GACETA OFICIAL del Acuerdo de Cartagena

Año XXXV – Número 3327

Lima, 27 de junio de 2018

SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

		Pág.
PROCESO 143-IP-2017	Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 1949-2015-01801-JR-CA-24 Referencia: La obra fotográfica en materia de derecho de autor.	2
PROCESO 168-IP-2017	Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en Quito de la Provincia de Pichincha de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-1253 Referencia: Signo involucrado MTV/WORLDWIDE MEDIA PARTNERS (denominativo) y marcas involucradas MTV MUSIC TELEVISON (mixta) y MTV INTERNACIONAL (denominativa)….	12
PROCESO 188-IP-2017	Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-4790 Referencia: Signo involucrado BRANDT (mixto), marcas involucradas CALCID PHARMABRAND (denominativa), PHARMABRAND® (denominativa), PHARMABRAND y logo tipo (mixto) y los nombres comerciales PHARMABRAND (denominativo) y LABORATORIOS PHARMABRAND (denominativo)….	29

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 14 de junio de 2018

Proceso	:	188-IP-2017
Asunto	:	Interpretación Prejudicial
Consultante	:	Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador
Expediente interno del Consultante	:	17811-2013-4790
Referencia	:	Signo involucrado **BRANDT** (mixto), marcas involucradas **CALCID PHARMABRAND** (denominativa), **PHARMABRAND®** (denominativa), **PHARMABRAND** y logo tipo (mixto) y los nombres comerciales **PHARMABRAND** (denominativo) y **LABORATORIOS PHARMABRAND** (denominativo)
Magistrado Ponente	:	Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 2078-S-TDCA-DMQ del 24 de mayo de 2017, recibido físicamente el 25 de mayo de 2017, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador solicitó interpretación prejudicial del Artículo 134, los Literales a), b) e i) del Artículo 135, los literales a), b), e) y f) del Artículo 136, los Artículos 137, 154, 155, 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 17811-2013-4790; y,

El Auto del 7 de julio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante	:	Pharmabrand S.A.
Demandado	:	Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI de la República del Ecuador
Tercero interesado	:	San Fausto S.A.

B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES

Pharmabrand S.A. (demandante) interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción solicitando la nulidad de la resolución emitida por el IEPI (demandado) que declaró infundada su acción de nulidad en contra del registro de la marca **BRANDT** (mixto)[1], para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza[2], otorgado a favor de San Fausto S.A. (tercero interesado), pues consideró que carecería de distintividad extrínseca para ser registrado como marca y que, a su vez, sería similar, en grado de generar riesgo de confusión y de asociación, a sus marcas **CALCID PHARMABRAND**[3] (denominativa), **PHARMABRAND®** (denominativa)[4], **PHARMABRAND** y logo tipo (mixto)[5] y los nombres comerciales **PHARMABRAND** (denominativo) y **LABORATORIOS PHARMABRAND** (denominativo), estos últimos utilizados en el mercado desde el año 1998, circunstancias que no habrían sido evaluadas por el demandado. Por otro lado, sostuvo que los

---

1 Título 3086-06.

2 Clase 5.- Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; substancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas; excluyendo expresamente: dentífricos; preparaciones para limpieza dental, enjuagues dentales y materiales dentales pegantes.

3 Título 202477-08.
Clase 5.- Todos los productos de la clase internacional 5, específicamente productos farmacéuticos.

4 Título 8567-00.
Clase 5.- Todos los productos de la clase internacional 5, específicamente productos farmacéuticos.

5 Título 6423-09.
Clase 5.- Todos los productos de la clase internacional 5, específicamente productos farmacéuticos.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

términos "PHARMA" y "LABORATORIOS" serían de uso común y debieron ser excluidas del cotejo marcario, en ese sentido, únicamente debieron cotejarse los elementos "BRANT" y "BRAND".

