



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 199-IP-2019	Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 200/2017-CA Referencia: La presunta responsabilidad de Telecel S.A. por haber interrumpido los servicios de telefonía local, móvil, transmisión de datos y alquiler de circuitos a un número indiscriminado de usuarios y/o abonados en varios tramos viales pertenecientes al territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.....	2
PROCESO 247-IP-2019	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: 25000232400020040017303 Referencia: Conflicto de interconexión de redes entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. ....	14
PROCESO 573-IP-2019	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: 11001032400020150015500 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS (mixto) / PROSPERITY (denominativo) y PROSPERITY BY WISE (denominativo).....	23

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

**Proceso:** 573-IP-2019

**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:** 13-250571

**Expediente interno del consultante:** 11001032400020150015500

**Referencia:** Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos **PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS** (mixto) / **PROSPERITY** (denominativo) y **PROSPERITY BY WISE** (denominativo)

**Normas a interpretar:** Literal a) del Artículo 136 y Artículo 147 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 y denominativos
3. La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor

**Magistrado ponente:** Gustavo Garcia Brito



**VISTOS:**

El Oficio N° 5450 de fecha 18 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o **TJCA**) la Interpretación Prejudicial de los Artículos 7 y 9 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria Comercial (en adelante, **Convención de Washington**), del Literal a) del Artículo 136 y de los Artículos 147, 165 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020150015500.

El Auto de fecha 6 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

**Demandante:** Jafer Enterprises R&D, S.L.U.

**Demandada:** Superintendencia de Industria y Comercio  
— SIC — de la República de Colombia

**Tercero interesado:** World Institute of Scientology Enterprises  
— WISE —

**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. Si el signo **PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS** (mixto)<sup>1</sup>, solicitado a registro por Jafer Enterprises R&D, S.L.U., resultaría ser confundible, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 7 y 9 de la Convención de Washington, con la marca **PROSPERITY** (denominativa)<sup>2</sup> registrada en los Estados Unidos de América, cuyo titular es WISE.
2. Si el signo **PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS** (mixto), solicitado a registro el 22 de octubre de 2013 por Jafer Enterprises R&D, S.L.U., resultaría ser confundible con el signo

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

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





Proceso 573-IP-2019

**PROSPERITY BY WISE** (denominativo)<sup>3</sup>, solicitado con anterioridad a registro<sup>4</sup> por parte de WISE.

3. Si correspondía a la SIC suspender el trámite de registro del signo **PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS** (mixto) hasta tanto se decidiera el trámite de solicitud de registro del signo **PROSPERITY BY WISE** (denominativo) efectuado previamente por WISE.

### C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 7 y 9 de la Convención de Washington, del Literal a) del Artículo 136 y de los Artículos 147, 165 y 168 de la Decisión 486.
2. Procede realizar la interpretación del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 147 de la Decisión 486<sup>5,6</sup>, por ser pertinente.
3. No se interpretarán los Artículos 7 y 9 de la Convención de Washington<sup>7</sup> por cuanto este Tribunal solo es competente para interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino.

<sup>3</sup> Para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>4</sup> Solicitada el 10 de octubre de 2013 (Expediente 13-241737).

<sup>5</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;
- (...»

«Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente».

<sup>6</sup> Con respecto a lo señalado en el segundo y tercer asunto controvertido.

Con respecto a lo señalado en el primer asunto controvertido.



4. Asimismo, no se interpretarán los Artículos 165 y 168 de la Decisión 486, debido a que, si bien WISE alegó en el proceso interno ser titular en Colombia de la marca PROSPERITY (denominativa), dicho registro habría sido cancelado<sup>8</sup>, por lo tanto, este Tribunal evidencia que los efectos de ese procedimiento no se controvierten en la instancia en la que se encuentra el proceso interno, en el marco del cual, se efectuó la consulta prejudicial.

#### 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 y denominativos.
3. La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor.

#### 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 PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS (mixto) resultaría confundible con el signo PROSPERITY BY WISE (denominativo), solicitado con anterioridad a registro por WISE, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, concretamente en lo referente a la causal 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

Según Resolución N° 954574 del 16 de septiembre de 2013 emitida por la SIC.



consumidor.<sup>9</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 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>10</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.

<sup>9</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.

Ibidem.



1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:<sup>11</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 productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios<sup>12</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

<sup>11</sup> Ibidem.

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.





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.
- 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 riesgo de confusión o asociación respecto del signo solicitado a registro, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

## 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

- 2.1. Como la controversia radica, en parte, en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro **PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS** (mixto) y el signo **PROSPERITY BY WISE** (denominativo), solicitado con anterioridad a registro por WISE; es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniendo en cuenta que ambos están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.<sup>13</sup>
- 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras,

<sup>13</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.





palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.<sup>14</sup>

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:<sup>15</sup>

- a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario<sup>16</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>17</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

<sup>14</sup> Ibidem.

<sup>15</sup> Ibidem.

<sup>16</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de lexema: «1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.» Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=NCu16TD> (Consulta: 10 de julio de 2021).

<sup>17</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=Pol8i2> (Consulta: 10 de julio de 2021).

análisis gramatical de los signos en conflicto.

- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
  - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro **PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS** (mixto) y el signo **PROSPERITY BY WISE** (denominativo), que habría sido solicitado con anterioridad a registro por WISE.

### 3. La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor

- 3.1. En el proceso interno, el demandante alegó que le correspondía a la SIC suspender el trámite de registro del signo **PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS** (mixto), hasta tanto se decidiera el trámite de solicitud de registro del signo **PROSPERITY BY WISE** (denominativo) iniciado previamente por WISE. En atención a ello, resulta necesario desarrollar el alcance de este tema.

#### La oposición andina

- 3.2. Conforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.



- 3.3. En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas, a los titulares de registros de marcas en los Países Miembros de la Comunidad Andina. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes (de registro) o registros de marcas concedidos en los demás Países Miembros. Esta figura se conoce con el nombre de «oposición andina».
- 3.4. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los Países Miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Países Miembros.
- 3.5. En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor.<sup>18</sup>
- 3.6. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca<sup>19</sup>, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro País Miembro.
- 3.7. Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:<sup>20</sup>
- a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los Países Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.
  - b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

<sup>18</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 374-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2758 del 12 de julio de 2016.

<sup>19</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 140-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2460 del 4 de marzo de 2015.

Ver Interpretación Prejudicial N° 02-IP-2015 de 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2576 del 3 de septiembre de 2015.



- 3.8. En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado.<sup>21</sup>
- 3.9. Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.<sup>22</sup>
- 3.10. De lo anterior, se puede deducir lo siguiente:<sup>23</sup>
- a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.
  - b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.
- 3.11. Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:<sup>24</sup>
- a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el País Miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición).

<sup>21</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 374-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2758 del 12 de julio de 2016.

<sup>6</sup> Ibidem.

<sup>23</sup> Ibidem.

<sup>24</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 152-IP-2012 del 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2189 del 7 de mayo de 2013.



- b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País Miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición.

3.12. Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a «quien primero solicitó el registro de esa marca», el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición.<sup>25</sup>

3.13. En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina:<sup>26</sup>

- a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectatio en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor.
- b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo<sup>27</sup>.

### El interés real en el mercado

3.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición andina. Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado.

<sup>25</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 374-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2758 del 12 de julio de 2016.

<sup>26</sup> Ibidem.

<sup>27</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales números 107-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2605 del 14 de octubre de 2015; y 202-IP-2014 del 20 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2477 del 10 de abril de 2015.





- 3.15. La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante. La premisa es la siguiente: *quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés.*
- 3.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca «idéntica» a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina.
- 3.17. En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el País Miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro País Miembro.
- 3.18. Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no solo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir identidad respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
- 3.19. En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos.
- 3.20. Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición.

#### **La acreditación del interés legítimo**

- 3.21. En el caso de la oposición andina regulada en el Artículo 147 de la Decisión 486, la acreditación del interés legítimo se encuentra condicionada a la demostración, por parte del opositor andino, del registro (o solicitud de registro previa) de una marca en un País Miembro idéntica o similar a aquella que un tercero solicita a registro en otro.





- 3.22. Respecto de la oposición, autorizada doctrina sostiene que: «...la oposición debe ser formulada exponiendo los argumentos que la sustentan y ofreciendo las pruebas necesarias destinadas a demostrar el legítimo interés del opositor en la formulación de su oposición.»<sup>28</sup>
- 3.23. Este Tribunal ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en el sentido de que al derecho de propiedad industrial se le aplica el principio de primacía de la realidad<sup>29</sup>.
- 3.24. En virtud del principio de primacía de la realidad, la autoridad debe tomar en cuenta las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. Esto es, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que formalmente aparezca de los documentos y actos jurídicos<sup>30</sup>.
- 3.25. En efecto, en el caso del derecho de propiedad industrial, el principio de primacía de la realidad se operativiza cuando las oficinas de marcas y patentes analizan los criterios de registrabilidad, confundibilidad o asociación de los signos en conflicto privilegiando lo que realmente ocurre en el mercado. Por medio de la aplicación de este principio, por lo tanto, se pretende que las controversias se diriman en atención a la verdad de la realidad, a la verdad de los hechos, garantizando la justicia material.<sup>31</sup>
- 3.26. En esa línea, este Tribunal también ha reconocido la importancia de la aplicación del principio de verdad material en la etapa probatoria al momento de acreditar la veracidad de los hechos. Así, por ejemplo, tratándose de la cancelación por falta de uso, el Tribunal ha señalado que, en efecto, es posible presentar pruebas nuevas en las etapas recursivas e incluso en recursos contencioso-administrativos<sup>32</sup>. Esto se sustenta en la aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar el debido proceso y la justicia material.

<sup>28</sup> Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de marcas en la Comunidad Andina – Análisis y comentarios*, ECB Ediciones S.A.C. – Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 317.

<sup>29</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales números 434-IP-2016 de fecha 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2955 del 8 de marzo de 2017; 471-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3319 del 20 de junio de 2018; y, 531-IP-2018 de fecha 26 de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3632 del 16 de mayo de 2019.

<sup>14</sup> Gustavo Arturo León y León Durán, *Op. Cit.*, p. 809.

<sup>31</sup> Hugo R. Gómez Apac, *El principio de primacía de la realidad en la jurisprudencia sobre propiedad industrial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. En: *The Trademark Reporter – The Law Journal of the International Trademark Association*, Vol. 108, N° 3, May-Jun, 2018, p. 749.

<sup>32</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales números 2-IP-2017 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3073 del 4 de agosto de 2017; y, 562-IP-2015 del 6 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2802 del 12 de septiembre de 2016.





- 3.27. Pues bien, si este beneficio probatorio se le ofrece a quien procura demostrar un hecho, como es el uso de su marca en el País Miembro donde ha sido registrada, habida cuenta de la libertad probatoria que goza para demostrar su legítimo interés, con mayor razón este beneficio debe extenderse a quien sustenta una oposición andina en la pre existencia de un acto jurídico que confiere un derecho —registro de marca— o de una situación jurídica que genera derechos expectaticios —presentación de una solicitud de registro de marca—, más aun si se considera que en ambos casos intervino previamente una autoridad nacional competente de un País Miembro de la Comunidad Andina.
- 3.28. Efectivamente, los cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) conforman un solo mercado, el mercado subregional andino. Por ello, el titular de un registro marcario en un País Miembro se encuentra legitimado para oponerse a la solicitud de registro presentada en otro País Miembro si existiera riesgo de confusión entre el signo registrado en el primer país y el solicitado a registro en el segundo. Sin embargo, deben considerarse las dificultades adicionales que implica el ejercicio de una acción de esta magnitud. Y puesto que se condiciona en mayor medida la legitimidad en la causa del opositor andino, en aplicación del principio general del *in dubio pro actione*, se debe garantizar la mayor flexibilidad probatoria en favor de la acreditación del interés legítimo del opositor, incluso por encima de las restricciones que pudieran plantearse formalmente en cada país.
- 3.29. Lo que importa es conocer la verdad. Los principios de primacía de la realidad y de verdad material son parte de un gran principio, aplicable a todos los procesos judiciales modernos, que es el principio de la justicia material. Sobre la base de la justicia material, lo que importa siempre es saber la verdad. Es inadmisibles que, por meros formalismos, la autoridad administrativa se niegue a reconocer la verdad de los hechos o la pre existencia de actos o situaciones jurídicas que sirven de sustento a una pretensión o configuran la base del ejercicio de un derecho, como en el caso de la oposición andina. Por eso, las autoridades nacionales competentes deben tener en consideración las pruebas presentadas en las diferentes etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa.
- 3.30 Los principios de primacía de la realidad, verdad material y justicia material apuntan no solo a privilegiar la verdad y justicia como elementos axiológicos que irradian todo proceso judicial, sino que, al mismo tiempo, coadyuvan con el fortalecimiento del debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.
- 3.31. En consecuencia, los elementos probatorios que acrediten la existencia de un derecho o interés legítimo protegido por el ordenamiento jurídico comunitario andino, deben ser admitidos y meritados, en cualquiera de las instancias administrativas, incluyendo las etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa, siempre y cuando pertenezcan al período en que





se alegó la existencia de dicho interés y, además, que dichas pruebas sean pertinentes. Asimismo, debe asegurarse el principio de contradicción y las nuevas pruebas deben ser trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto. Sobre el particular, corresponde señalar que la prueba tiene como finalidad formar la convicción de la autoridad administrativa o jurisdiccional en el momento de decidir, pero también está destinada a moldear el convencimiento de las partes sobre sus alegaciones.

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 N° 11001032400020150015500, 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 25 de agosto de 2021, conforme consta en el Acta 19-J-TJCA-2021.

  
Luis Felipe Aguilar Feijóo  
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.

