



COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



Funded by the
European Union



COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Contenido

I. Prólogo	6
II. Introducción	6
III. Consideraciones Generales	8
III.1 Concepto jurídico de marcas	8
III.2. Requisitos para el registro de marcas.....	9
3.2.1. Carácter Distintivo.....	9
3.2.2. La representación gráfica.....	10
III.3. Marcas no tradicionales y los problemas en el cumplimiento del requisito de representación gráfica. Ejemplos	12
III.4 Resoluciones de las oficinas de marcas de los países andinos sobre distintividad y el registro de marcas no tradicionales: mejores prácticas.	13
III.5 Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la CAN sobre el registro de marcas no tradicionales.....	17
I.5.1. Distintividad.....	18
I.5.2. Representación gráfica	18
IV. Las prohibiciones absolutas de acuerdo con la Decisión 486 - Resoluciones de las oficinas de marcas de los países andinos y el TJCA.....	19
IV.1 Signos que no puedan constituir en marcas	20
PERÚ.....	20
COLOMBIA.....	23
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	25
IV.2 Falta de distintividad.....	27
PERÚ.....	28
COLOMBIA.....	29
ECUADOR.....	33
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	34
IV.3 Formas usuales.....	35
PERÚ.....	35
COLOMBIA.....	41
ECUADOR.....	45
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	58

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

IV.4 Ventajas Funcionales	60
PERÚ.....	60
COLOMBIA.....	61
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	70
IV.5 Signos descriptivos	71
PERÚ.....	71
COLOMBIA.....	75
ECUADOR.....	82
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	83
IV.6 Signos genéricos.....	84
PERÚ.....	85
COLOMBIA.....	87
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	94
IV.7 Designación usual del producto o servicio.....	96
PERÚ.....	96
COLOMBIA.....	100
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	106
IV.8 Signos consistentes en colores aisladamente considerados	108
COLOMBIA.....	109
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	112
IV.9 Signos engañosos.....	113
PERÚ.....	113
COLOMBIA.....	116
ECUADOR.....	118
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	120
IV.10 Denominaciones de origen (salvo vinos o bebidas espirituosas).....	121
PERÚ.....	121
COLOMBIA.....	125
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	135
IV.11 Denominaciones de origen (vinos y bebidas espirituosas)	143
PERÚ.....	143

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

COLOMBIA.....	152
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	154
IV.12 Signos consistentes en indicaciones geográficas	158
COLOMBIA.....	158
IV.13 Signos de Estados e Instituciones Internacionales.....	161
PERÚ.....	162
COLOMBIA.....	164
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	166
IV.14 Normas Técnicas	167
PERÚ.....	168
IV.15 Variedades Vegetales	169
PERÚ.....	169
COLOMBIA.....	171
IV.16 Contrarios a la moral y buenas costumbres	176
PERÚ.....	176
COLOMBIA.....	181
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	186
PERÚ.....	189
II.17 SEGUNDO SIGNIFICADO O DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA.....	190
COLOMBIA.....	190
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	194
V. Las prohibiciones relativas de acuerdo con la Decisión 486 - Resoluciones de las oficinas de marcas de los países andinos, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	198
V.1 Afectación a derechos obtenidos por terceros respecto a registros de marcas de producto y/o servicio	199
PERU.....	199
BOLIVIA.....	210
COLOMBIA.....	218
ECUADOR.....	228
V.2 Afectación a derechos obtenidos por terceros respecto a registros de nombres comerciales	248

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

PERÚ.....	248
COLOMBIA.....	250
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	263
V.3 Afectación a derechos obtenidos por terceros respecto a lemas comerciales	266
PERÚ.....	266
COLOMBIA.....	268
V.4 Afectación a derechos obtenidos por terceros respecto a actos de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada	271
PERÚ.....	271
COLOMBIA.....	283
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	291
V.5 Afectación a derechos obtenidos por terceros respecto a identidad y/o prestigio de personas naturales y jurídicas	293
PERÚ.....	293
COLOMBIA.....	297
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	312
V.6 Afectación a derechos obtenidos por terceros respecto a derecho de autor.....	315
PERÚ.....	315
COLOMBIA.....	320
ECUADOR.....	335
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	338
V.7 Afectación a derechos obtenidos por terceros respecto a comunidades indígenas, afroamericanas o locales.....	341
PERÚ.....	342
COLOMBIA.....	345
ECUADOR.....	366
V.8 Afectación a derechos obtenidos por terceros respecto a marcas notorias	368
PERÚ.....	369
ECUADOR.....	403
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	408
VI. El sistema europeo a través de las Directrices de la EUIPO	415

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

I. Prólogo

II. Introducción

La Comunidad Andina (CAN) es un mecanismo de integración subregional creado mediante el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo 1969, con el propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los Países Miembros mediante la integración y la cooperación económica y social. Se encuentra integrada por cuatro países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

La CAN cuenta con un régimen legislativo común en diversas materias, el mismo que se plasma a través de instrumentos jurídicos denominados “Decisiones Andinas” las mismas que contienen disposiciones vinculantes para los cuatro países que la integran.

La propiedad industrial a nivel de la CAN está regulada por la Decisión 486, la misma que contiene disposiciones para el registro y protección de derechos en materia de signos distintivos, patentes, diseños industriales y modelos de utilidad.

A nivel interno, cada uno de los países integrantes de la CAN administra los diversos elementos de la propiedad industrial a través de sus autoridades. En Bolivia lo realiza el SENAPI; en Colombia lo realiza la SIC; en Ecuador el SENADI; y, en Perú lo realiza el Indecopi. En dicho ámbito, no obstante tenemos el mismo régimen legal común y vinculante para todos los cuatro países, tenemos cuatro autoridades distintas que se encargan de su aplicación, lo que genera que en la práctica se presenten algunos casos en los que se realicen interpretaciones distintas para un mismo supuesto de hecho.

Una de las salidas que han encontrado las autoridades de los cuatro países andinos es la de recurrir a las interpretaciones pre judiciales que emite el Tribunal de Justicia de la CAN, sin embargo, dicho recurso no resulta fácil de aplicar y en todo caso es un remedio, pues se debe aplicar una vez que las resoluciones de las autoridades de los países andinos se hayan emitido en última instancia judicial, sin perjuicio a que, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹, una Interpretación Prejudicial sólo resulta vinculante para la Autoridad que conozca el proceso interno respecto del cual formuló la solicitud de Interpretación Prejudicial, mas no en todos los casos en general.

¹ Artículo 34.- En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Objetivo del compendio

El presente trabajo busca ayudar a generar predictibilidad o certeza legal respecto a las resoluciones que emiten las distintas autoridades de los países andinos, delimitando y/o interpretando el alcance de algunos artículos de la Decisión 486, en particular las disposiciones referidas a marcas.

Así, se busca identificar las mejores prácticas de examen de las oficinas de los países andinos para luego armonizar los criterios que utilicen las referidas oficinas en forma previa a la emisión de sus resoluciones de concesión o denegatoria de signos distintivos. En particular, busca ser un instrumento que contenga conceptos cuando hablamos de los requisitos sustantivos para el registro de marcas; ejemplos para explicar mejor las prohibiciones absolutas y relativas de marcas; y resoluciones de cada uno de los cuatro países que recojan las mejores prácticas de examen de registrabilidad de marcas.

De la misma manera, el compendio contiene pronunciamientos de la EUIPO y del Tribunal de Justicia de la CAN.

Fuentes de información

El compendio es un documento de consulta que no sólo busca ayudar a los directores de las oficinas de marcas de los países andinos para que identifiquen sus mejores prácticas y luego armonicen sus pronunciamientos, sino que también busca generar predictibilidad en los usuarios andinos y europeos al contener pronunciamientos y prácticas de ambos bloques.

Las fuentes de información son las siguientes:

- Resoluciones de las oficinas de los países andinos
- Resoluciones del Tribunal de Justicia de la CAN
- Directrices de la EUIPO
- Resoluciones de alguna otra oficina importante de marcas a nivel internacional.

Descargo de responsabilidad

Salvo cita textual, las interpretaciones realizadas en el presente compendio han sido elaboradas exclusivamente por el autor y no reflejan necesariamente la postura adoptada por las autoridades andinas y/o europeas al respecto.

Asimismo, las citas textuales realizadas respecto a las Directrices relativas a las marcas de la Unión Europea se encuentran referidas a las aprobadas por su Directorio Ejecutivo

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

el 08/02/2021 a través de la Decisión n.º EX-21-1², cabe señalar que las mencionadas directrices son actualizadas constantemente por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Finalmente, las resoluciones emitidas por las distintas oficinas de marca andinas citadas en el presente trabajo se encuentran referidas a material proporcionado amablemente por dichas autoridades y a la investigación realizada por el autor a través de diferentes herramientas de búsqueda incluidas en portales institucionales de los mencionados países.

III. Consideraciones Generales

III.1 Concepto jurídico de marcas

Tanto la Comunidad Andina de Naciones (CAN) como la Unión Europea (UE) adoptan dentro de su régimen jurídico un concepto de marca basado en la capacidad de un signo para identificar productos y servicios en el mercado.

La Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Decisión 486) establece en su artículo 134 que constituirá como marca: “*cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado*” y agrega, “*podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica*”. Finalmente, incluye una lista no taxativa de signos que podrán ser considerados como marcas, entre los que destacan: 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.

Por su parte, en el caso europeo, el artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), establece que podrán constituir marcas de la Unión “*cualesquier signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Registro») de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.*

² La cual entró en vigor el 01/03/2021.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Como se puede observar, tanto la Decisión 486 como el RMUE, contienen referencias explícitas a: (i) la exigencia de que los signos cuenten con la capacidad de distinguir en el mercado productos y servicios de una determinada empresa frente a los de otra empresa, (ii) los requisitos esenciales que debe reunir un signo para acceder a registro y, (iii) un listado no taxativo de signos registrables.

III.2. Requisitos para el registro de marcas

3.2.1. Carácter Distintivo

La distintividad se encuentra referida a la capacidad con la que cuenta un signo, por sí mismo, para que a través de éste se asocien productos y/o servicios en el mercado con un origen empresarial determinado.

Como señaláramos en el punto precedente, la distintividad en la legislación andina se encuentra regulada en el artículo 134 de la Decisión 486, el cual establece, dentro del concepto jurídico de marca, la necesidad de que el signo que quiere acceder a registro debe contar con aptitud para distinguir productos y/o servicios en el mercado.

De otro lado, el requisito de distintividad igualmente se ve plasmado en la legislación andina desde una perspectiva de carácter negativa, siendo que la norma incluye dentro de las prohibiciones absolutas de registro de un signo como marca a aquel que carezca de distintividad:

(...)

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

(...)

b) carezcan de distintividad;

Al respecto, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en el Proceso N° 388-IP-2015³: *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 una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.*

³ Publicada en la Gaceta Oficial No. 2726 del 22 de abril de 2016

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Agrega el colegiado: “Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”.

Como se puede observar, la justicia andina define en vía jurisprudencial un doble ámbito del requisito de distintividad de las marcas, acercando el primero de ellos a la posibilidad que tienen los usuarios, a través del signo, de individualizar un producto o servicio respecto al de sus competidores (determinación de origen empresarial) y el segundo, respecto a la posibilidad de que no resulte confundible con otro signo.

En lo que se refiere al modelo europeo, la distintividad se encuentra regulada y conceptualizada de manera similar a la de su par andino. Así, el RMUE establece en su artículo 4 que uno de los requisitos para que un signo pueda constituir una marca de la UE es que sea apropiado para “**distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas**”.

Por su parte, la norma europea, en el RMUE, realiza igualmente una protección de carácter negativo, al establecer en su artículo 7 que será una causal absoluta de denegación de registro, entre otros, la carencia de distintividad del signo:

Artículo 7

Motivos de denegación absolutos

1. Se denegará el registro de:
(...)
b) las marcas que carezcan de carácter distintivo

3.2.2. La representación gráfica.

Conforme a lo señalado previamente, tanto la normativa de propiedad industrial andina, como la europea enmarcan a la representación gráfica -conjuntamente con la distintividad- como los pilares fundamentales para que un signo pueda acceder a registro marcario.

En lo que a la CAN respecta, el TJCA a través de la interpretación prejudicial recaída en el Proceso N° 70-IP-2019 señaló que “*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 registro en los medios oficiales.*

Así, la autoridad supranacional andina define el requisito de representación gráfica como la capacidad de descripción del signo y determina su importancia en el hecho de que los

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

signos deben ser susceptibles de ser apreciados a fin de que, si se afectan derechos individuales o de la colectividad, se puedan tomar los remedios necesarios para impedir su registro.

En el caso europeo por su parte, la representación gráfica del signo ha dejado de ser un requisito constitutivo, por lo que actualmente dicha forma de representación ya no es una imposición para aquellas marcas que pueden ser individualizadas en un tipo de soporte diferente al brindado bajo una perspectiva de representación visual.

En efecto, el considerando (10) del RMUE establece:

"Se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva".

Como se observa, la flexibilidad que introduce dicho considerando en la forma de representación de los signos permite el uso de medios no tradicionales (alternativos a la representación gráfica) para la representación de un signo distintivo, si bien establece un límite al exigir como condición que dicha representación cuente con ciertos requisitos como claridad, precisión entre otros.

Es por ello que, el artículo 4 del RMUE establece que podrán ser consideradas marcas de la Unión "cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Registro») de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Sobre el particular, resulta interesante observar que en el año 2002, en la sentencia recaída en el caso Sieckmann (12 de diciembre de 2002 - C273/00, EU:C:2002:748), se establecía que los requisitos que debe reunir la representación gráfica de un signo para que este pueda ser considerado marca eran que la misma sea: *"clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva"*:

55. Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a la primera cuestión que el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara,

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.⁴.

III.3. Marcas no tradicionales y los problemas en el cumplimiento del requisito de representación gráfica. Ejemplos

Las marcas no tradicionales nacen de la evolución natural en las estrategias que los diferentes agentes empresariales toman con el fin de que los consumidores asocien sus productos o servicios con un signo distintivo determinado en el mercado.

En efecto, las funciones doctrinarias de la marca, a saber, su capacidad para indicar: (i) procedencia empresarial, (ii) calidad, (iii) condensación de una buena reputación y (iv) publicidad; son las que precisamente determinan la evolución constante respecto a la delimitación de los tipos de marcas.

Resulta en consecuencia claro que la continua evolución de los tipos de marca nace de la necesidad de cumplir, de manera más eficiente, con la función esencial de transmitir información a los consumidores con el fin de incidir en una decisión de compra.

Sobre el particular, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual – OMPI (en adelante la OMPI); en su Decimosexto Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas llevado a cabo en Ginebra entre los días 13 a 17 de noviembre de 2006⁵, realiza una reflexión respecto a la evolución de las marcas y el nacimiento de las marcas no tradicionales:

58. La elección de determinados signos para aplicarlos a bienes o servicios depende de la estrategia publicitaria y de comercialización particular de cada empresa. Sin embargo, la aceptación del signo elegido en el mercado dependerá en último término de la percepción del consumidor. Las intensas campañas publicitarias y de promoción realizadas a propósito de los signos nuevos y no tradicionales pueden atraer la atención del consumidor y predisponerlo a establecer una vinculación entre el nuevo signo y la empresa que lo utiliza comercialmente.

Ahora bien, el Tratado de Singapur sobre Derecho de Marcas, adoptado por los Estados Miembros de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual – OMPI en Singapur el 27 de marzo de 2006, resulta uno de los principales antecedentes de regulación positiva de marcas no tradicionales. Así, el mencionado cuerpo legislativo hace mención directa a **marcas tridimensionales, hologramas, marcas animadas, marcas de color,**

⁴ Fernández – Nóvoa; Otero Lastres, José Manuel; Botana Agra Manuel: Manual de la Propiedad Intelectual, Madrid 2013, p. 505.

⁵ Véase documento Nº SCT/16/2 completo en: https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=10983

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

marcas de posición y a los nuevos tipos de marcas consistentes en signos no-visibles.

En lo que a legislación andina respecta, la Decisión 486 realiza una descripción general del requisito de representación gráfica y hace una enumeración no taxativa de signos que pueden constituir marca entre los que incluye: 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.**

Como se observa, si bien la normativa andina no determina prohibición alguna respecto al registro de marcas no tradicionales (formas, colores, sonidos, olores, etc.), el problema surge de la incapacidad de determinación de soportes adecuados que permitan identificar, respecto a dicho tipo de signos, su objeto de protección; como señaláramos anteriormente, el requisito de representación gráfica nace por la necesidad de los aspirantes a derechos marcarios, titulares de estos, y de las autoridades marcarias de contar con medios tangibles y perdurables en el tiempo que permitan la salvaguarda de derechos de cada uno de los agentes en el mercado.

En lo que concierne al sistema europeo, como se señaló en los puntos precedentes, los cambios normativos instaurados han abolido la necesidad de representación gráfica, identificando, además, todas las formas aceptables de representación para cada tipo de marca⁶; además se elimina la problemática de la representación gráfica de las marcas no tradicionales y se genera una mayor certeza jurídica, permitiendo también una flexibilidad acorde con la evolución del mercado y las posibilidades que ofrece el desarrollo tecnológico.