Por su parte, el demandado sostuvo que no existiría similitud gráfica, fonética ni auditiva entre los signos en conflicto. Agregó, que la demandante no podría apropiarse del uso exclusivo del término "BRAND" pues es de común uso para los productos de la Clase 5.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134, los Literales a), b) e i) del Artículo 135, los literales a), b), e) y f) del Artículo 136, los Artículos 137, 154, 155, 190, 191 y 192 de la Decisión 486[6] de la Comisión de la Comunidad Andina.

---

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

"***Artículo 134.***- *A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.*

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."

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

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
b) carezcan de distintividad;
(...)
i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
(...)"

"***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;
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(...)
e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

2. Procede la interpretación del Artículo 134, los Literales a) y b) del Artículo

solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(...)"

"***Artículo 137.-*** *Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro."*

"***Artículo 154.-*** *El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente."*

"***Artículo 155.-*** *El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio."

"***Artículo 190.-*** *Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.*

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir."

"***Artículo 191.-*** *El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa."*

"***Artículo 192.-*** *El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.*
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda."

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

135, los Literales a) y b) del Artículo 136, los Artículos 137, 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. No procede la interpretación del Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues en el proceso interno no se discute la nulidad del registro de una marca debido a que pueda engañar al público sobre su procedencia geográfica, naturaleza, modo de fabricación, entre otros.

4. No procede la interpretación del Literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues en el proceso interno no se discute la nulidad del registro de una marca debido a que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro.

5. No procede la interpretación del Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues en el proceso interno no se discute la nulidad del registro de una marca debido a que se trate de un signo que infrinja derecho de autor de un tercero.

6. No procede la interpretación del Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no es materia controvertida la denegatoria efectuada de oficio por la Autoridad cuando considera que signo habría sido solicitado para consolidar un acto de competencia desleal, así como tampoco procede la interpretación de los Artículos 154 y 155 de la misma normativa comunitaria, debido a que no se discute sobre los derechos del titular de una marca para impedir que terceros, sin su consentimiento, efectúen el uso de la misma en los supuestos establecidos.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
2. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
4. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
5. El nombre comercial.
6. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas

1.1. Teniendo en consideración que la demandante manifestó que debía

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

declararse la nulidad del registro de la marca **BRANDT** (mixta) pues carecería de distintividad para ser considerada como tal, resulta pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Concepto de marca

1.2. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

1.3. El Artículo 134 de la Decisión 486, ofrece una definición general de marca: *"(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado"*.

1.4. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

1.5. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

b) Es indicadora de la procedencia empresarial.

c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

d) Concentra el goodwill del titular de la marca.

e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

1.6. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario[7].

1.7. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial[8] como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los

7 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 04-IP-94 del 7 de agosto de 1995.

8 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 del 2 de abril de 2003.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

productos o servicios protegidos[9].

1.8. El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Requisitos para el registro de marcas

1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

1.10. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

1.11. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. [10]

1.12. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

a) La **distintividad** es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

b) La **susceptibilidad de representación gráfica** es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de

9 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 63-IP-2004 del 28 de julio de 2004.

10 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 132-IP-2004 del 27 de octubre de 2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

registro en los medios oficiales.

1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

1.14. Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

1.15. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

1.16. El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.

1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

2. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

2.1. En tanto entre los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo **BRANDT** (mixto) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema.

> *"**Artículo 135**.- No podrán registrarse como marcas los signos que:*
> *(...)*
>
> *b) carezcan de distintividad;*
> *(...)"*

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

2.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.[11]

2.3. La distintividad tiene un doble aspecto:[12]

a) **Distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

b) **Distintividad extrínseca** o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

2.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.

2.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad *ab initio*, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.[13]

2.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

2.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los

---

[11] Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.

[12] Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.

[13] Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.

