GACETA OFICIAL del Acuerdo de Cartagena

Año XXXVI – Número 3719

Lima, 07 de agosto de 2019

SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 331-IP-2018 — Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001-03-24-000-2013-00420-00 Referencia: Signos Involucrados MEDOX (denominativo) / NEDOX (denominativos) / NEDOX ABC (denominativo) / NEDOX PRENATAL (denominativo) / NEDOXUNI (denominativo) / NEDOX (mixtos) 2

PROCESO 341-IP-2018 — 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: 6578-2015-0-1801-JR-CA-23 Referencia: Nulidad del registro del signo DRY FIT (denominativo) 14

PROCESO 365-IP-2018 — Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001-03-24-000-2015-00493-00 Referencia: Solicitud de Patente “RECUBRIMIENTO DE ENMASCARAMIENTO DE RAYONES PARA RECIPIENTES DE VIDRIO” 25

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 03 de junio de 2019

Proceso:	331-IP-2018
Asunto:	Interpretación Prejudicial
Consultante:	Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia
Expediente de Origen:	11-059630
Expediente Interno del Consultante:	11001-03-24-000-2013-00420-00
Referencia:	Signos Involucrados **MEDOX** (denominativo) / **NEDOX** (denominativos) / **NEDOX ABC** (denominativo) / **NEDOX PRENATAL** (denominativo) / **NEDOXUNI** (denominativo) / **NEDOX** (mixtos)
Magistrado Ponente:	Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio N° 2612 de 9 de julio de 2018, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales a) y b) y 136 Literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11001-03-24-000-2013-00420-00; y,

El Auto del 11 de diciembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

Demandante: Laboratorio Franco Colombiano - Lafrancol S.A.S

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia

Tercero Interesado: Unipharm S.A. y/o Laboratorios UNI S.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Posible confusión entre el signo **MEDOX** (denominativo) que pretende distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas **NEDOX** (denominativas), **NEDOX ABC** (denominativa), **NEDOX PRENATAL** (denominativa), **NEDOXUNI** (denominativa), **NEDOX** (mixtas), registradas también en la clase 5.

2. En el presente proceso la SIC argumentó que el término **EDOX** es de uso común para los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales a) y b) y 136 Literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1], de los cuales se interpretará el Artículo 136 Literal a) de la referida normativa comunitaria por ser pertinente.

No se interpretarán los Artículos 135 Literales a) y b) y 136 Literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser materia de controversia lo que pueda o no constituir una marca y la irregistrabilidad por infringir el derecho de propiedad industrial.

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.

---

1 ***Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina***

"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; (...)".

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

2. Comparación entre signos denominativos.
3. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
4. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas

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 **MEDOX** (denominativo) y las marcas **NEDOX** (denominativas), **NEDOX ABC** (denominativa), **NEDOX PRENATAL** (denominativa), **NEDOXUNI** (denominativa), **NEDOX** (mixtas) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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.[2]

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

[2] Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:[3]

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:[4]

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.

---

[3] Ibidem.

[4] Ibidem.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA SECRETARIA

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[5]:

(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.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

[5] Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017.

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.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado **MEDOX** (denominativo) y las marcas **NEDOX** (denominativas), **NEDOX ABC** (denominativa), **NEDOX PRENATAL** (denominativa), **NEDOXUNI** (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.[6]

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.[7]

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:[8]

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

---

6 Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

7 Ibidem.

8 Ibidem.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario[9]. 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.[10]

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

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

---

9 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: 08 de noviembre de 2018).

10 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=Polt8j2 (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

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

2.4. 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.

2.5. 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.

2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **MEDOX** (denominativo) y las marcas **NEDOX** (denominativas), **NEDOX ABC** (denominativa), **NEDOX PRENATAL** (denominativa), **NEDOXUNI** (denominativa)

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo **MEDOX** (denominativo) y las marcas **NEDOX** (mixtas), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.[11]

3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.[12]

3.3. 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

---

11 Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

12 Ver Interpretación Prejudicial 46-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

3.4. 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.[13]

3.5. 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[14], 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 reglas para el cotejo de signos denominativos[15], contempladas en el Punto 2.3. del Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. 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 confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **MEDOX** (denominativo) y las marcas **NEDOX** (mixtas).

---

13 Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

14 Ver Interpretación Prejudicial 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

15 Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

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

4.1. En el presente procedimiento se indicó que el término **EDOX** es de uso común para los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, porque corresponde a una reacción química, por consiguiente se desarrollará el presente tema.

4.2. 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*[16]*. 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".*[17]

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

4.4. 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.

4.5. 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

---

16 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.

17 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial de 3 de diciembre de 2013, expedida en el Proceso 182-IP-2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico.

4.6. 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 la Sala consultante al resolver el Proceso Interno **11001-03-24-000-2013-00420-00**, 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.

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

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.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala 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