Para mayor información en relación al sistema de Marca de la Unión Europea, ver título VI de este documento: 'El sistema europeo a través de las Directrices de la EUIPO'

III.4 Resoluciones de las oficinas de marcas de los países andinos sobre distintividad y el registro de marcas no tradicionales: mejores prácticas.

No obstante la problemática expuesta en el punto precedente, las autoridades nacionales de los países de la CAN han registrado algunas marcas no tradicionales generando de

⁶ Ver el artículo 3 del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/626 DE LA COMISIÓN de 5 de marzo de 2018 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431

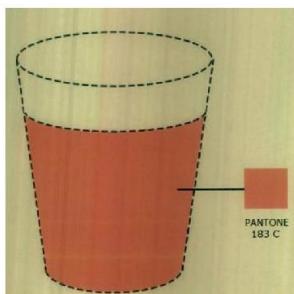
COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

esta manera antecedentes jurisprudenciales trascendentales para el desarrollo del presente tema.

Así, tenemos los siguientes ejemplos:

- **Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia - Registro de la marca de color - Resolución Nº 1076-2015⁷:**

La presente resolución fue emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en el ámbito de la solicitud de registro de la marca ROSADO (PANTONE 183C)



solicitada por Gaseosas Posada Tobon S.A. POSTOBON S.A. para distinguir productos de la clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante Clasificación de Niza).

A continuación, las principales consideraciones:

La representación gráfica en las marcas de color

La autoridad colombiana parte de la idea de que la representación gráfica de las marcas de color se debe realizar de tal manera que su lectura determine en la mente una idea clara y precisa del color; determinando de esta manera que resulta admisible la descripción escrita del color o su designación por medio de un código de identificación reconocido internacionalmente, como: Pantone, Focoltone o RGB.

En relación al requisito de distintividad, la SIC señala que “*(...) los colores pueden ser marca en la medida en que sean un signo distintivo, esto es, siempre que sean capaces de crear un vínculo entre los productos que identifican y el consumidor, vínculo que se traduce en el hecho de que éstos puedan diferenciar los productos que identifica de otros productos del mercado y a su vez atribuirles un determinado origen empresarial*”.

⁷ Recaída en el Expediente Nº 09-090473

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

No obstante lo anterior, la autoridad colombiana reconoce las posturas abordadas por la justicia europea respecto al registro de marcas de color⁸, en lo referido a que el color, por sí mismo, tiene poca capacidad para comunicar información específica, sin embargo, en este punto tiene presente el concepto de distintividad adquirida para reconocer la posibilidad de que un color pueda ser atribuible a un origen empresarial determinado:

“Por lo tanto, siempre que se pretenda el registro de un color aisladamente considerado debe demostrarse la distintividad adquirida o “secondary meaning”, para lo cual el solicitante ha de acreditar que el público consumidor ha aprendido con el tiempo a reconocer un color como distintivo de los productos o servicios que ofrece”.

En dicho sentido, en base a interpretaciones prejudiciales realizadas por el TJCA⁹, realiza la siguiente reflexión respecto al registro de colores:

“ (...) En primer lugar, los colores primarios no son apropiables en su concepto, lo cual no excluye que en su tonalidad sí lo sean. En segundo lugar, para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica. En este punto cabe aclarar que la norma no condiciona la forma que debe delimitar el color; de este modo podría darse paso a dos posiciones. La primera, que indicaría que la forma que delimita el color debe ser distintiva, es decir, que se aleje de la forma usual, natural o funcional del producto, que pretende distinguir; la segunda, indicaría que la forma que delimita el color no debe tener ningún condicionamiento. Analizando las dos posiciones, se evidencia que la primera postura que exige la distintividad de la forma que delimita el color, genera un requisito adicional que no exige la norma, y que podría ser entendido como un requisito de novedad en el conjunto marcario, dado que demandaría que además de que el color sea diferente es su tonalidad al color primario, el producto que lo contiene sea completamente diferente a los preexistentes”.

Finalmente, respecto a la fuerza de las marcas de color y oponibilidad a terceros en base a su registro, la Superintendencia señala: *“la fuerza distintiva del signo y su posibilidad de exclusión a terceros depende del grado de alejamiento que tenga con los colores respecto de la naturaleza o finalidad del producto y de la necesidad natural que tengan los competidores de usar ese color para identificar sus productos. Debe advertirse pues que la necesidad acá planteada es una necesidad natural, es decir, que no resulta viable denegar el registro de una marca, cualquiera que sea su modalidad, por la necesidad que tendría cualquier competidor de usar un signo igual o semejante para parecerse más*

⁸ En referencia a la Sentencia C-104/01 del Tribunal Europeo de Justicia en *Liberte! Groep contra Benelux-Merkenbureau*.

⁹ Proceso 111-IP-2009

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

al titular del registro, ello sería tanto como legitimar el uso parasitario de signos y la explotación de la reputación ajena”.

- Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia - Registro de marca olfativa - Resolución Nº 20096-11¹⁰:

La presente resolución fue emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en el ámbito de la solicitud de registro de una marca olfativa con la

CHROMATOGRAM



siguiente descripción cromatográfica:

Al respecto, la autoridad colombiana determinó que “las referencias técnicas cromatográficas y otros métodos altamente especializados para la identificación de olores resultan incomprensibles para una persona normal y corriente, lo que contraviene los requisitos para la representación de marcas olfativas, por medio del cual se establece que estas deben ser completas, fácilmente accesibles e inteligibles.

- Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia - Registro de marca sonora - Resolución N° 82327-15¹¹:

(...)

En el caso que nos ocupa la marca solicitada es de tipo sonora. Analizada la información musical allegada, se encuentra que no es viable su registro como marca puesto que la información auditiva suministrada es de tal extensión que no logra definir una pauta de ejecución sonora específica. Este tipo de signo sonoro puede llegar a acarrear el monopolio de una serie de sonidos bastante extensa que no permite identificar un sonido particular y concreto que pueda ser utilizado en forma exclusiva por un empresario como marca, es decir, como un signo determinado de

¹⁰ Recaída en el Expediente N° 10-39538

¹¹ Recaída en el Expediente N° 14-35555

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

fácil percepción por parte de la mente del consumidor que al escucharlo asocie un origen empresarial detrás del servicio que se pretende identificar.

El signo sonoro solicitado carece de distintividad intrínseca ya que no logra individualizar en el comercio a ningún producto o servicio a través de la melodía de larga duración aportada, cuya variedad de sonidos impiden determinar de forma específica un sonido en particular que sea susceptible de recordación por parte de un oyente que ostente la calidad de consumidor. Así, tenemos un signo sonoro cuya duración es de tres minutos con cuarenta y nueve segundos, tiempo excesivamente largo tanto para que el consumidor determine de forma específica cuál es el sonido verdaderamente distintivo (o con mayor fuerza distintiva) dentro del conjunto de esa pieza musical, como para aspirar a que un consumidor se quede escuchando la totalidad de la melodía para lograr identificar en últimas el origen empresarial que está detrás del servicio ofrecido.

Debe recordarse en todo caso que la distintividad implica que el signo sea individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual al efecto no consigue el signo solicitado en estudio debido a su extensa duración que comprende pluralidad de sonidos agrupados en una secuencia que dura varios minutos. Debido a esa extensa duración, la marca solicitada se torna demasiado compleja, dificultándose a los consumidores su reconocimiento, no permitiéndose individualizar, diferenciar y distinguir con claridad el signo en cuestión, situación que en últimas también terminará afectando al productor o prestador del servicio.

III.5 Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la CAN sobre el registro de marcas no tradicionales.

- **Interpretación Prejudicial recaída en el PROCESO 242-IP-2015 - Marca: TEXTURA SUPERFICIE “OLD PARR”**

La presente Interpretación Prejudicial fue solicitada por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (En adelante SIC. Colombia) debido a la escasa jurisprudencia en materia de registro de marcas táctiles.

El caso versa respecto a la solicitud de registro que presentara por la empresa Diageo Brands B.V. ante la SIC – Colombia; respecto a la marca consistente en una textura (superficie) dura craquelada arrugada, es decir, estriada o rayada en forma de una aglomeración de formas geométricas irregulares que incluyen en su mayoría, pentágonos, y romboídes y hexágonos, cuyas paredes compartidas miden de longitud entre 3 y 6 milímetros, de altura entre 0,08 y 0,5 milímetros y de grosor entre 0,1 y 1 milímetro. Las paredes y las áreas contenidas dentro de las paredes son lisas. El material en el que se use esta textura normalmente será vidrio y se usará en distintos tamaños, para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación de Niza.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Al respecto, el colegiado andino emitió las siguientes consideraciones:

(...)

I.5.1. Distintividad

El colegiado define a la distintividad como "*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 ésta 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*".

Agrega que existen dos tipos de distintividad; la primera, intrínseca, la cual se refiere a la capacidad individualizadora del signo y la segunda, extrínseca, referida a la no confundibilidad con signos de terceros.

I.5.2. Representación gráfica

Respecto al requisito de representación gráfica, el Tribunal señala que se conceptualiza como la "*aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor*".

Asimismo, respecto a la problemática de representación gráfica señala que la misma deriva de la necesidad de "*adaptar el criterio de representatividad gráfica a cada nuevo tipo de signo distintivo*"

En dicha medida, recomendó a la Oficina de marcas de Colombia que "*exija una o más representaciones de la marca solicitada, así como la indicación del tipo de marca y otros detalles relativos a la misma*". Asimismo, recomendó que "*a la brevedad, los Países Miembros adelanten acciones para coordinar aspectos técnicos en relación al trámite, publicación y concesión de registro de marcas táctiles*".

Finalmente, hizo recomendaciones respecto "*a admitir representaciones de un signo distintas a las gráficas cuando éstas sean más aptas para identificarlo, siendo suficiente que éste sea representado de una manera que permita a las autoridades competentes y al público consumidor determinar el objeto exacto de la protección conferida al titular*".

En dicha misma línea, y con el fin de sortear la problemática de representación gráfica en las marcas táctiles, recomendó lo siguiente:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

(...)

101. En consecuencia, este Tribunal interpreta de una manera amplia lo que se entiende por representación gráfica, siendo necesaria la concurrencia de dos requisitos: i) la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y, ii) muestra física de la marca táctil. Ambos requisitos tienen como objetivo representar de una manera suficiente el signo, tomando en especial consideración el principio de precisión desarrollado en la presente ponencia.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente deberá seguir los siguientes criterios:

102. En primer lugar, se deberá contar con la descripción clara, precisa y completa de la textura, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía.

103. En segundo lugar, se deberá presentar muestra física del objeto que contiene la textura. Las Oficinas Nacionales Competentes deberán permitir el acceso a dichos objetos cuando sea solicitado. A manera ilustrativa, la Regla 3, punto 4, literal d) del Tratado de Singapur prevé para las marcas tridimensionales lo siguiente: “Cuando la oficina considere que las diferentes vistas o la descripción mencionada en el apartado c) continúan siendo insuficientes para mostrar los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar; dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca”.

IV. Las prohibiciones absolutas de acuerdo con la Decisión 486 - Resoluciones de las oficinas de marcas de los países andinos y el TJCA

El establecimiento de las prohibiciones absolutas en los diferentes sistemas jurídicos marcarios se centra en la necesidad de generar mecanismos de protección que eviten el ingreso a registro de signos que puedan afectar los derechos de la colectividad.

Conforme señala Fernández-Nóvoa¹² (en referencia a la Ley Española de Marcas del año 2001), en las prohibiciones absolutas “se encuentra la protección de intereses y valores sumamente importantes: el orden público y las buenas costumbres; las exigencias de un sistema de competencia libre y no falseada, y las propias funciones de la marca”.

El artículo 135 de la Decisión 486 incluye en su ámbito 16 prohibiciones absolutas de registro delimitadas en la afectación precisamente de ámbitos como son las funciones de la marca (distintividad, descriptividad), de derechos de la colectividad (signos

¹² Fernández – Nóvoa; Otero Lastres, José Manuel; Botana Agra Manuel: Manual de la Propiedad Intelectual, Madrid 2013, p. 539.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

engañosos, afectación a denominaciones de origen, indicaciones geográficas, incluyan símbolos o emblemas de países u organizaciones internacionales sin autorización, entre otros) y a aquellas que afecten el orden público y las buenas costumbres.

Para efectos del presente trabajo, a continuación pasamos a exponer los criterios jurisprudenciales de los distintos países miembros de la CAN respecto a cada una de las prohibiciones absolutas de registro reguladas a través del artículo 135 de la Decisión 486, el criterio adoptado por el TJCA y el criterio europeo, de corresponder, respecto a cada prohibición.

IV.1 Signos que no puedan constituir en marcas

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

- Signos que no pueden constituir en marca conforme al artículo 134 de la Decisión 486

Como señalamos en los puntos precedentes, el artículo 134 de la Decisión 486 se encuentra referido al concepto jurídico de marca y a los requisitos generales (distintividad y representación gráfica) que debe tener un signo para acceder a registro:

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.

En dicho sentido, la jurisprudencia de los distintos países miembros de la CAN ven reflejado el ámbito de actuación de la prohibición de registro establecida en el inciso a) del artículo 135, precisamente en el cumplimiento de los requisitos generales de marca señalados en el artículo 134, a saber, que los signos cuenten con capacidad distintiva de representación gráfica.

Así tenemos:

PERÚ

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- **Resolución N° 1314-2014/TPI-INDECOPI de fecha 6 de junio de 2014 recaída en el Expediente N° 492765-2012/DSD**

(...)

La opositora ha señalado que el signo solicitado se encuentra incursa en las prohibiciones de registro contempladas en el artículo 135 incisos a) y b) de la Decisión 486, por lo que corresponde analizar las referidas prohibiciones.

El artículo 135 inciso a) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que no puedan constituir marcas.

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-96¹³ -durante la vigencia de la Decisión 344¹⁴-, en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca, como un signo externo de diferenciación, y los productos, como objeto de protección marcaria.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 132-IP-2005¹⁵, ha señalado que: "Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color delimitado por la forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario

¹³ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.

¹⁴ Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.

¹⁵ Publicada en la Gaceta Oficial No. 1273 del 7 de diciembre de 2005.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL)”.

Respecto a la distintividad, en el proceso antes citado, el Tribunal Andino ha señalado que: “En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo – refiriéndose al artículo 134 de la Decisión 486 – con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona. Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”.

La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho de que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal¹⁶ u otras razones¹⁷ tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado - a falta de la presencia de un signo distintivo - a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

¹⁶ Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.

¹⁷ Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica en relación al producto que distingue.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho de que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.

Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.

El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.

COLOMBIA

- **Resolución Nº 94589 del 28 de diciembre de 2018 recaída en el Expediente Nº Expediente N° SD2017/0063991**

Literal a) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior”.

(...)

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante interpretación pre-judicial señaló que:

“En base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en esta definición, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que de lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: ‘... es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva’. (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado:

*“La **perceptibilidad** es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.*

*La **distintividad**, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.*

*La **susceptibilidad de representación gráfica**, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.” (Proceso 148-IP-2003. marca: HERBAMIEL NATURE'S BLEND G.O.A.C. Nº 1.080 de 9 de junio de 2004).*

Si el signo que se pretende registrar como marca no cumple los requisitos anteriormente señalados, no podrá ser objeto de registro, según lo establece el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486.

(...)

Análisis de la causal establecida en el artículo 135, literal a).

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

“En primer lugar, esta Dirección observa que el opositor alegó como causal de irregistrabilidad la correspondiente al literal a) del artículo 135, citándolo como artículo 134. Al respecto, esta Dirección se permite aclarar que el artículo 134 no corresponde propiamente a una causal de irregistrabilidad, toda vez que define qué se puede constituir como marca en la Decisión Andina.

“Por su parte, el literal a) del artículo 135 establece propiamente como causal de irregistrabilidad que no podrán registrarse como marca aquellos signos que no puedan constituir marca de acuerdo con la definición contenida en el artículo 134.

Ahora bien, teniendo en cuenta los preceptos jurisprudenciales, doctrinales y la normatividad aplicable en materia de Propiedad Industrial, esta Dirección encuentra que el signo solicitado corresponde a una configuración, perceptible por los sentidos y susceptibles de representación gráfica, reuniendo así los requisitos señalados en el artículo 134 de la Decisión 486 de la comunidad Andina.

- Resolución Nº 31011 de fecha 21 de mayo de 2021 recaída en el Expediente Nº SD2020/0075435

(...)

Es importante advertir que el artículo 135 literal a) de la Decisión 486, eleva a causal de irregistrabilidad absoluta la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa. Es decir, que un signo es irregisterable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad, una vez más, está consagrada como causal de irregistrabilidad absoluta de manera independiente en el artículo 135, literal b) de la Decisión 486.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- PROCESO 242-IP-2015

“(...)

Los requisitos de registrabilidad. El requisito de susceptibilidad de representación gráfica. El requisito de distintividad.

