fecha 07 de diciembre de 2021, conforme consta en el Acta 26-J-TJCA-2021.

**Luis Felipe Aguilar Feijó**  
SECRETARIO

Notifíquese a la Autoridad 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.