2.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

3.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado **BRANDT** (mixto) es confundible o no con las marcas registradas **CALCID PHARMABRAND** (denominativa), **PHARMABRAND®** (denominativa), **PHARMABRAND** y logo tipo (mixta) y los nombres comerciales **PHARMABRAND** (denominativo) y **LABORATORIOS PHARMABRAND** (denominativo), resulta pertinente analizar lo contemplado en los Literales a) y b) del Artículo 136 de la 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;*
> *b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*
>
> *(...)"*

3.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado, protegido o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.[14]

a) El **riesgo de confusión**, puede ser directo e indirecto. El primero,

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

riesgo de confusión directa, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecta, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

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

3.3. 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:[15]

a) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, 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.

b) **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.

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.

3.4. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:[16]

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

[15] Ibidem.

[16] Ibidem.

uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios[17]:

(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.

[17] Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 42-IP-2017 del 7 de julio de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

(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. Igualmente, para estos efectos, se considerarán como consumidores especializados los médicos respecto de los medicamentos que ellos receten o prescriban.

3.5. 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.

3.6. 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. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

4. Comparación entre signos mixtos y denominativos

4.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado **BRANDT** (mixto) y las marcas registradas **CALCID PHARMABRAND** (denominativa), **PHARMABRAND®** (denominativa), así como los nombres comerciales **PHARMABRAND** (denominativo) y **LABORATORIOS PHARMABRAND** (denominativo), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.

4.2. 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

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.[18]

4.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones 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.

4.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.[19]

4.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,[20] salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:[21]

(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

18 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 46-IP-2013 del 25 de abril de 2013.

19 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

20 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 129-IP-2015 del 20 de julio de 2015.

21 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

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[22]. 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.[23]

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.

(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

4.6. 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, con el fin de establecer el riesgo de

---

22 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE.* Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo *sol;* o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo *terr,* en *enterráis.*

23 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE.* Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y – es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal *mos* contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **BRANDT** (mixto) y las marcas **CALCID PHARMABRAND** (denominativa), **PHARMABRAND®** (denominativa).

4.7. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.8. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes.

5. El nombre comercial

5.1. En el presente caso se alega la confusión del signo solicitado **BRANDT** (mixto) con los nombres comerciales **PHARMABRAND** (denominativo) y **LABORATORIOS PHARMABRAND** (denominativo), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial.

5.2. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.[24]

5.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como "*...cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.*"

5.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial

5.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes[25]:

[24] Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 40-IP-2013 del 9 de junio de 2013.

[25] Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-IP-2009 del 12 de noviembre de 2009.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.

- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial

5.6. El Literal b) del Artículo 136 así como los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Literal b) del Artículo 136 establece la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con un nombre comercial protegido, por otra parte, el Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

5.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: *"Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores".*[26]

5.8. Este Tribunal también ha manifestado que:

> *"(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre*

[26] Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 45-IP-98, publicada en la Gaceta Oficial Nº 581 del 12 de julio de 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (...). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro".[27]

5.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional *"que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario".*[28]

5.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada país miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

5.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

5.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.

5.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA 28 COMUNIDAD ANDINA

Ibidem.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-IP-98.

que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

6. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas

6.1. En el presente procedimiento, el demandado manifestó que el término "BRAND", contenido en las marcas **PHARMABRAND®** y **PHARMABRAND** y logo tipo (mixto), de titularidad de la demandante, es de uso común para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

6.2. Al respecto, cabe mencionar lo señalado por el Tribunal en reiterados pronunciamientos:

> "*Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común.*
>
> *El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general*[29]*. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.*
>
> *Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes*".[30]

6.3. Los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.

---

29 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

"El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles". OTAMENDI Jorge. *Derecho de Marcas.* Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2002, p. 191.

30 Ver, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 182-IP-2013 del 3 de diciembre de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

6.4. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

6.5. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico.

6.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa 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 y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

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 **17811-2013-4790**, el que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

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

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

TRIBUNAL DE JUSTICIA COMUNIDAD ANDINA SECRETARIA

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

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

Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE

Gustavo García Brito
SECRETARIO

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA