



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 251-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: 15968-2018-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Irregistrabilidad por falta de distintividad del signo BUENAZO (denominativo).....	2
PROCESO 256-IP-2020 Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 70/2017 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos MALTA REAL (mixto) / RED BULL (mixto) RED BULL ENERGYDRINK (mixto) y FIGURATIVA.....	7
PROCESO 04-IP-2021 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: 7661-2018-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de la marca de color ANARANJADO RAL 2010 y GRIS RAL 7035.....	32

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 22 de abril de 2021

Proceso: 251-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: 729026-2017

Expediente interno del Consultante: 15968-2018-0-1801-JR-CA-25

Referencia: Irregistrabilidad por falta de distintividad del signo **BUENAZO** (denominativo)

Norma a ser interpretada: Literal e) Artículo 135 de la Decisión 486

Tema objeto de interpretación: Signos conformados por denominaciones descriptivas

Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTO

El Oficio N° 15968-2018-0-S-5taSECA-CSJLI-PJ del 4 de diciembre de 2020, recibido vía correo electrónico el 7 del mismo mes y año, 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 interpretación prejudicial del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 15968-2018-0-1801-JR-CA-25; y,

El Auto del 12 de marzo de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Diez Editores S.A.

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

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si el signo **BUENAZO** (denominativo) solicitado a registro por Diez Editores S.A. sería descriptivo para los servicios que pretende distinguir.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede su interpretación por ser pertinente¹.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Signos conformados por denominaciones descriptivas.
2. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

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

(...)

- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...))»



E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Signos conformados por denominaciones descriptivas

- 1.1. En el presente caso, el INDECOPI señaló que el signo **BUENAZO** (denominativo) es descriptivo respecto de los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema.
- 1.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.²
- 1.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

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

(...)

- e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...))»

- 1.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil³. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca.
- 1.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo

² Ver Interpretación Prejudicial N° 336-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2724 del 22 de abril de 2016.

³ Ver Interpretación Prejudicial N° 110-IP-2015 de fecha 25 setiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2624 del 6 de noviembre de 2015.



excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.⁴

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

2. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

Antes de dar respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva 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.

2.1. ¿Qué elementos esenciales se debe destacar en una marca descriptiva, para determinar que contiene distintividad?

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

2.2. ¿Qué características debe contener un signo, que sea compuesto por una palabra, para no ser considerado como descriptivo?

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 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° **15968-2018-0-1801-JR-CA-25**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2752 del 11 de julio de 2016.



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 22 de abril de 2021, conforme consta en el Acta 8-J-TJCA-2021.



Luis Felipe Aguilar Feijóo
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.