El artículo 135 literal a) 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 no puede ser objeto de registro si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(...) 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 (...).” Este artículo tiene un triple contenido: brinda un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Sobre la base de lo indicado en el artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este precepto adelanta un listado meramente enunciativo de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal ha señalado que: “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”¹⁸.

En consecuencia, la lista contenida en el artículo 134 de la Decisión 486 no puede considerarse de naturaleza taxativa. En efecto, no se trata de un *numerus clausus* sino de un *numerus apertus*. Se entiende que se trata de una enumeración abierta, enunciativa y no de una lista restrictiva de signos susceptibles de ser registrados como marcas. Por lo tanto, esta lista abierta cubre tanto signos visibles como no visibles, siempre y cuando sean susceptibles de representación gráfica.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido desde la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores

¹⁸ Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial 1121, de 28 de setiembre de 2004.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres señala: “(...) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva”¹⁹.

En consecuencia, susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria”.

- **PROCESO 311-IP-2014**

“(...)

Es importante advertir que el artículo 135 literal a) 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 irregisterable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad, una vez más, está consagrada como causal de nulidad absoluta de manera independiente en el artículo 135, literal b).

De lo expuesto se puede observar que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual implica que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca, este tipo de distintividad se encuentra regulada en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486; y 2) Distintividad extrínseca o en concreto, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el artículo 135 literal b) de la normativa en mención.

IV.2 Falta de distintividad

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

b) Signos que carezcan de distintividad

Como señaláramos en el punto 1.2.1, la distintividad se encuentra referida a la capacidad con la que cuenta un signo, por sí mismo, para que a través de éste se asocien productos y/o servicios en el mercado con un origen empresarial determinado.

A continuación, los principales antecedentes jurisprudenciales

¹⁹ OTERO LASTRES, José Manuel, “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú”, junio de 2001, p. 132.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

PERÚ

- Resolución Nº 0433-2020/TPI-INDECOPI de fecha 13 de junio de 2020 recaída en el Expediente N° 783727-2019/DSD

“(…)

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho de que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal²⁰ u otras razones²¹ tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado - a falta de la presencia de un signo distintivo - a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho de que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.

Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.

El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.

²⁰ Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.

²¹ Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica en relación al producto que distingue.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

COLOMBIA

- **Resolución Nº 80149 del 14 de diciembre de 2020 recaída en el Expediente Nº Expediente N° SD2020/0044265**

“(…)

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones “el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores²²”.

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que “la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella”.

El tribunal distingue tanto “una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”.

El signo solicitado a registro es:

²² Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

(...)

Análisis de la causal

El signo solicitado a registro es de naturaleza figurativa, conformado por siete casillas que incorporan la imagen frontal de un buey o macho bovino, un cerdo, una oveja, una cabra, un perro de raza dálmata y en la parte izquierda un rectángulo de color negro. El solicitante con su signo no reivindicó colores.

De esta manera, y visto el signo en su conjunto, esta Dirección encuentra que el signo solicitado a registro carece de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo, no identificaría un producto específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial, en la medida en que el carácter distintivo debe apreciarse, por una parte, teniendo en cuenta los productos para los cuales se quiere usar y, por otra, teniendo en cuenta la percepción que el signo genera en el público consumidor.

En este sentido, la Decisión 486 de 2000 así como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina han fijado los parámetros que debe poseer un signo para ser considerado como tal y al mismo tiempo ser apto para su registro; lo anterior se sustenta en lo preceptuado por el Tribunal de Justicia al indicar que:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

“La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que 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, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”²³”

Así mismo, en relación con las expresiones descriptivas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad”²⁴”

En este sentido, esta Dirección observa que el signo solicitado a registro está compuesto por imágenes arbitrarias que son de uso general por cualquier empresario para identificar productos tales como alimentos, complementos, desinfectantes, enzimas, lociones, medicamentos, preparaciones bacterianas todas de uso veterinario y cuyo destino y finalidad principal son los animales entre los que se podrían encontrar los representados en la imagen, de tal manera que al encontrarse con el signo un consumidor no logrará asociar los productos con un origen empresarial determinado no cumpliendo por ende con la función distintiva que debe cumplir la marca, al referirse a aspectos comunes a otros productos ofrecidos en el mercado siendo incapaz de individualizarlos.

Conforme con lo anterior, esta Dirección considera que el signo no podrá concederse debido a que está imposibilitado para identificar productos en la clase 5 y ser asociados por el consumidor con su respectivo origen empresarial en tanto que el signo emite una idea directa a los consumidores en relación con las características de los productos que pretende identificar.

En consecuencia, el signo es carente de distintividad, toda vez que la combinación de los elementos figurativos no se presenta como una forma novedosa susceptible de registro, además el signo no cuenta con otros elementos ortográficos y/o gráficos, que le puedan permitir al público asociarlo de manera correcta con un origen empresarial.

²³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 53-IP-2015

²⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 63-IP-2013

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- Resolución Nº 82327 del 14 de diciembre de 2020 recaída en el Expediente Nº Expediente N° 14-282850

“(…)

El caso concreto

En el caso que nos ocupa la marca solicitada es de tipo sonora. Analizada la información musical allegada se encuentra que no es viable su registro como marca puesto que la información auditiva suministrada es de tal extensión que no logra definir una pauta de ejecución sonora específica. Este tipo de signo sonoro puede llegar a acarrear el monopolio de una serie de sonidos bastante extensa que no permite identificar un sonido particular y concreto que pueda ser utilizado en forma exclusiva por un empresario como marca, es decir como un signo determinado de fácil percepción por parte de la mente del consumidor que al escucharlo asocie un origen empresarial detrás del servicio que se pretende identificar.

El signo sonoro solicitado carece de distintividad intrínseca ya que no logra individualizar en el comercio a ningún producto o servicio a través de la melodía de larga duración aportada, cuya variedad de sonidos impide determinar de forma específica un sonido en particular que sea susceptible de recordación por parte de un oyente que ostente la calidad de consumidor. Así, tenemos un signo sonoro cuya duración es de tres minutos con cuarenta y nueve segundos, tiempo excesivamente largo tanto para que el consumidor determine de forma específica cual es el sonido verdaderamente distintivo (o con mayor fuerza distintiva) dentro del conjunto de esa pieza musical, como para aspirar a que un consumidor se quede escuchando la totalidad de la melodía para lograr identificar en últimas el origen empresarial que está detrás del servicio ofrecido.

Debe recordarse en todo caso que la distintividad implica que el signo sea individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual al efecto no consigue el signo solicitado en estudio debido a su extensa duración que comprende pluralidad de sonidos agrupados en una secuencia que dura varios minutos. Debido a esa extensa duración, la marca solicitada se torna demasiado compleja, dificultándole a los consumidores su reconocimiento, no permitiéndoles individualizar, diferenciar y distinguir con claridad el signo en cuestión, situación que en últimas también terminará afectando al productor o prestador del servicio.

De conformidad con lo anterior, el signo solicitado a registro está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

ECUADOR

- **Resolución Nº 1139 del 17 de febrero de 2019 recaída en el Expediente Nº SENADI-2019-69675**

“(…)

SEGUNDO. - Que, el signo solicitado “QUIERO EL POSTRE MAS LOGOTIPO”, destinado a proteger “Actividades comerciales relacionadas con la venta y distribución de productos de dulces artesanales, sal y dulce, productos de panadería, pastelería, repostería y cafetería” actividades comerciales que comprende la Clase Internacional No. 91; carece de la distintividad requerida para acceder a registro, pues consiste en una denominación que no podría ser apropiada de forma exclusiva por el solicitante al ser necesariamente requerida por los demás empresarios para dar información a título de frases explicativas sobre sus productos o servicios, por lo tanto, no puede registrarse un signo de estas características por carecer de poder distintivo y capacidad diferenciadora. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características.

TERCERO. - Que, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad como marca de los signos que: “carezcan de distintividad.”

CUARTO. -El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 11-IP-99, señala lo siguiente: respecto a la distintividad: “Es considerada como la característica y función primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser admitido a registro. La aptitud distintiva de la marca constituye el presupuesto indispensable para que la marca cumpla con la función principal de identificar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio (...). Por lo tanto, este signo carece de distintividad.

QUINTO. - Que, el requisito de distintividad, es un requisito “sine qua non” que debe cumplir todo signo que aspira a ser considerado como marca. Así, los profesores Pachón y Sánchez Ávila, mencionan que “el requisito fundamental que debe reunir el signo para poder registrarse como marca es que pueda cumplir con la función de distinguir los productos o servicios”. En este sentido, tanto el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, como la Decisión 486, en- marcan a la distintividad como el requisito primordial e indispensable que debe reunir todo signo.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que la distintividad es la función principal de la marca y que ella es sumamente importante, ya que juega un doble papel en el comercio nacional como internacional: “frente a otro signo para distinguirlo y ante los productos que la marca am- para para que el consumidor pueda dentro de su selección también diferenciarlos ante la competencia por la capacidad y la aptitud de satisfacer necesidades”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-96).

SÉXTO. - Que, el signo solicitado no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina y el artículo 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, y se encuentra inmerso en las prohibiciones de los artículos 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el artículo 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

SÉPTIMO. - El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, o por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de los Contencioso Administrativo.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- **PROCESO 328-IP-2019**

“(…)

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 consumidor²⁵.

La distintividad tiene un doble aspecto:²⁶

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.

²⁵ Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.

²⁶ Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 del 25 de agosto de 2015.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

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

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.

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.

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.

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 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.

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.

IV.3 Formas usuales

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

- c) Signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

PERÚ

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- **Resolución Nº 1314-2014/TPI-INDECOPI de fecha 6 de junio de 2014 recaída en el Expediente N° 492765-2012/DSD**

“(…)

Formas usuales

El artículo 135 inciso c) de la Decisión 486 dispone que no podrán registrarse como marca aquellos signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

En relación con las formas usuales de los productos o del envase de los mismos, éstos se refieren a las formas de presentación habitual de los mismos y no comprenden representaciones peculiares y arbitrarias de los productos. Es de precisar, sin embargo, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o quasi-exacta de la representación peculiar registrada como marca.²⁷

Conviene señalar que el fundamento de la prohibición radica en que, de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de un género de productos, se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación y/o envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de este género de productos.

El registro de formas tridimensionales

De acuerdo a lo establecido en el artículo 134 inciso f) de la Decisión 486, se encuentran dentro de los signos que pueden constituir una marca la forma de los productos, sus envases o envolturas.

Estos signos son los que se conocen en la doctrina como marcas tridimensionales²⁸.

La Decisión 486 se refiere en forma expresa a la forma tridimensional como una clase de marca en su artículo 138 inciso b), cuando incluye entre los requisitos a presentar con una solicitud de marca los siguientes: “la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

²⁷ Fernández Nóvoa, El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p. 137.

²⁸ Se entiende por marca tridimensional a aquélla constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos. Fernández Nóvoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, p. 31.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina califica como envase a todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos o gaseosos o los que, por carecer en su estado natural de forma fija o estable, adquieren la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público. En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprende, entre otros, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcione una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales²⁹ .

El Tribunal entiende que, de acuerdo con la Doctrina³⁰, marca tridimensional es aquélla constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos.

Forma usual

En relación con las formas usuales de los productos o del envase de los mismos, éstos se refieren a las formas de presentación habitual de los mismos y no comprenden representaciones peculiares y arbitrarias de los productos. Es de precisar, sin embargo, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o quasi-exacta de la representación peculiar registrada como marca.³¹

Conviene señalar que el fundamento de la prohibición radica en que, de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de un género de productos, se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación y/o envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de este género de productos.

- **Resolución Nº 360-2018/CSD-INDECOPI de fecha 23 de enero de 2018 recaída en el Expediente N° 562322-2014/DSD**

“(...)

3.3.3. Signos constituidos por formas usuales

²⁹ Ver Sentencias recaídas en los Procesos N° 23-IP-1998 del 25 de setiembre de 1998 y N° 113-IP-2003 del 12 de noviembre del 2003 (citadas en el Proceso 33-IP-2005).

³⁰ En este punto, la Sentencia recaída en el Proceso N° 84 IP-2003 del 5 de octubre del 2003 cita a Fernández Núñez, Fundamentos de Derecho de Marcas (Ibidem nota 20).

³¹ Fernández Núñez, El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p. 137.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

El artículo 135 inciso c) de la Decisión 486 regula que "no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio que se trate".

En relación con las formas usuales de los productos, éstas se refieren a las formas de presentación habitual de los mismos y no comprenden representaciones peculiares y arbitrarias de los productos.

En ese sentido, conviene señalar que el fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de un género de productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación y/o envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de este género de productos.

En relación con las formas impuestas por la naturaleza de la función de los productos conviene precisar que éstas pueden ser:

Formas características que suelen revestir los productos integrantes del género o categoría de productos en relación con los cuales se presenta la solicitud de marca. Formas imprescindibles para que un producto posea ciertas cualidades o satisfaga determinadas necesidades.

Por tanto, podemos afirmar que la prohibición contenida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486 se encuentra referida exclusivamente a las formas tridimensionales de los productos, a fin que dichas formas puedan ser objeto de registro en tanto no deriven de las características propias del producto o del empleo al que estén destinados.

3.3.4. Análisis del signo solicitado

En el presente caso, se advierte que el signo solicitado a registro se encuentra constituido por la denominación CUSQUEÑA y la forma tridimensional (se reivindica colores), para distinguir utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases, de la clase 21 de la Clasificación Internacional, conforme al modelo adjunto:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



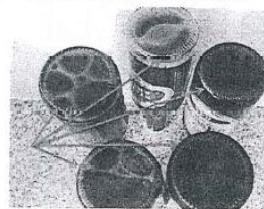
Respecto a la prohibición establecida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486, se advierte que, a efectos de acreditar que la forma tridimensional que presenta el signo solicitado constituye una forma usual de los productos que se pretenden distinguir, la opositora adjuntó como medios probatorios, fotografías (obrantes a fojas 35 a 37) en las que se aprecian imágenes de diversos ángulos de envases de botellas de cerveza color marrón, identificadas con distintas marcas, tales como BUDWEISER, ERDINGER, LÓWENBRAU, BRAHMA, STELLA ARTOIS y HEINEKEN (tal y como se puede verificar de las etiquetas), en las que se resalta la parte superior de las botellas, con y sin chapa, mostrándose la forma de los picos; y, asimismo, se muestran imágenes de la base circular de las botellas:



iii) Pico renurado y ribete sobresalido



iv) Base circular con anillo estriado



COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Asimismo, en la última fotografía, se aprecian imágenes de otros diseños de botellas que contienen bebidas alcohólicas (tales como cerveza o vino espumante), cuya forma es más ancha en el cuerpo, teniendo una apariencia globular y redondeada, y estrechándose en la parte del cuello hasta el pico de las botellas, siendo que en este caso, éstas presentan un corcho en la parte superior y no una chapa como en las fotografías anteriores:



Luego, si bien la opositora muestra, adicionalmente, esta última fotografía sin ninguna de las etiquetas adheridas a las botellas, a efectos de demostrar que las formas de las mismas, por sí solas, son casi idénticas las unas con las otras y no son capaces de identificar un origen empresarial determinado; en el caso concreto, analizado en su conjunto el signo solicitado, se advierte que éste no está conformado exclusivamente por la forma tridimensional de una botella sino más bien constituye un signo mixto, ya que está conformado, adicionalmente, por la denominación en alto relieve "CUSQUEÑA" y la silueta tallada en alto relieve de la ciudadela de Machu Picchu; razón por la cual la prohibición establecida en el artículo 135 inciso c) no sería aplicable al presente caso, toda vez que la referida prohibición sólo aplica a signos que consistan exclusivamente en formas tridimensionales.

Sin perjuicio de lo anterior, en atención a las características antes señaladas, cabe indicar que las pruebas presentadas no logran acreditar que el diseño de la botella que conforma el signo solicitado, analizado en su conjunto, constituya una forma usual respecto de los productos que se pretenden distinguir.

Ahora bien, con relación a la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso h), cabe indicar que el signo solicitado presenta en su conformación, contrariamente a lo manifestado por la opositora, un color ámbar y no un color marrón, el cual se encuentra delimitado por la forma de una botella. En tal sentido, las pruebas aportadas por la opositora no resultan pertinentes a fin de sustentar la citada prohibición, ya que no se trata de un color aislado sino demarcado; razón por

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

la cual el signo no se encuentra incursa en la prohibición prevista en el artículo 135 inciso h) de la Decisión 486.

Finalmente, con relación a la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, esta Comisión considera que el signo solicitado, en su conjunto, cuenta con los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifiquen y diferencien los productos que se desean distinguir de los demás que se ofrecen en el mercado.

En efecto, se aprecia que el signo solicitado se encuentra constituido por la forma tridimensional de un envase de vidrio, cilíndrico de color ámbar (el cual se reivindica), con boca redonda y pico ranurado, de cuello largo y delgado. Asimismo, en el borde superior de la botella se aprecia grabado en alto relieve un logotipo con la figura de la ciudadela de Machu Picchu y debajo de ésta, en letras de características también en alto relieve, se aprecia la denominación "CUSQUEÑA", siendo la base de forma circular con una semi-hendidura en el centro.

Por lo tanto, se advierte que el envase de vidrio solicitado a registro, en su conjunto, constituye un signo con suficiente capacidad distintiva para interactuar válidamente en el tráfico mercantil como un signo distintivo, para identificar los productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional que pretende distinguir, debido a los elementos antes señalados. En consecuencia, la citada forma tridimensional no constituye una forma usual de los productos en cuestión.

(...)"

COLOMBIA

- **Resolución Nº 12518 del 20 de marzo de 2015 recaída en el Expediente Nº 14/208638**

Esta causal de irregistrabilidad busca evitar que se otorguen derechos de uso exclusivo sobre marcas tridimensionales que correspondan a la forma de los productos o sus envases o aquellas formas impuestas por la naturaleza de la función del producto o del servicio. Se entiende que la forma de un producto se refiere a la "configuración externa de algo", en este caso del producto determinado y sobre todo cuando se está en presencia de una forma común usual corresponderá a la configuración habitual del mismo. Por su parte, el envase es un "recipiente o vaso en que se conservan y transportan ciertos géneros" y "aquel que envuelve o contiene artículos de comercio u otros efectos para conservarlos o transportarlos

En relación con esta causal de irregistrabilidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el proceso 133-IP-2003, sostuvo que un envase comprende todo

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

recipiente destinado a contener productos que por su naturaleza carecen de forma fija o estable y que adquieren la forma del objeto que los contiene. Esta clasificación comprende una amplia gama según el Tribunal y su común denominador es el de tener características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales.

Para efectos de aplicar la causal, hay que tener en cuenta que una marca tridimensional es aquella que ocupa las tres dimensiones: altura, anchura y profundidad. Por su parte, la comercialización de los productos requiere formas, ya sea para envasar el producto o sólo para darle una apariencia, en razón a ello el estudio de marcas tridimensionales debe ser riguroso y cuidadoso en no permitir el registro de formas habituales de los productos o de los envases.

Ahora bien, es preciso decir que las marcas tridimensionales que consistan en la forma del producto a identificar no tendrían en principio la vocación para indicar el origen empresarial de dicho producto toda vez que en este tipo de marcas el consumidor no podría separar el signo del producto mismo, contrario a lo que ocurre con las marcas nominativas que claramente se separan del producto (cuando no son carentes de distintividad).

Lo anterior pone de presente a este Despacho la necesidad de establecer un criterio que permita conciliar la realidad antes planteada con el artículo 134 de la Decisión 486, que permite el registro de marcas que consistan en formas tridimensionales o en la forma de los productos o sus envases (literal f).

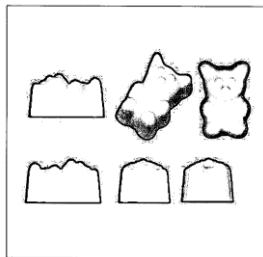
Así las cosas, la forma de un producto puede ser registrable como una marca tridimensional cuando sea arbitraria, de suerte que le permita al público reconocer el producto únicamente por su apariencia y asociarlo con un origen empresarial determinado, es decir que las características de dicha forma deben ser diferentes a la forma usual o habitual del producto para que el consumidor lo pueda asociar con un origen empresarial y no con la representación del propio producto.

Por último, debe considerarse que esta causal de irregistrabilidad es de carácter absoluto, pues con ella se salvaguardan los derechos de los empresarios en general, en seguir usando formas habituales en que se presentan los productos o sus envases.

1.5 Naturaleza del signo solicitado

El signo solicitado en registro como marca es el siguiente:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



Como puede apreciarse, el signo consiste en la figura frontal y lateral de un oso con orejas, ojos, nariz, brazos y patas ligeramente redondas y en su parte posterior es plano y pretende distinguir “Confitería y gomas” productos de la clase 30 internacional.

2. *El caso en concreto*

Observa esta Dirección que el signo solicitado consiste en un objeto, que no tiene vocación para identificar el origen empresarial de los productos a proteger, toda vez que con este tipo de marca el consumidor no podría separar el signo del producto mismo.

Lo anterior, por cuanto se trata de una forma usual para las gomitas y demás confitería dirigida al público infantil, la cual no contiene ningún detalle particular que lo haga diferenciable frente a los demás competidores del mercado de las golosinas para niños.

Si bien, este Despacho debe hacer la precisión de que las gomitas y demás productos de confitería no tienen una forma necesaria en virtud de los moldes o empaques y por lo mismo suelen poder maniobrarse para generar formas específicas con detalles característicos y únicos, los empresarios del sector de las golosinas han adoptado de manera generalizada el empleo de figuras de animales y en especial de los ositos, con el fin de atraer al público infantil, cuestión que el consumidor reconoce fácilmente.

En este sentido, para un consumidor de golosinas se haría prácticamente imposible determinar el origen empresarial del producto en forma de osito, ya que hay muchos productos con esas características en el mercado Colombiano, circunstancia que no puede pasar por alto esta entidad.

Es así como el signo tridimensional es usado por la mayoría de los empresarios que comercializan confitería y golosinas en forma de goma, careciendo el signo de distintividad, pues el consumidor no podría asociar la marca, con los productos que presta la solicitante.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- **Resolución Nº 89278 del 7 de diciembre de 2018 recaída en el Expediente N° SD2018/0064197**

(...)

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



(...)

Análisis de las causales establecidas en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486

Al analizar el diseño del signo tridimensional solicitado a registro, se evidencia que el mismo consiste en la estructura de uso común en el sector de los productos lácteos.

En efecto, el signo solicitado consiste en un recipiente, es decir, se trata de un diseño que corresponde exclusivamente el envase del producto, sin ningún otro elemento de diseño especial o particular que lo haga distintivo en el mercado.

Así las cosas, la forma que ostenta no resulta suficientemente distintiva, dado que ésta es comúnmente usada para en el sector de mercado corresponde a las bebidas lácteas. En tal sentido, el signo solicitado en registro como marca consiste en la forma de cualquier envase usado para los productos que busca distinguir y por tanto, puede ser utilizado por los demás empresarios para identificarlos en el mercado o proceder a su comercialización, pues el signo mismo no cuenta con elementos particulares que le otorguen la fuerza distintiva necesaria para ser una marca.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Al respecto, se encuentra que estas son formas de envases de presentes en el mercado:



Así las cosas, se puede evidenciar que el signo solicitado no cuenta con otros elementos, ortográficos y/o gráficos, que le puedan permitir al público identificar un producto con este signo y al mismo tiempo asociarlo de manera correcta con un origen empresarial. Por el contrario, se trata de una estructura común, por lo que resulta imposible identificar el origen empresarial del producto, debido a que el consumidor lo tendrá tan solo como un envase común y corriente, de manera que carece de distintividad.

ECUADOR

- **Resolución Nº 431 del 29 de agosto de 2018 recaída en el Expediente Nº IEPI-UIO-PI-SD-2011-13249**

“(...)

PRIMERO. - Que de conformidad con lo que disponen los artículos 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y la Disposición Transitoria Tercera del mismo cuerpo legal, en concordancia con el artículo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre las oposiciones y la concesión o denegación del registro de una marca.

SEGUNDO.- Que la normativa comunitaria andina determina que, el requisito sine qua non para que un signo sea considerado marca, es la distintividad, característica principal que deben presentar los signos para acceder al registro y consiste en la facultad de distinguir los productos o servicios que el signo identifica de los demás productos o servicios del mismo género o especie existentes en el mercado,

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

facilitando la selección y adquisición de los productos o servicios por parte de los consumidores.

TERCERO. - Que respecto al mencionado requisito, vale advertir que se reconoce tanto una capacidad distintiva 'intrínseca' como una capacidad distintiva 'extrínseca', la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos:

CUARTO. - Que en relación a la distintividad intrínseca, principal fundamento de la oposición planteada, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina determina:

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

- b) carezcan de distintividad;*
- c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;*

QUINTO. - Que el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, respecto a la forma usual de los productos, señala:

El Tribunal Andino de Justicia define a la forma usual y manifiesta que ésta debe ser analizada de acuerdo a la naturaleza del producto que pretenda identificar el signo en cuestión.

"Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza y 2) formas impuestas por la función del producto.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

(...)

SEXTO. - El signo peticionado consiste en un diseño tridimensional; signos que el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha definido como:

(...) el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"(...) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (...)." (Proceso 33-JP-2005. Marca: "FORMA DE BOTELLA", publicado en la Gaceta Oficial N° 1224, de 2 de agosto de 2005).

Signos que deben cumplir con los siguientes parámetros:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca. Si bien la anterior providencia hace relación a normas de la Decisión 344, los criterios expuestos igualmente son aplicables en relación con la normativa estudiada. Los criterios son los siguientes:

"Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario. En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcaría y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia , la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad. Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal (...).

SÉPTIMO- *En el caso particular, el diseño tridimensional solicitado, consiste en la forma de una barra de chocolate; observemos*



La finalidad de esta clase de productos es la de servir como alimento al público consumidor, de modo que su forma deberá facilitar su consumo, tomando en cuenta que el producto está destinado a consumidores de todas las edades.

En ese sentido, se observa que la forma de una barra de chocolate no constituye una característica distintiva del signo peticionado, pues en el mercado pueden encontrarse fácilmente, varios tipos de chocolates, identificadas por diferentes marcas, que coinciden en esa forma alargada y cuadriculada, sin que ninguno de sus titulares pretenda obtener derechos de exclusividad sobre aquella; forma que además, facilita al consumidor su ingesta.

Ahora, por otro lado, el diseño asimilado en su totalidad con las líneas entrecruzadas ubicadas a lo largo de la barra de chocolate, no le otorgan al signo el grado de distintividad necesario para distingir la barra de chocolate de otras con las mismas características existentes en el mercado ecuatoriano.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En definitiva, esta Autoridad determina que si bien el diseño solicitado puede constituir una forma usual del producto, éste tampoco contiene elementos adicionales suficientemente novedosos, que le permiten al consumidor final diferenciar perfectamente dicha forma de las demás existentes en el mercado o su origen empresarial, en otras palabras, el signo peticionado no logra formar un conjunto marcario suficientemente diferenciados, por tanto, su registro resulta inviable.

OCTAVO.- Que, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; por consiguiente, se encuentra inmerso en las prohibiciones contenidas en el Artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 360 numeral 2 y 3 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

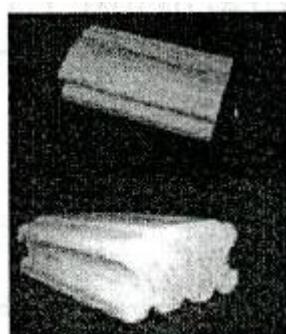
- **Resolución Nº 1118 del 4 de enero de 2019 recaída en el Expediente N° 203416**

“(…)

TERCERO.- Que sobre las pruebas presentadas, y de conformidad con los artículos 147 y 205 literal d) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, los particulares tendrán derecho a solicitar la práctica de todos los actos probatorios previstos en la ley y, en general, ejercer una amplia defensa en los procedimientos administrativos; siendo que el instructor del procedimiento podrá rechazar las pruebas que sean manifiestamente improcedentes o innecesarias a los efectos de dictar la correspondiente resolución.

(…)

QUINTO. - Que realizado el examen de admisión de registro LAVANDA (DISEÑO TRIDIMENSIONAL), es una marca mixta:



COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

(...)

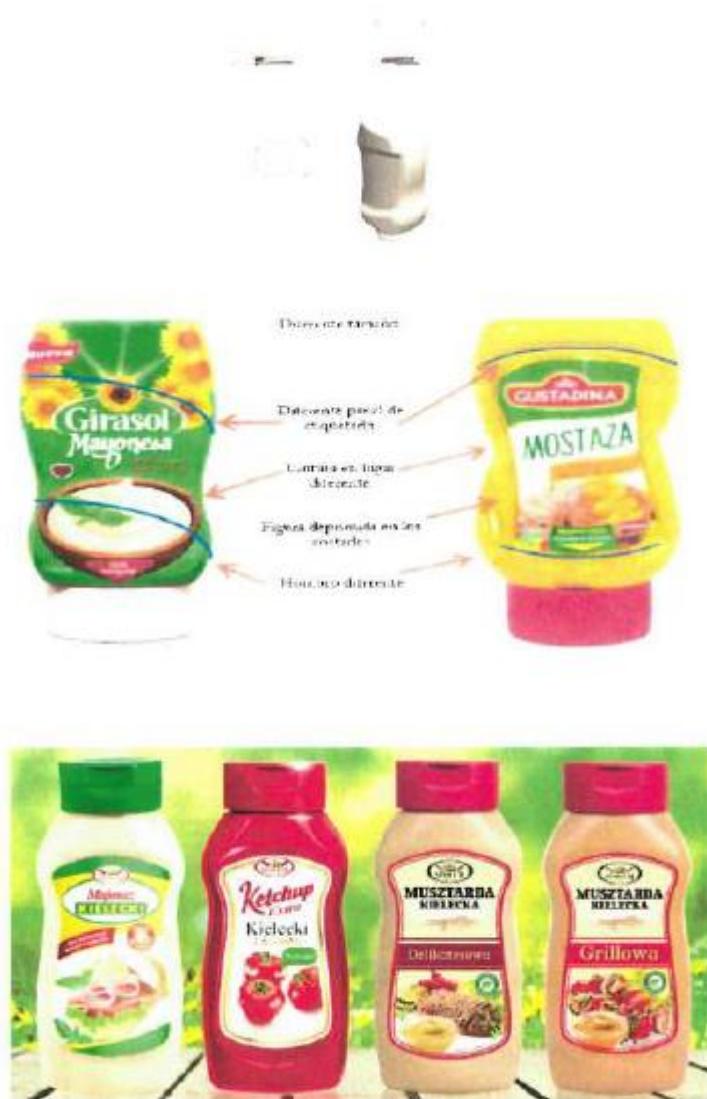
SEPTIMO.- Que realizado el examen de admisión y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que el signo solicitado cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, por consiguiente, NO se encuentra incursa dentro de las prohibiciones contenidas en Art. 135 literales b), c) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 360 numerales 2, 3 y 4 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

- **Resolución Nº 3236 del 9 de diciembre de 2019 recaída en el Expediente N° IEPI-UIO-PI-SD-2018-44860**

“(...)

CUARTO.- Que, revisada la base de datos de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se ha podido constatar que el opositor, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, El diseño solicitado es de su exclusividad con solicitud de registro NºIEPI_2017-15855, pero pudimos verificar que al revisar los archivos del SENADI, dicha solicitud se encuentra en trámite y con oposición, por tanto no cumple lo dispuesto en el artículo 146 en concordancia con el artículo 154 de la Decisión 486. En razón de lo expuesto no ha probado tener legitimo interés en el presente trámite. Pero al revisar los archivos del SENADI, y realizada las búsquedas respectivas, se ha podido verificar que el diseño tridimensional solicitado está siendo usado por varias empresas, como podemos ver a continuación:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



Si bien es cierto que estos diseños no se encuentran registrados a nombre de ningún titular en particular en Ecuador, pero prueba que este diseño viene siendo utilizado por un sin número de empresas en el mercado MUNDIAL, inclusive lo usan los pequeños comerciantes, es decir este diseño de envase tridimensional, no se le puede atribuir la exclusividad a una sola empresa en particular, ya que atribuiríamos un monopolio a quien no es el titular real de un diseño que es de dominio público. Por tanto, no se le puede atribuir la exclusividad a una sola empresa.

Que, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad como marca de los signos que: "carezcan de distintividad."

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 11-IP-99, señala lo siguiente: respecto a la distintividad: "Es considerada como la característica y función primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser admitido a registro. La aptitud distintiva de la marca constituye el presupuesto indispensable para que la marca cumpla con la función principal de identificar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio (...)".

Que, el requisito de distintividad es un requisito "síne qua non" que debe cumplir todo signo que aspira a ser considerado como marca. Así, los profesores Pachón y Sánchez Ávila, mencionan que "el requisito fundamental que debe reunir el signo para poder registrarse como marca es que pueda cumplir con la función de distinguir los productos o servicios". En este sentido, tanto el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, como la Decisión 486, enmarcan a la distintividad como el requisito primordial e indispensable que debe reunir todo signo.

Que el diseño solicitado es usual, por las empresas que se dedican a la venta de productos de consumo masivo como es el caso de salsas, condimentos, mayonesas y demás productos relacionados.

La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintividad en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común."

Como podemos ver este DISEÑO (botella de mayonesa,) usado por el público en general, pretende con el registro de esta marca es que el consumidor crea que con el uso de su diseño, es de exclusividad de la empresa solicitante, lo cual no lo es una prohibición absoluta configurada en el art. 360 numeral 7 del COESC.

Nadie puede reclamar el derecho de exclusividad sobre un signo que es usado por el público en general para identificar un diseño tridimensional de envase, al respecto el TJCAN, ha dicho: "De esta manera, se deberá evaluar, caso por caso, la necesidad de mantener ciertos signos disponibles para su uso por todos los competidores en el mercado o, cuando no exista riesgo de restringir la libre competencia creando barreras de entrada al mercado, evaluar la posibilidad de otorgar un derecho exclusivo sobre los mismos. El derecho exclusivo otorgado por el registro de marcas tiene que guardar equilibrio con el interés de los demás participantes en el mercado por mantener ciertos signos fuera del ámbito de la protección y disponibles para su uso, de ahí la necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos, como los genéricos o de uso común.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En consecuencia, el signo solicitado es un DISEÑO USUAL, que carece de distintividad, al respecto el TJCAN, dice:

"Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad en estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular.

QUINTO .- Que realizado el examen de admisión y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que el signo solicitado NO cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, por consiguiente se encuentra incursa dentro de las prohibiciones contenidas en Art. 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 360 y 361 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

- **Resolución Nº 6409 del 09 de enero de 2019 recaída en el Expediente Nº SENADI-2021-1402**

“(...)

TERCERO. - Que, en cuanto a la forma usual de un producto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 195-IP-2007, ha señalado que “la expresión formas usuales de los productos se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o quasi exacta de la representación peculiar registrada como marca.- El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación o de envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos.- Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales.”

CUARTO. - Que, respecto de la forma impuesta por la naturaleza, Ricardo Metke Méndez señala que “la norma se refiere a la forma como tal o a una característica de la forma. Una característica de la forma de un envase, por ejemplo, lo constituiría una determinada relación entre el cuello y su cuerpo, que podría ser reproducida independientemente del tamaño del envase. También podría constituir una característica de la forma una parte de la misma, como por ejemplo una base de una botella.- Para que sea inapropiable la forma o la característica de esa forma debe corresponder a la propia del producto que distingue (la forma de una piña para distinguir ese mismo producto), o bien ser la forma que necesariamente resulta de un proceso de fabricación usualmente utilizado en la industria (por ejemplo, la forma cuadrada de la panela).” (Lecciones de Propiedad Industrial, 2006, Tomo III, p. 33).

QUINTO. - Que, con relación a la forma impuesta por la función, el mismo autor añade que “en este supuesto (...) la función de un producto determina su forma y que esa forma o característica es la que le permite al producto desempeñar el propósito para el cual se ha fabricado. Esta forma es inapropiable.- Piénsese, por ejemplo, en las características que debe tener un envase para que pueda cumplir su función de recipiente, o en la forma de un cuchillo, que le permita cortar, o en la forma de una flecha que le permita ser disparada por un arco y clavarse en el blanco.” (Obra citada, p. 33).

SEXTO. - Que, en cuanto a las formas funcionales o técnicas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 101-IP-2014, ha considerado que “la razón de esta prohibición consiste en delimitar las formas que son susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las que pueden ser protegidas como modelos de utilidad o a través de una patente de invención.- La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes o el modelo de utilidad.- Este deslinde tiene importancia fundamental por las distancias que revisten unas y otras figuras de la propiedad industrial. En tanto que el Derecho de Patentes o, en general, de Creaciones Industriales confiere una protección temporalmente limitada (diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para los modelos de utilidad y veinte para las patentes) a las formas que -además de poseer ciertas características intrínsecas- sean nuevas

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

e impliquen una actividad inventiva, el Derecho de Marcas o, en general, de Signos Distintivos otorga, en cambio, una protección de duración potencialmente ilimitada a las formas que distingan o sirvan para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros idénticos o similares.”

SÉPTIMO. - Que el mismo Tribunal, en el Proceso 127-IP-2007, concluyó que “será registrable como marca la forma del producto, o su envase, si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (...). Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”. En el mismo sentido, Carlos Fernández-Nóvoa sostiene que “la forma del producto o del envase poseerá carácter distintivo únicamente cuando difiera de manera significativa de las formas impuestas por las normas y de las formas usuales de los productos o envases en el correspondiente sector del mercado. (Manual de la Propiedad Industrial, 2003, p. 555).

OCTAVO. - Que, una vez realizado el análisis de la solicitud de los aspectos referidos en los considerandos anteriores, se ha podido determinar que si bien el diseño no aporta una ventaja funcional o técnica al producto, la forma solicitada para registro tiene un diseño con elementos arbitrarios y característicos suficientes que la vuelvan distintiva.

NOVENO. - Que, la solicitud no incurre en las prohibiciones contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 360 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, ni en las prohibiciones relativas establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 361 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

- **Resolución Nº 6409 del 09 de enero de 2019 recaída en el Expediente Nº SENADI-2021-1402**

“(...)

TERCERO. - Que el artículo 135 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 360 del referido Código disponen que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad como tampoco aquellos que “consistan exclusivamente

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate” o que “consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”.

CUARTO. - Que, en cuanto a la forma usual de un producto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 195-IP-2007, ha señalado que “la expresión formas usuales de los productos se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o quasi exacta de la representación peculiar registrada como marca.- El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e in- dispensables de presentación o de envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos.- Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales.”

QUINTO. - Que, respecto de la forma impuesta por la naturaleza, Ricardo Metke Méndez señala que “la norma se refiere a la forma como tal o a una característica de la forma. Una característica de la forma de un envase, por ejemplo, lo constituiría una determinada relación entre el cuello y su cuerpo, que podría ser reproducida independientemente del tamaño del envase. También podría constituir una característica de la forma una parte de la misma, como por ejemplo una base de una botella. - Para que sea inapropiable la forma o la característica de esa forma debe corresponder a la propia del producto que distingue (la forma de una piña para distinguir ese mismo producto), o bien ser la forma que necesaria - mente resulta de un proceso de fabricación usualmente utilizado en la industria (por ejemplo, la forma cuadrada de la panela).” (Lecciones de Propiedad Industrial, 2006, Tomo III, p. 33).

SEXTO. - Que, con relación a la forma impuesta por la función, el mismo autor añade que “en este su- puesto (...) la función de un producto determina su forma y que esa forma o característica es la que le permite al producto desempeñar el propósito para el cual se ha fabricado. Esta forma es inapropiable. - Piénsese, por ejemplo, en las características que debe tener un envase para que pueda cumplir su función de

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

recipiente, o en la forma de un cuchillo, que le permita cortar, o en la forma de una flecha que le permita ser disparada por un arco y clavarse en el blanco.” (Obra citada, p. 33).

SÉPTIMO. - Que, en cuanto a las formas funcionales o técnicas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 101-IP-2014, ha considerado que “la razón de esta prohibición consiste en delimitar las formas que son susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las que pueden ser protegidas como modelos de utilidad o a través de una patente de invención.- La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes o el modelo de utilidad.- Este deslinde tiene importancia fundamental por las distancias que revisten unas y otras figuras de la propiedad industrial. En tanto que el Derecho de Patentes o, en general, de Creaciones Industriales confiere una protección temporalmente limitada (diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para los modelos de utilidad y veinte para las patentes) a las formas que -además de poseer ciertas características intrínsecas- sean nuevas e impliquen una actividad inventiva, el Derecho de Marcas o, en general, de Signos Distintivos otorga, en cambio, una protección de duración potencialmente ilimitada a las formas que distingan o sirvan para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros idénticos o similares.”

OCTAVO. - Que el mismo Tribunal, en el Proceso 127-IP-2007, concluyó que “será registrable como marca la forma del producto, o su envase, si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (...). Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”. En el mismo sentido, Carlos Fernández-Nóvoa sostiene que “la forma del producto o del envase poseerá carácter distintivo únicamente cuando difiera de manera significativa de las formas impuestas por las normas y de las formas usuales de los productos o envases en el correspondiente sector del mercado. (Manual de la Propiedad Industrial, 2003, p. 555).

NOVENO. - Que, una vez realizado el análisis de la solicitud de los aspectos referidos en los considerandos anteriores, se ha podido determinar que si bien el diseño no aporta una ventaja funcional o técnica al producto, la forma solicitada para registro no tiene un diseño con elementos arbitrarios y característicos suficientes que la

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

vuelvan distintiva, además de que constituye la forma usual del producto y su forma habitual impuesta por su naturaleza o función. Que sus características no son sustanciales como para dotarle de distintividad suficiente para su registro.

DÉCIMO. - Que, la solicitud incurre en las prohibiciones contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 360 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, y en las prohibiciones relativas establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 361 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; y,

DÉCIMO PRIMERO. - El presente acto administrativo es susceptible de impugnación de conformidad con el artículo 597 y la disposición transitoria tercera del Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; en concordancia con el artículo 175 y 176 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, mediante recurso de reposición ante la misma autoridad o mediante recurso de apelación ante el máximo organismo —respectivamente—, en el plazo de 15 días; o, de conformidad con el artículo 306 del Código Orgánico General de Procesos, mediante acción subjetiva o de plena jurisdicción, en el plazo de noventa días.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- **PROCESO 329-IP-2019**

(...)

Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos

En el proceso interno, el demandante alegó que el signo FIGURATIVO solicitado a registro consiste en «una forma usual en la que los competidores identifican y comercializan el producto “aceite y grasas comestibles” proveniente de la palma de aceite en el mercado, y no los servidos que se pretenden distinguir con el signo en cuestión». En ese sentido, es apropiado referirse a este tema.

(...)

La norma prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio del que se trate, de sus envases

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envolturas de los productos³².

Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada³³.

Existen otro tipo de formas que la normativa andina ha clasificado en:

a) Las formas o características impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto o servicio. Son formas que obligatoriamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos o servicios. V.g. el diseño de gafas.

b) Las formas o características impuestas por la función del producto o servicio: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto o servicio. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. un sacacorchos.

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que las formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, y las formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio del que se trate, de sus envases o envoltorios, puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios por parte de otros titulares³⁴.

El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos y/o servicios, puede no serlo para otros³⁵.

³² De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 133-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2604 del 14 de octubre de 2015.

³³ Ver Interpretación Prejudicial N° 1414P-2016 de fecha 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2868 del 10 de noviembre de 2016.

³⁴ De manera referencial, ver Interpretaciones Prejudiciales números 209-IP-2015 de fecha 21 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2615 del 26 de octubre de 2015; y N° 509-IP-2015 de fecha 24 de abril de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3047 del 26 de junio de 2017.

³⁵ Ibidem

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos o servicios de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen. 3.8. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente:

- (i) *Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*
- (ii) *Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste exclusivamente en una forma usual o de uso común de los productos o de sus envases, o en una forma impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio que pretenda distinguir, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*
- (iii) *Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste en una forma usual o de uso común de los productos o de sus envases, o en una forma impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio que pretenda distinguir, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma que conforma el signo no podrá impedir que terceros utilicen la misma.*

IV.4 Ventajas Funcionales

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

- d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

PERÚ

- Resolución N° 4678-2016/TPI-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2016 recaída en el Expediente N° 632809-2015/DSD

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

“(…)

Prohibición establecida en el artículo 135 inciso d) de la Decisión 486 - Formas que dan una ventaja funcional o técnica al producto al cual se aplican

La razón para excluir de la protección del registro como marcas a estos signos estriba en que dichas formas son susceptibles de ser protegidas a través del régimen de invenciones, que permite a su titular gozar de la prerrogativa de explotación temporal y le confiere un derecho oponible frente a terceros respecto de cualquier género de productos. Asimismo, busca impedir que la protección originalmente otorgada a estas formas, por la vía de un modelo de utilidad o, en su caso, de una patente de invención, pueda ser prorrogada o extendida indefinidamente a través del registro como marca, impidiendo a otros explotar dicho dispositivo a partir del momento en que pase al dominio público.

Cabe precisar que la ley española, la legislación de Benelux y la directriz de la Unión Europea coinciden en excluir de la protección del registro como marcas a las formas que sean necesarias para lograr un resultado técnico³⁶.

Al respecto, señala Jalife: *“En este caso particular, no puede permitirse que la cobertura originalmente otorgada a este tipo de dispositivos técnicos por la vía de una patente o modelo de utilidad, pueda ser “prorrogada” mediante la obtención del registro de una marca tridimensional. Al protegerse como marca la peculiaridad de la forma tridimensional, se estaría impidiendo a otros explotar dicho dispositivo una vez que éste cayera al dominio público, distorsionando las bases del sistema patentario, independientemente de los problemas de titularidad encontrada que pudieran presentarse³⁷ (...) Tanto si han sido protegidas antes por una patente o un modelo de utilidad, como si no lo han sido, las formas impuestas por razones de orden técnico no pueden constituir marcas, ya que al ser estas indefinidamente renovables, su apropiación supondría sustraer del dominio público la solución de un problema técnico, o prolongar indefinidamente, a través de renovaciones sucesivas lo que solo puede ser apropiado mediante patente o modelo de utilidad por períodos improrrogables y bajo condiciones estrictas”³⁸.*

COLOMBIA

- Resolución Nº 34332 del 1 de julio de 2020 recaída en el Expediente Nº SD2019/0032013

³⁶ Jalife Daré, Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, México 1998, pp. 96 y 97.

³⁷ Jalife Daré (nota 7).

³⁸ Jalife Daré (nota 7), p. 114.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

(...)

Literal d) del artículo 135 de la Decisión 486

(...)

El Tribunal ha sostenido: “Según estos principios no podrán registrarse como marca la forma de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para el uso o fabricación del correspondiente producto o envase. Así ocurrirá, según Fernández-Nóvoa, cuando la forma que pretende registrarse como marca contribuye decisivamente a que el producto o el envase sea más duradero o más resistente; o bien cuando es menos costoso fabricar el producto o el envase dotado con la forma que pretende registrarse como marca (...)"³⁹.

De igual forma, el Consejo de Estado, en un caso similar al aquí tratado: “es preciso señalar que por regla general los dibujos o imágenes de cualquier naturaleza pueden ser registrados como marcas siempre que cumplan con los requisitos exigidos para el mencionado trámite. No obstante existen una serie de condicionamientos para el registro cuando se trata de dibujos o imágenes los cuales son: i) que el dibujo o imagen no se encuentre protegido previamente por un derecho de autor, ii) que cuando se trate de la fotografía de una persona que sea su propia imagen, a no ser que se trate de un personaje histórico cuya imagen hace parte del dominio público o que sea autorizado por el modelo o sus herederos y iii) si se trata de la imagen de una ciudad o monumento que se encuentre protegida por derechos de autor, deberá solicitarse la respectiva autorización a no ser que se trate de ciudades y monumentos de dominio público”⁴⁰.

Seguidamente concluye “El signo entonces que pretende registrarse, compuesto por una serie de flores que se encuentran incluidas en unos rombos formados por líneas curvas, tienen la suficiente distintividad para poder registrarse como marca”⁴¹

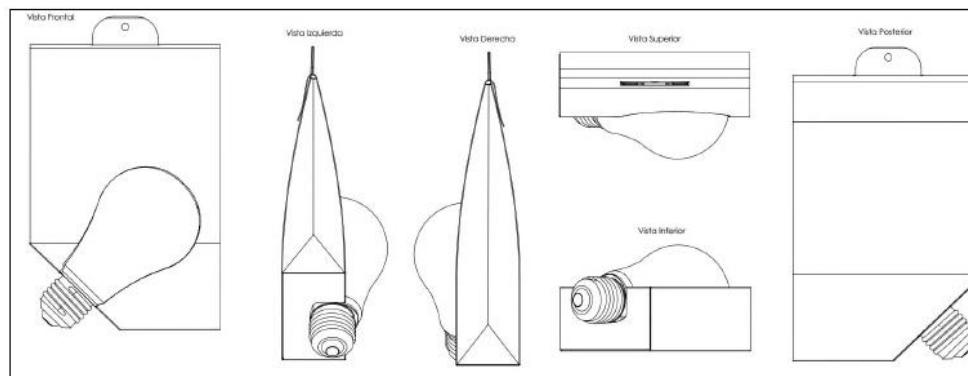
2. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SIGNO SOLICITADO EN REGISTRO

³⁹ TJCA, Proceso N° 64-IP-2007.

⁴⁰ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Bogotá, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil siete (2007). Magistrada Ponente: Martha Sofía Sanz Tobón. Ref.: Expediente 11001-03-24-0002003-00-372-01. Actora: PRODUCTOS FAMILIA S.A.

⁴¹ Ibidem.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



El signo solicitado en registro es de naturaleza tridimensional, conformados por una forma de caja vertical cuya parte inferior es ancha a manera de base y la parte superior es cerrada en forma de punta, para llevar una pestaña con un orificio para ser colgada.

Además, la caja presenta una abertura en forma diagonal en su base de la cual se extiende la cola de un bombillo y el resto del cuerpo bombillo sobre sale de un extremo lateral.

4. CASO CONCRETO

Al verificar el signo solicitado, lo primero que llama la atención de esta Delegatura es que el solicitante no pretende distinguir bombillos de la clase 11, sino empaques de cartón de la clase 16, situación que presenta una primera aproximación sobre el análisis que se deberá realizar.

Es así, como los productos empaques de cartón son dirigidos a personas que se dediquen a empacar elementos o a personas que, una vez tienen un producto hecho, lo necesita empacar para ser transportado, distribuido y/o puesto en las manos de sus consumidores finales.

Usualmente los empaques tienen características especiales que permiten que el producto en su interior llegue a las manos del consumidor final en las mejores condiciones, como por ejemplo fresco, sin quiebres o daños, circunstancia que hace que quien fabrique aquellos empaques suela realizar desarrollos especiales para asegurar tales condiciones, invenciones cuya vía de protección no son los signos distintivos, si no las nuevas creaciones.

Además, sobre este tipo de empaque, la Doctrina ha señalado que:

“Dentro de las formas que importan una ventaja funcional o técnica del producto o servicio al cual se aplican, estarían aquellas que por ejemplo produzcan un efecto de

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

comodidad, una facilidad para el traslado o transporte, un ahorro en los costos que significa su utilización, una mayor durabilidad, un mayor rendimiento del producto, una mejora en su forma de administración, etc.”⁴².

Si bien, el signo objeto de solicitud de registro consiste en una marca tridimensional, es pertinente aclarar que una marca en tercera dimensión definida como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto, debe cumplir en sí misma con el requisito de distintividad, es decir, que la forma que la configura debe ser apta para distinguir en el mercado ciertos productos, los cuales serán atribuibles a un origen empresarial particular.

En efecto, será registrable como marca el envase de un producto:

“si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (...).

Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”⁴³.

En este caso, el empaque claramente presenta una característica particular que en principio la haría diferente de los demás empaques del mercado, como lo sería una apertura en su parte inferior y más ancha. Sin embargo, una vez vista la protuberancia que sale de aquella apertura, se encuentra que corresponde a la parte metálica de un bombillo.

En el mercado de los bombillos, resulta de especial relevancia para el consumidor comprobar que el producto sí funciona antes de retirarlo de la tienda, y es por tal motivo que los supermercados tengan instalados unos probadores que emiten energía, para que el consumidor ubique o acerque la parte metálica del bombillo y compruebe que el mismo se encuentra sirviendo.

En ese sentido, el empaque solicitado no constituye una forma nueva, debido a que la alteración de su configuración no es arbitraria, sino que atiende a una necesidad del producto. En otras palabras, que la apertura de la caja no tiene una intención

⁴² CORNEJO GUERRERO, Carlos A.: “La Marca Tridimensional”, en Revista Ars Boni et Aequi, Vol. 6, Nº. 1, 2010, pág. 110. Disponible en: <http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf>

⁴³ TJCA, Proceso N° 61-IP-2006

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

ornamental o de diseño, si no que por el contrario tiene una clara función de permitir que la parte metálica del bombillo permanezca expuesta, con el objetivo de que el consumidor no se vea en la necesidad de abrir la caja para sacar el bombillo y probarlo.

En ese sentido esta Delegatura observa que se trata de un empaque de cartón con una característica que a cualquier consumidor le facilita una labor de comprobación a la hora de escoger un bombillo, y en esa medida cualquier productor de empaques de cartón, así como cualquier consumidor de bombillos, presentarán preferencia por aquel producto que permita que se pueda probar más fácil o más rápido, sobre aquellos otros productos empacados de manera distinta.

Nótese en este punto que no se considera que se trate de una forma usual del producto, sino que a pesar que se aparta de la misma, debido a que su apertura no es completamente necesaria, sí genera una ventaja en razón a la función del producto que permite preferencia, debido a la comodidad o facilidad que otorga para el consumidor.

Sobre el particular, la doctrina ha señalado que “No es lógico dar protección a estas formas tridimensionales como marca, que es prorrogable indefinidamente en el tiempo y que, al tratarse de una mejora técnica, si se le diera ese tipo de protección, ello implicaría una barrera de acceso al mercado. Se estaría impidiendo a otros explotar esta mejora de manera permanente, inclusive luego de que hubiera caído en el dominio público”.⁴⁴

Entonces, partiendo del hecho de que el empaque presenta una característica particular que puede tener relevancia a la hora de adquirirla, esta Delegatura considera que el signo es irregistrable como marca, pues tales eventuales invenciones deben ser examinadas a título de nueva creación para verificar si cumple con los requisitos de patentabilidad cuya característica es su vocación de temporalidad⁴⁵, pero no como un signo distintivo cuya característica es su vocación de permanencia en el tiempo, en virtud del derecho a renovar su protección⁴⁶.

Ahora bien, más allá de la apertura para exponer la parte metálica del bombillo, esta Delegatura observa que el resto del empaque tampoco presenta características particulares que permita que el mismo pueda ser identificado por el consumidor como proveniente de determinado origen empresarial, característica fundamental de una marca, sino que simplemente corresponde a una caja que se cierra en su parte

⁴⁴ CORNEJO GUERRERO, Carlos A.: “La Marca Tridimensional”, en Revista Ars Boni et Aequi, Vol. 6, Nº. 1, 2010, pág. 110. Disponible en: <http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf>

⁴⁵ Decisión 486 de 2000 “Artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro”.

⁴⁶ Decisión 486 de 2000 “Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

superior para extender una pestaña que sirve para colgarla en los exhibidores de los establecimientos de comercio.

El hecho que otros competidores utilicen cajas cerradas, cuadradas, triangulares no significa que la forma reivindicada por el solicitante sea automáticamente registrable, ya que un signo distintivo debe presentar características que permitan al consumidor diferenciar el producto, de otros con las mismas características, y ese no es el caso de este empaque pues además de presentar una peculiaridad funcional, sus demás elementos resultan de gran simpleza y sin ninguna fuerza diferenciadora.

Aduce el recurrente que no es competencia de la Dirección de Signos Distintivos calificar si en efecto un elemento resulta funcional u ornamental, competencia propia de la Dirección de Nuevas Creaciones al momento de hacer el análisis de una patente de modelo de utilidad o del registro de un Diseño Industrial. Ciertamente la Dirección de Signos Distintivos no reconoce, declara, protege u otorga patente a un elemento tridimensional, sin embargo, si está como causal de irregistrabilidad impedir la protección como marca de un elemento cuya existencia y presencia en un empaque, forma o figura obedece a una funcionalidad, que de ser otorgada como marca atentaría contra el mercado, en especial si se tiene en cuenta que la marca puede ser protegida por un término de 10 años prorrogables de forma indefinida mientras que los modelos de utilidad y diseños industriales tienen una limitación temporal en su protección y después de ello, pasan al estado de la técnica para su libre utilización por cualquier persona. Es por ello que existe la causal de irregistrabilidad y la aplicación de ésta en el presente asunto.

- **Resolución Nº 26297 del 4 de julio de 2020 recaída en el Expediente Nº SD2017/0045746**

“(...)

2. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SIGNO SOLICITADO EN REGISTRO



El signo solicitado en registro es de naturaleza animada, conformada por una secuencia de movimientos producidos por el doblez de una superficie que contempla

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

una serie de bolsillos, mismos que conforman un morral con su respectivo seguro y cargaderas al respaldo.

Esta configuración busca identificar los productos que comprende la clase 18 Internacional de Niza, particularmente: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería.

2.1. Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en comparación

La Decisión 486 de 2000, incluye entre las causales que impiden el registro de un signo solicitado, cualquiera que sea su naturaleza, aquellos signos que cuenten con una ventaja técnica o funcional no susceptible de monopolización vía marcaria, pues se estaría proporcionando bajo este título una protección desmedida a una forma de producto o en general una composición que por su naturaleza y características exhibe un atributo que va más allá de lo meramente estético, pues este logra una utilidad que es evidente tanto para el competidores como para el consumidor de los productos y/o servicios que se identificaren con estos.

Sobre este punto, la Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha aclarado el tipo de protección al que pueden optar los signos que impliquen una ventaja técnica o funcional:

“Las ventajas técnicas o funcionales que se insertan a los productos se encuentran reguladas por la figura del modelo de utilidad. En este sentido, que un comerciante a título de marca se apropie de formas o elementos que ofrezcan una ventaja técnica o funcional de un producto, no es coherente con la protección que de los mismos objetos ofrece la mencionada figura.

El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. El artículo 81 de la Decisión 486 define al modelo de utilidad de la siguiente manera:

“Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

La patente de modelo de utilidad se otorga por un periodo de 10 años. Una vez expirado dicho término el objeto protegido entra al dominio público y, por tal razón, no se puede dar a nadie un derecho en exclusiva sobre el mismo.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

*Cuando la norma habla de ventaja técnica o funcional del producto, no está haciendo referencia a elementos meramente estéticos, sino a un perfeccionamiento técnico, que se traduce en una mejora de tipo práctico o un efecto beneficioso, en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana*⁴⁷

Así las cosas, los signos que impliquen la ya anotada ventaja carecen per se del requisito esencia de *distintividad*, en la medida que su *admisibilidad* está determinada en este caso por la eventual restricción por demás indebida que se generaría a los competidores que participan de este mismo mercado, de manera que como es bien conocido, las marcas pueden ser renovadas cada 10 años sin encontrar reparos más allá que el uso real en el mercado para los productos y/o servicios para los cuales fue concedida.

Por supuesto, teniendo en cuenta que la protección que se adecúa a este tipo de formas funcionales se limita a un tiempo no renovable de 10 años, momento en el cual otros empresarios pueden hacer uso de estas mismas mejoras o nuevas formas de un producto ya existente en el mercado, es apenas evidente la incompatibilidad que generan cada uno de estos derechos, no siendo procedente como se instó, el registro como marca de una composición que conlleve implícitamente un beneficio para el consumidor.

3. CASO CONCRETO

3.1. *El signo solicitado en registro presenta una ventaja funcional*

Teniendo en cuenta lo referido por la jurisprudencia andina en lo atinente a los signos cuya naturaleza intrínseca presenten formas u otros elementos que proporcionen una ventaja funcional al producto y/o servicio que pretenden identificar, este Despacho coincide con la conclusión a la que arribó la Dirección de Signos Distintivos, en cuanto a que el signo de la referencia redonda en un beneficio de carácter funcional per se, pues el movimiento traducido en dobleces de una superficie que contiene numerosos compartimientos tipo bolsillo los cuales culminan en un objeto de utilidad (maleta), justamente para identificar maletas (Cl. 18), difiere de los caracteres que debe gozar un signo para su efectivo registro.

No obstante lo indicado, aduce el recurrente en su escrito contentivo del recurso de apelación que, lo que se procura proteger no es como lo considera equívocamente esta oficina, -la forma que ofrece una ventaja técnica o funcional- sino los movimientos requeridos para construir un morral viajero, no siendo consecuente adecuar en dicho caso el trámite de registro como un diseño industrial, pues este

⁴⁷ PROCESO 07-IP-2012; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2009-00094. Actor: COLOMBINA S.A. Marca: FIGURA DE UNA CHUPETA (figurativa).

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

debe estar compuesto por varias dimensiones de un producto que le otorgan un imagen o apariencia particular; por el contrario, a su juicio, el signo tal y como fue solicitado es apto para identificar los productos que incorpora la clase 18 Internacional de Niza, no siendo de manera alguna menos relevante que el formato anexo con la solicitud es de un GIF⁴⁸, acto que demuestra la importancia del movimiento constituyéndose per se como el objeto real e inexcusable de protección.

Sin perjuicio de lo afirmado por la sociedad FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA – FUNDALECTURA, quien funge en calidad de solicitante, para esta Delegatura es irrefutable que la animación construida a partir de cinco (5) pliegues conforman un producto, mismo que busca ser identificado con el signo.

Ante esta circunstancia, si esta oficina accede al registro de un signo que sobrepasa los caracteres de un conjunto marcario, no siendo una figura arbitraria o fantasiosa la que comporta la secuencia sintetizada en una animación sino precisamente un conjunto de sucesos (doblez de una superficie que se convierte en un morral), estaría de manera injustificada irrumpiendo en la libre competencia de quienes participan en dicho mercado, de suerte que el titular marcario estaría en la capacidad de renovar indefinidamente los derechos que subyacen al registro impidiendo que a futuro otros empresarios pudieren fabricar productos con estas mismas cualidades.

De conformidad con lo esgrimido, tal y como se advirtió, la figura de protección propia para la configuración de formas y movimientos que implican funcionalidad o un nivel técnico claramente perceptible como lo demuestra el formato aportado, no pertenece al que acarrea un registro marcario sino al de un modelo de utilidad, pues la configuración ya referida excede a todas luces la estética, avizorando un terreno mucho más técnico y funcional donde el producto en sí mismo conlleva una nueva forma útil del producto (desde que la maleta se encuentra cerrada hasta que queda totalmente abierta y funcional para colgar y ser utilizada para presentar al público los libros que allí se pueden guardar y viceversa, el movimiento que se realiza desde que la maleta se encuentra abierta hasta que se unen en todas sus partes y queda totalmente cerrada y funcional para su uso).

De esta manera, para este Despacho es claro que el signo solicitado no tiene la vocación para indicar el origen empresarial de dicho producto y/o servicio, toda vez que el consumidor no podría separar el signo del producto y/o servicio mismo.

De esta manera y teniendo en cuenta que la forma que constituye el signo deviene en la finalidad del producto y/o servicio per se, tal circunstancia le impide al público reconocerlo únicamente por su apariencia y asociarlo con un origen empresarial

⁴⁸ Se trata de una sigla (GIF) que alude a la expresión inglesa Graphics Interchange Format, traducible a nuestra lengua como Formato de Intercambio de Gráficos." (...) "Más allá de estos detalles, la idea de IF o gif suele referirse a un archivo de este formato gráfico, cuya extensión es .gif. Los GIF son imágenes fijas o animaciones." Extraído de <https://definicion.de/gif/>

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

determinado. En consecuencia, al estar conformado por características que le otorgan una mejora funcional o ventaja técnica respecto de los demás productos y/o servicios existentes en el mercado, no es posible acceder a su registro.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- **PROCESO 07-IP-2012**

“(…)

La sociedad demandante sostuvo que el signo solicitado presenta una ventaja funcional del producto chupetas. Por lo tanto, el Tribunal tratará el tema de la irregistrabilidad de signos por consistir en elementos que den una ventaja técnica o funcional al producto.

El literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

(…)”

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja técnica o funcional al producto o servicio que amparan.

Las ventajas técnicas o funcionales que se insertan a los productos se encuentran reguladas por la figura del modelo de utilidad. En este sentido, que un comerciante a título de marca se apropie de formas o elementos que ofrezcan una ventaja técnica o funcional de un producto, no es coherente con la protección que de los mismos objetos ofrece la mencionada figura.

El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. El artículo 81 de la Decisión 486 define al modelo de utilidad de la siguiente manera: “Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.” La patente de modelo de utilidad se otorga por un periodo de 10 años. Una vez expirado dicho término el objeto protegido entra al dominio público y, por tal razón, no se puede dar a nadie un derecho en exclusiva sobre el mismo. Cuando la norma habla de ventaja técnica o funcional del producto, no está haciendo referencia a elementos meramente estéticos, sino a un perfeccionamiento técnico, que se traduce en una mejora de tipo práctico o un efecto beneficioso, en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

IV.5 Signos descriptivos

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

- e) Signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

PERÚ

- Resolución Nº 2450-2018/TPI-INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 2018 recaída en el Expediente N° 731557-2017/DSD

“(…)

Denominaciones descriptivas

Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto, no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.

El artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que 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.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP-2000⁴⁹ y 49-IP-2000⁵⁰ - interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere – y reiterado en el Proceso 79-IP-2005⁵¹, no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irrегистrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguir. Por ello, puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable con relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.

Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.

Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones, se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.

- **Resolución Nº 776-2020/CSD-INDECOPI de fecha 27 de febrero de 2020 recaída en el Expediente N° 812062-2019/DSD**

3.2. Análisis de la distintividad del signo solicitado

El Artículo 134 de la Decisión 486 establece que 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.

⁴⁹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 551 del 3 de abril de 2000, p. 12.

⁵⁰ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre de 2000, p. 6.

⁵¹ Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235 del 23 de agosto del 2005.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Es decir, que, conforme a la normativa andina, cualquier elemento distintivo, y en consecuencia perceptible, puede ser considerado como marca, siempre que esté en aptitud de cumplir la función principal de esta figura, que es la función identificadora.

De este modo, la Decisión 486, incluye una amplia gama de elementos susceptibles de ser registrados como marca, señalando de forma enunciativa, ejemplos de tales signos.

En atención a la norma citada, se considera que la marca tiene como función esencial el distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Ese carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño.

Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, ha establecido en la Sentencia de fecha 18 de agosto del 2015, recaída en el Proceso 53-IP-2015 que “La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; la cual lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Para efectos de determinar la aptitud distintiva de un signo deberán relacionarse sus características constitutivas inherentes con los productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Así, si el signo solicitado es capaz de diferenciar los productos o servicios que distingue, de aquellos que producen, comercializan o prestan los competidores, entonces ostentará la distintividad que le permitirá acceder a la protección registral como marca.

3.2.1. Signos Descriptivos

El literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que 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.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Es importante precisar que la razón para prohibir el registro de signos descriptivos radica en que al ser elementos que brindan información sobre determinados productos o servicios, deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en el mercado. En tal sentido, de otorgarse el derecho a su uso exclusivo a favor de una persona, se estaría privando a los competidores de la facultad de emplear dichos términos para mencionar las características u otras especificaciones de sus productos o servicios, concediéndose una ventaja injusta a un competidor singular, sin que ello sea consecuencia de su propio actuar en el mercado.

En lo que se refiere al referido fundamento de la prohibición de registro de signos descriptivos, en el Proceso 170-IP-2004 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha manifestado que “El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. De llevarse a cabo, el registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia”. Asimismo, en el Proceso 30-IP-2013 señala que “A efectos de determinar si un signo es descriptivo debe hacerse una apreciación desde el punto de vista de las reacciones e interpretaciones del consumidor medio; también deben tenerse en cuenta los productos o servicios específicos de que se trata y no sólo cualquier producto o servicio del mismo género, y asimismo, analizar si el signo es capaz de comunicar las características, funciones, cualidades o ingredientes de un producto o servicio a una persona que no sabe de qué producto o servicio se trata”.

Carlos Fernández-Nóvoa⁴ señala que los signos descriptivos son aquellos que informan directamente al consumidor acerca de las características del producto o servicio. Indica, entre otros aspectos, que la prohibición de registro de los signos descriptivos se asienta en la necesidad de mantener libremente disponibles dichos signos a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado. Añade que debe tenerse en cuenta no solo las exigencias actuales sino también las futuras exigencias derivadas de la libre disponibilidad de un signo. Ello ocurrirá cuando existan indicios concretos y razonables de que el signo se encuentra en una fase más o menos avanzada de un proceso de conversión en un signo descriptivo. Esto ocurre en ciertos sectores particularmente dinámicos como el informático.

Ahora bien, la prohibición mencionada sólo comprende a los signos que exclusivamente estén compuestos por elementos descriptivos, por lo que signos que contengan otros elementos distintivos sí podrían acceder al registro.

3.2.2. Análisis del signo solicitado

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En el presente caso, el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación RADIO SUPER FOLK, para distinguir servicios de las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que si bien la denominación RADIO SUPER FOLK, contiene un elemento en idioma inglés, – a saber, el término FOLK₅, cuya traducción ‘folklorico’ será entendida por los usuarios debido a la similitud en escritura en ambos idiomas-, dicho signo será entendido en su conjunto por los usuarios como ‘Radio super folklorico’, por lo que contrariamente a lo manifestado por la recurrente, no solo sí existe una traducción clara para la frase que conforma el signo solicitado, sino que, además, su significado será fácilmente entendido por los usuarios.

En atención a lo expuesto, se advierte que la frase RADIO SUPER FOLK resulta descriptiva, en tanto informa directamente a los usuarios que los servicios de telecomunicaciones de la clase 38 de la Clasificación Internacional y los servicios de educación; formación; esparcimiento; actividades culturales; en especial, programas de radio, producción de programas radio, organización, producción y/o realización de eventos, espectáculos, fiestas, conciertos, shows en vivo, concursos, actividades de entretenimiento, suministro en línea de programas y música de la clase 41 de la Clasificación Internacional, que pretende distinguir el signo solicitado, serán prestados bajo el formato de radio con preeminencia de exposición de la música folclórica.

Consecuentemente, la denominación RADIO SUPER FOLK no puede desempeñar la función básica de la marca, a saber, denotar el origen empresarial, toda vez que debe quedar libre para ser empleada por diversos operadores en el mercado que pretendan hacer referencia al tipo de contenido musical que será expuesto en la radio a través de la cual prestan sus servicios.

Por lo expuesto, la Comisión considera que el signo solicitado se encuentra incursa en la prohibición de registro establecida en el literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486.

COLOMBIA

- Resolución Nº 36607 del 8 de julio de 2020 recaída en el Expediente Nº SD2019/108836

“(…)

Literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

(…)

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

5.2. Concepto de la norma

El Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como “aquellos que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger⁵. El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir será descriptivo. Así, vistos los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta “¿cómo es?”⁵².

No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad se aplica a signos que consistan “exclusivamente” en un término o indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable “la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca⁵³”.

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si se sugiere una calidad o característica esencial de los mismos existe la imposibilidad de acceder al registro. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones primarias, determinando que el consumidor al estar frente a dicha expresión asocie directamente dichos productos o servicios, estaremos ante una expresión descriptiva incapaz de identificar un origen empresarial determinado⁵⁴.

Descriptividad en virtud de la calidad del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad del producto o servicio, son aquellos que presentan alguna propiedad o un conjunto de propiedades inherentes al producto/servicio que identifican. “Deberán considerarse como indicaciones descriptivas de la calidad las palabras “excelente”, “supremo”, “extraordinario”, “ideal”, “mejor”, y otras equivalentes. Estos adjetivos no

⁵² Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 59-IP-2004.

⁵³ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 33-IP-1995.

⁵⁴ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 27-IP-1995, de 25 de octubre de 1996, Marca EXCLUSIVA: “Tanto en el caso de los signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla pueda ser utilizada para vehículos, pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos, pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste”.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

pueden ser monopolizados a título de marca en relación con ninguna clase de productos o servicios⁵⁵.

Antes al contrario, éstas y cualesquiera indicaciones relativas a la calidad de los productos o de los servicios deben permanecer a la libre disposición de todos los empresarios. Por este motivo hay que descartar prima facie la posibilidad de que una indicación descriptiva de la calidad pueda ser registrada como marca⁵⁶.

Descriptividad en virtud de la cantidad del producto o servicio

“Dentro de las indicaciones descriptivas en virtud de la cantidad, se encuentran las palabras docena, decena, centena, metro, gramo, kilo, litro, etc., o sus correspondientes abreviaturas; las cuales no podrán registrarse como marca. Ni siquiera en el hipotético supuesto de que el solicitante de una marca consistente en una indicación descriptiva de la cantidad acreditará el carácter distintivo de la misma, basado en el uso, debería tener acceso al Registro de marcas tal indicación. La razón de ello es que las indicaciones descriptivas de la cantidad, el peso o el volumen, deben permanecer disponibles para que puedan ser libremente utilizadas por todos los empresarios. Podrán, en cambio, ser registradas como marcas las indicaciones descriptivas del peso, la dimensión o el volumen que tengan carácter histórico, siempre que las mismas hayan dejado de utilizarse en el comercio y su significado descriptivo se haya borrado en la mente de los consumidores⁵⁷”.

Descriptividad en virtud del destino del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar el destino del producto o servicio, son aquellos que informan acerca del modo y tiempo adecuado para usar o consumir los correspondientes productos. “Como por ejemplo expresiones inglesas como “After Dinner”, en relación con cigarros, y “After Shave”, con respecto a una loción para ser aplicada después del afeitado. La inscripción como marca de indicaciones concernientes al destino de los productos invocando la notoriedad de las mismas, en virtud del uso efectuado por el solicitante, tropezará casi siempre con obstáculos prácticamente insuperables, porque el monopolio marcario sobre una indicación descriptiva del destino del producto limitaría muy sensiblemente el desarrollo de las actividades de los empresarios del sector⁵⁸”.

⁵⁵ “Cabe afirmar, por tanto, que en la hipótesis de las indicaciones descriptivas de la calidad se debilita y llega casi a desaparecer la conexión entre la indicación descriptiva y los productos o servicios a lo que pretende aplicarse.” Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

⁵⁶ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

⁵⁷ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

⁵⁸ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Descriptividad en virtud del valor del producto o servicio

Las indicaciones descriptivas en virtud del producto o servicio comprenden, ante todo, “las expresiones que con carácter general denotan la valoración que debe asignarse a un producto o servicio con respecto a los restantes: por ejemplo, las expresiones “caro”, “barato”, “económico”, “original”, “auténtico”, etc. Dentro de este grupo de indicaciones ocupan un lugar destacado las relativas al precio de los productos o servicios; particularmente, las denominaciones de las unidades monetarias (“libra esterlina”, “dólar”, “euro”, etc.). Fuera del ámbito de la subprohibición expuesta hay que situar, en cambio, los nombres de las unidades monetarias históricas y actualmente en desuso (“onza”, “doblón”, etc.). También son prácticamente infranqueables los obstáculos que para un monopolio marcario se derivan de la necesidad de mantener libremente disponibles a favor de la totalidad de los empresarios las indicaciones descriptivas del valor de los productos o servicios⁵⁹”.

Descriptividad en virtud del origen del producto o servicio

“La solicitud de una marca consistente en un nombre o signo geográfico puede tropezar con obstáculos difícilmente superables, (...) en la medida en que deberá, en efecto, vedarse el acceso al Registro de marcas a los nombres de regiones o localidades que sean conocidas por el público como indicaciones que denotan el origen geográfico de los correspondientes productos o servicios. Si los consumidores enlazan el nombre de una localidad o región con los productos o servicios a los que pretende aplicarse la marca constituida por tal nombre geográfico, la marca deberá denegarse porque este nombre debe permanecer a la libre disposición de todos los empresarios del ramo que estén asentados en la correspondiente localidad o zona⁶⁰”.

Descriptividad en virtud de las características del producto o servicio

“Será suficiente alegar y demostrar que la denominación o el signo solicitado como marca puede servir en el comercio para indicar cualquier característica del producto o servicio, para que la misma sea considerada un signo descriptivo⁶¹”.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

⁵⁹ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

⁶⁰ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 192.

⁶¹ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 191.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

(...)

De conformidad con lo anterior, la causal de irregistrabilidad, exige que para que un signo sea irregistrable debe ser exclusivamente una indicación descriptiva, lo que debe interpretarse en el sentido de que eventualmente pueden acceder al registro signos que cuenten con otros elementos que lo enervan de la situación de exclusividad. Debe señalarse que cuando se trata de una marca compuesta de diferentes elementos, todos ellos deben tenerse en cuenta para establecer si el signo es o no descriptivo.

*Así las cosas, como indicó el opositor, la expresión **HEALTHY FOOD** “término que en idioma castellano, hace alusión a “Alimentación Saludable”; Si bien el signo utiliza calificativos de los servicios que pretende identificar, la causal es clara en determinar que incurrirán en dicha causal absoluta si el signo consiste **exclusivamente** en expresiones que hagan referencia a las características, el origen, modo de fabricación o su valor; situación que no se da en este caso como quiera que el signo solicitado incluye las expresiones “**ENDORSED BY CIENutrition**”, las cuales se muestran como una configuración nueva, que se aparta de las características esenciales del signo, por la manera en que se presenta ante el consumidor permitiendo que el consumidor relacione el conjunto marcario con un servicio en específico y un origen empresarial determinado.*

Se aclara entonces que, no se predica el monopolio sobre los componentes aisladamente considerados en cabeza de la parte solicitante, sino sobre el conjunto marcario considerado como un todo único e indivisible, y como tal dotado de distintividad. De igual forma y teniendo en cuenta que el signo no contiene una expresión o gráfica exclusivamente genérica o descriptivas y que no es de necesaria utilización para los empresarios del sector para referirse u ofertar sus productos o servicios, tenemos que este signo es perfectamente registrable, por tener la distintividad requerida para constituirse en marca.

- **Resolución Nº 79355 del 10 de diciembre de 2020 recaída en el Expediente N° 15130149**

“(...)

7. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SIGNO SOLICITADO EN REGISTRO

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



El signo solicitado en registro es una marca no tradicional, a saber, el color PANTONE 1665C delimitado por la forma que se ilustra.

Cabe señalar que, aunque la figura que delimita el color esté punteada y no se pretendan derechos de exclusividad sobre la misma, debe entenderse que el signo corresponde a lo solicitado, es decir, el color PANTONE 1665C dentro de una forma de una botella.

8. CASO CONCRETO

Comoquiera que para el caso que nos ocupa se encuentran en discusión las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales e) y h) del artículo 135, toda vez que sobre estas se fundamentan los recursos interpuestos por THE COCA-COLA COMPANY y EMBOTELLADORA DE BEBIDAS DEL TOLIMA S.A., será sobre estas que versará el presente estudio.

8.1 *El signo solicitado no es un color aisladamente considerado*

THE COCA COLA COMPANY argumenta que en la presente solicitud debió haberse relacionado o indicado el sabor del producto para que este no fuese considerado como un color aislado. Al respecto, esta Delegatura reitera que, como se señaló en el aparte

2.3 de la presente resolución, esta causal no incluye requisitos relacionados con “indicación de sabor” para que una marca de color sea registrada y, por lo tanto, se desestiman los argumentos de la opositora. En este sentido, es importante resaltar que el estudio de la solicitud en virtud de esta causal sólo procede cuando el signo sobre el que se pretende el registro no está delimitado dentro de una forma.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En este caso, se encuentra que la solicitud se refiere a un color, en concreto el PANTONE 1665C, delimitado por la forma de una botella y en este sentido, se aprecia claramente que no es un color aisladamente considerado. Por otro lado, es importante señalar que la inclusión de una determinada forma o figura utilizada para delimitar el color, que en el presente asunto corresponde al diseño de una botella o significa la entrega de un derecho de exclusiva frente a la forma de la botella, máxime cuando en la solicitud se hace la aclaración del alcance que se pretende dar a la inclusión de este diseño (limitar el color para cumplir el registro y dar una idea aproximada de cómo se podrá apreciar el color por parte de los consumidores, pero no excluir del mercado la posibilidad de utilizar tal diseño).

Así pues, no considera necesario ahondar en la distintividad o confundibilidad en exclusiva del diseño de una botella, más allá de reiterar que el dibujo que aquí delimita el color resulta suficiente para superar la causal de irregistrabilidad de un color aisladamente considerado.

8.2. El signo solicitado es descriptivo de una característica del producto

Advirtiendo que el signo solicitado pretende identificar “Gaseosas y/o refrescos”, esta Delegatura tiene que responder a la pregunta que, de acuerdo con la jurisprudencia, se debe hacer cuando se analiza si un signo es descriptivo o no, a saber, ¿cómo es? De esta forma, se establece si el signo solicitado a registro consiste en una característica esencial de estos, esperada por el consumidor para su adquisición, de suerte que al verla no tendrá que hacer esfuerzo para conocer dicha cualidad.

Un color delimitado por una forma puede resultar descriptivo cuando éste le indique al consumidor de manera directa la calidad, procedencia, destino, finalidad, o le dé información relevante del producto. En este caso, el color en la tonalidad 1665C, delimitado por una forma determinada para identificar productos como gaseosas y refrescos, denota una característica, a saber, el origen de los frutos de los que provienen, o en su defecto, el sabor al que corresponde la bebida.

El signo solicitado en registro describe el origen, en relación a bebidas de frutos rojos, pues denota una procedencia específica a saber una clase de frutos que se presentan naturalmente con este color y que, al ser procesados para ser convertidos en jugos, bebidas o refrescos, mantienen dicho color. Por ejemplo, frutos como las papayas, zanahoria, calabaza, entre otras, son de este color y éste se mantiene al momento de ser procesados para ser convertidos en refrescos.

El signo solicitado en registro describe el origen, en relación a bebidas de determinados frutos rojos, pues denota una procedencia específica a saber una clase de frutos que se presentan naturalmente con este color y que, al ser procesados para ser convertidos en jugos, bebidas o refrescos, mantienen dicho color. Advierte esta

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

instancia que esta causal no se encuentra superada por tratarse de una bebida que no corresponde a un jugo o néctar sino a una bebida carbonatada (gaseosas) es suficiente para generar una impresión distinta y de ella resultar individualizable del producto. En efecto, al entrar en contacto con la bebida (viéndola), dada la tonalidad pretendida, e independientemente si se trata de un líquido burbujeante, espeso, claro, caliente o frío, solo por el color podrá hacerse a la idea que se trata de una bebida de determinado sabor (Por ejemplo, frutos como las papayas, duraznos, zanahoria, calabaza o combinaciones como la denominada “salpicón”), por cuanto se trata de productos que son de este color y éste se mantiene al momento de ser procesados para ser convertidos en refrescos y no a que se trata inequívocamente de un producto proveniente de EMBOTELLADORA DE BEBIDAS DEL TOLIMA S.A. EMBEBIDAS S.A.

ECUADOR

- **Resolución Nº 1138 del 17 de febrero de 2021 recaída en el Expediente Nº IEPI-2018-40563**

“(…)

TERCERO. - “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente”.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca.

Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

El signo formado por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica.

“La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

ejemplo, por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

“Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos, pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos, pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.”

El registro únicamente es viable, siempre y cuando este acompañado de un vocablo o denominación que haga del signo único en su clase, y que le permita distinguirse de otros tantos similares que existan en el mercado.

CUARTO. - Que, el requisito de distintividad, es un requisito “sine qua non” que debe cumplir todo signo que aspira a ser considerado como marca. Así, los profesores Pachón y Sánchez Ávila, mencionan que “el requisito fundamental que debe reunir el signo para poder registrarse como marca es que pueda cumplir con la función de distinguir los productos o servicios”. En este sentido, tanto el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, como la Decisión 486, enmarcan a la distintividad como el requisito primordial e indispensable que debe reunir todo signo.

QUINTO. - Que el signo solicitado no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y se encuentra inmerso en las prohibiciones del artículo 135 letras b) y e) de la citada Decisión y del artículo 360 numeral 2) y 5) del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

SEXTO.- El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; o por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- **PROCESO 399-IP-2019**

(...)

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

6. Palabras o términos descriptivos en la conformación de marcas

6.1. *En el proceso se ha hecho referencia a la calidad de descriptivas que ostentaría algunas palabras que conforman los signos en conflicto; en ese sentido, es apropiado referirse a este tema.*

6.2. *La norma comunitaria y calificada 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. Al respecto, el tratadista Fernández-Nóvoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio⁶².*

6.3. *Si bien la norma comunitaria impide el derecho de exclusividad sobre signos conformados exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas (Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486), los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser reivindicados 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 débil.⁶³*

6.4. *No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivos) 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 o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.⁶⁴*

6.5. *En este caso, se deberá determinar si los signos en conflicto se encuentran conformados por palabras descriptivas para los productos que distinguen en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, considerando, de ser pertinente, la excepción que se ha señalado en el numeral 6.4. precedente.*

IV.6 Signos genéricos

⁶² Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016, p.7.

⁶³ Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 110-IP-2015 del 25 setiembre de 2015, p.8.

⁶⁴ Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

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

- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

PERÚ

- **Resolución Nº 1526-2017/CSD-INDECOPI de fecha 8 de junio de 2017 recaída en el Expediente Nº 667215-2016/DSD**

“(…)

3.1.2. *Signos genéricos*

Según lo establece el Tribunal Andino de Justicia en su sentencia Nº 27-IP-97, se entiende par denominaciones genéricas aquellas que comúnmente designan el género, categoría, especie o naturaleza de los productos o servicios que se pretenden diferenciar.

Estos signos que consisten en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios para los cuales se aplica, se encuentran comprendidos dentro del supuesto de prohibición de registro establecido en el artículo 135 inciso f) de la Decisión 486.

En tal sentido, toda palabra que constituya el nombre genérico o técnico del producto o servicio, no podrá constituirse en marca, aun cuando existan en nuestro lenguaje otras palabras que designen o indiquen los mismos productos o servicios.

De otro lado, cabe señalar que el carácter genérico de un signo como causal de irregistrabilidad debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios a distinguir y no de manera abstracta, ya que la marca no solo está constituida por un signo, sino que convergen en su configuración una relación directa entre signo y producto (o servicio) que influye en la mente y retención del consumidor.

En ese sentido, puede suceder que un signo para constituir una indicación genérica de determinados productos o servicios, no sea registrable en relación con ellos, pero si goce de distintividad y sea registrable con respecto a otros productos o servicios.

Ahora bien, la prohibición de registro solo comprende a los signos que "exclusivamente", estén compuestos por signos genéricos, por lo que signos que contengan otros elementos que si sean distintivos si podrán acceder al registro.

Así, en el caso de signos mixtos o compuestos por varios elementos, puede suceder que el carácter genérico de uno de sus componentes considerado aisladamente,

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

desaparezca dentro de todo el conjunto y que el signo se presente con poder distintivo suficiente para ser registrado como marca.

Es necesario señalar que los signos genéricos deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en el mercado, ya que, de otorgarse el registro a favor de uno de ellos, se estaría impidiendo a los demás que utilicen este signo para identificar o referirse a productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, según sea el caso, lo cual constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado.

3.1.3. Análisis del signo solicitado

En el presente caso, el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación CEBOLLA SIVAN para distinguir productos agrícolas, hortícolas y forestales, granos y semillas en bruto o sin procesar; verduras, hortalizas y legumbres frescas; cebollas frescas, de la clase 31 de la Clasificación Internacional.

En la Resolución recurrida, se determinó que la denominación que conforma el signo solicitado hace referencia a un tipo de hortaliza, a las características de algunos productos (semillas en bruto sin procesar) y además hace referencia a una variedad de cebolla.

Sobre el particular, al interponer recurso de apelación, SEMILLAS AGRARIAS S.A.C. manifestó que se debe contemplar otros elementos que hacen totalmente distingible y por ende registrable el signo solicitado, tales como el aspecto cromático donde predomina el color rosáceo, suave pálido, la forma peculiar del bulbo que es de forma redonda y la cascara delgada, lo que es distingible en un empaste delgado. De otro lado, señaló que la resolución apelada se basa en datos inexactos e incompletos, por lo que anexa un informe elaborado para un ingeniero agrónomo quien detalla las características que hacen de la variedad CEBOLLA SIVAN un producto reconocible por el consumidor.

(...)

Al respecto, en las impresiones de las páginas web, se advierte información relativa a las condiciones agroecológicas y requerimientos del cultivo de cebolla en general y de la denominada cebolla sivan.

De otro lado, en la ficha técnica adjuntada por la solicitante se aprecian datos relativos a la zona de producción detalles relacionados con el cultivo y una descripción de las características de las "cebollas sivan", destacando que cuentan con un cuello delgado y muy cerrado, resistente a floración prematura y bulbos muy

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

duros y rosados. Algunas de cuyas características de advierten en la fotografía adjuntada por la solicitante.

Por su parte, esta Comisión ha verificado que la denominación CEBOLLA SIVAN corresponde a la definición de una cebolla rosada híbrida. De madurez temprana y alto rendimiento. Largo periodo de vida. Suave y delicioso sabor. Apto para siembra directa, trasplante o producción de series.⁶⁵

Ahora bien, tanto de la información proporcionada por la propia solicitante como de la obtenida por la Comisión, se advierte que la denominación CEBOLLA SIVAN no está dotada de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifiquen y diferencien algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado, en la medida que designa y/o describe los productos o algunas de las características de los productos a los que se aplica. Concretamente, de lo expuesto se advierte que la denominación CEBOLLA SIVAN designa un tipo de cebolla fresca y describe las características de algunos productos agrícolas y hortícolas, concretamente las cebollas⁶⁶, por lo que constituye una indicación genérica y descriptiva respecto de algunos de los productos a los que se aplica.

En atención a lo señalado en los párrafos precedentes, se advierte que el signo solicitado es genérico respecto de 'cebollas frescas' y descriptivo respecto de 'productos agrícolas y hortícolas', sin embargo, no resulta genérico y descriptivo respecto de todos los demás productos a los que se pretende aplicar. Así, respecto a estos últimos, la denominación CEBOLLA SIVAN, no es capaz de indicar una procedencia empresarial concreta y tampoco posee elementos en base los cuales los consumidores efectúen su decisión de consumo.

COLOMBIA

- **Resolución Nº 59335 del 25 de septiembre de 2020 recaída en el Expediente N° SD2020/19495**

“(…)

Causales de irregistrabilidad en estudio

(…)

⁶⁵ información obtenida de <http://www.hazeralatinamerica.com/product/sivan/>

⁶⁶ Cebolla: Planta hortense, de la familia de las liliáceas, con tallo de 60 a 80 cm de altura, hueco, fusiforme e hinchado hacia la base, hojas fistulosas y cilíndricas, flores de color blanco verdoso en umbela redonda, y raíz fibrosa que nace de un bulbo esferoidal, blanco o rojizo, formado de capas tiernas y jugosas, de olor fuerte y sabor más o menos picante. información obtenida de <http://dle.rae.es/?w=cebolla>.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Concepto de la norma

El signo genérico⁶⁷ es el que se confunde con los productos o servicios a distinguir o equivale al nombre técnico de los mismos. Así, las expresiones genéricas carecen de distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican.

De igual forma no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. Así las cosas, otorgar la exclusividad de una palabra genérica es una ventaja competitiva, ya que si bien son de libre utilización, el monopolio excluye a los demás competidores de su uso. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas.

En ese contexto, la irregistrabilidad de marcas por genericidad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un signo o indicación genérica, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable "la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca⁶⁸.

Finalmente, en el estudio de registrabilidad de un signo, uno de los métodos para determinar si es o no genérico, es formulándose la pregunta ¿qué es? el producto o servicio al que se refiere el signo cuyo registro se pretende, de manera tal que si la respuesta espontánea suministrada corresponde a la designación del producto o servicio como tal, habrá lugar a establecer su naturaleza genérica.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

⁶⁷ El Proceso 04-IP-98 de 17 de agosto de 1998, Marca OPTIPAN, acerca de los signos genéricos: "El signo genérico desde el punto de vista marcario es aquel cuyo significado equivale a la designación del producto o servicio que con él se pretende identificar. De esta primera aproximación conceptual, se desprende que la genericidad de un signo no puede establecerse mediante la utilización de un método abstracto, sino casuístico, es decir, referido a los productos o servicios para los que se solicita el registro marcario. Así lo ha interpretado este órgano jurisdiccional comunitario, entre otras sentencias, en la dictada dentro del proceso 3-IP-95, cuando señaló: 'El carácter genérico de una denominación por sí mismo, o mirado en un plano abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. Para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incursa en la causal de irregistrabilidad (...) es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse (...)'. (Gaceta Oficial No. 189 de 15 de septiembre de 1995)".

⁶⁸ TJCA, Interpretación Prejudicial. Proceso 33-IP-1995.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado
GLICOKERATINA AMINOACIDOS

El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

Clase 3: Champús 3 en 1.

El signo solicitado a registro “GLICOKERATINA AMINOACIDOS”, analizado en su conjunto, no posee la capacidad para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos que bajo el mismo se pretenden identificar, teniendo en cuenta que “GLICOKERATINA AMINOACIDOS” corresponde a un tipo de Keratina de origen ácido que contiene cero aldeidos y cero químicos fuertes, cuya finalidad es eliminar el encrespamiento y evita el efecto frizz o encrespamiento. Repara y nutre el cabello de forma natural. Aumenta el brillo y potencia el color natural⁶⁹, la cual corresponde a la designación genérica de los productos de la clase 3 internacional que pretende identificar en el mercado, a saber: “Champús 3 en 1”, lo que conllevaría a que un consumidor no identificara un origen empresarial concreto.

Sobre los signos genéricos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que:

“(...) la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, MARCA: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A.

⁶⁹ <https://www.beautynailhairsalons.com/CO/Bogot%C3%A1/1244127705704434/Jhonier-Leal-Peluqueria/videos>

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

‘TUBESA S.A.’, publicado en la Gaceta Oficial N° 917, de 10 de abril de 2003).

Al respecto el Tribunal ha expresado, “(...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001)”.

Así las cosas, al preguntarnos ¿qué es? el producto que pretenden identificar el signo en el mercado la respuesta haría alusión a una keratina cuya denominación es “GLICOKERATINA AMINOACIDOS, la cual no puede ser apropiado por un único actor en el mercado en la medida en que cualquier empresario puede hacer uso de dichas siglas para describir los productos que ofrece en sus canales de comercialización, razón por la cual al otorgarle un derecho exclusivo al solicitante coartaría los derechos de terceros.

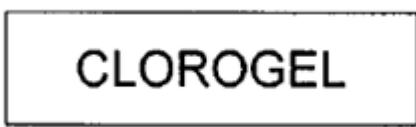
En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

- **Resolución N° 8278 del 17 de febrero de 2014 recaída en el Expediente N° 13/145370**

“(…)

NATURALEZA DEL SIGNO

El signo solicitado a registro es el siguiente:



CLOROGEL

El signo solicitado a registro es de naturaleza nominativa, conformado por el elemento denominativo “CLOROGEL” conformado por dos expresiones que individualmente consideradas, significan lo lo siguiente CLORO⁷⁰ “Elemento químico de núm. Atom. 17. Muy abundante en la corteza terrestre, se encuentra en forma de cloruros en el agua de mar, en depósitos salinos y en tejidos animales y vegetales.

⁷⁰ <http://lema.rae.es/drae/?val=cloro>

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Gas de color verde amarillento y olor sofocante, es muy venenoso, altamente reactivo y se licúa con facilidad. Se usa para blanquear y como plaguicida, en la desinfección de aguas y en la industria de los plásticos” y GEL⁷¹ “Estado que adopta una materia de dispersión coloidal cuando flocura o se coagula”

La marca nominativa simple identifica un producto o servicio a través de un solo elemento, el cual puede ser un dígito, un número o una palabra.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o número, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. 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.⁷²

2. El caso concreto

Como se indicó, la distintividad de una marca -además de ser su característica esencial- tiene por objeto principal otorgarle identidad a un signo para poder ser individualizado. Dicha finalidad, tiene como efecto la posibilidad de que el consumidor pueda establecer claramente, dentro del mercado, cual es la procedencia empresarial de cada uno de los productos o servicios ofrecidos, y con ella, la facultad para individualizarlos y adquirirlos de acuerdo a la marca que le represente mejor calidad, beneficio o economía.

Este Despacho, considera que el signo solicitado a registro carece de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo, no identificaría un producto específico, ni lo asociaría con un determinado origen empresarial; ya que pretende amparar “Cloro en gel, producto para la desinfección de baños, pisos”, el cual se encuentra comprendido en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ahora bien, a pesar de que el signo no es exclusivamente descriptivo, pues contiene una variación que fue haber unido dos palabras, sí carece de distintividad al señalar como únicos componentes las dos expresiones con las cuales se define el producto reivindicado, pues por un lado la expresión CLARO es el producto en sí mismo, mientras que la expresión GEL, hace alusión a la pretensión del producto que aspira amparar.

⁷¹ <http://lema.rae.es/drae/?val=gel>

⁷² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 26-IP-2012, Marca: GREEN MINT SENSATIONS, 18 de abril de 2021

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Por otra parte, el solicitante no le agrega otros elementos nominativos o gráficos que le impriman distintividad, por consiguiente, el signo solicitado no ofrece a los consumidores elementos para distinguir el producto solicitado en el comercio.

Por otra parte, esta Dirección considera que el signo es genérico, pues corresponde al equivalente fonético del producto que pretende amparar, es decir al cloro en gel. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia⁷³ citando al tratadista Carlos Fernández Núñez indica que “deben equipararse a las denominaciones genéricas stricto sensu, las denominaciones que poseyendo una grafía parcialmente distinta o incorrecta son el equivalente fonético o gráfico de una denominación genérica; así como los signos gráficos que evoquen en el consumidor el mismo concepto de una denominación genérica”.

Por todo lo anterior, considera que esta oficina que la solicitud objeto de análisis carece de la distintividad propia de una marca, es decir, que no posee la capacidad para generar en el consumidor el efecto de reconocimiento e individualización del signo dentro del mercado. Igualmente, es insuficiente su condición distintiva, la cual es necesaria para que consumidor identifique la procedencia empresarial del producto que se le ofrece en el mercado.

En ese sentido, el signo solicitado no tiene la vocación para establecerse en el mercado como signo distintivo de un empresario determinado que ofrece los productos que corresponden a la clase 1 Internacional. En efecto, el usuario interesado en los productos que sugiere la solicitud, no podría reconocer la procedencia empresarial de los mismos; toda vez que el signo que los identifica, repetimos, está desprovisto de distintividad.

Sin embargo, en estricto sentido la marca solicitada no es una designación común o usual del producto, pues al unir las palabras cloro y gel no es equivalente al nombre de ninguno de los productos solicitados.

- **Resolución Nº 203846 del 7 de mayo de 2020 recaída en el Expediente Nº SD2019/10788**

“(…)

2. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SIGNO SOLICITADO

⁷³ Proceso 14-IP-96

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

ROPA VIEJA

El signo solicitado en registro es de naturaleza nominativa conformada por las expresiones ROPA VIEJA.

(...)

3. CASO CONCRETO

3.2. Análisis de registrabilidad

Esta Delegatura observa que el signo solicitado en el presente trámite administrativo carece de la fuerza distintiva para ser registrado, por ser considerado como un vocablo de utilización común en el sector gastronómico para identificar un plato típico cubano elaborado con carne mechada con verduras que se asemeja a un montón de coloridos trapos viejos, eso es la ropa vieja. Es uno de los platos más populares y apreciados de Cuba. Tan popular de hecho, que es uno de los platos nacionales designados en el país. La ropa vieja es un plato popular de las Islas Canarias y Cuba. La receta original consiste en un plato hecho con las sobras del cocido (o cozido), un guiso tradicional que se come como plato principal en España, Portugal, Brasil y otros países latinos. En las Américas, es un filete desmenuzado de flanco, pechuga o falda, sobre una base de salsa de tomate⁷⁴.

Por consiguiente, la expresión ROPA VIEJA se ha convertido en usual o común, en tanto son utilizadas en actividades alimenticias del sector gastronómico. Asimismo, los países suelen manejar un lenguaje determinado, reflejo de la idiosincrasia y tradición, estas palabras son consideradas comunes o usuales, en tanto son expresiones locales utilizadas frecuentemente y que tiene un alcance territorial delimitado. De acuerdo con lo anterior, las expresiones comunes o usuales carecen de distintividad, no logran diferenciarse de otros signos del mercado y tiende a confundirse con oraciones explicativas. En el presente caso, a pesar de que la cobertura pretendida no corresponde exclusivamente a la preparación conocida como ropa vieja, no puede desconocer esta instancia que para los consumidores tal denominación podrá aludir a un alimento que tenga alguna de tales características, no necesariamente la preparación exacta. Entonces, si el consumidor encuentra en el mercado un producto alimenticio denominado ropa vieja, sin elementos nominativos o gráficos que le refieran a un origen empresarial concreto, delimitado a

⁷⁴ <https://www.196flavors.com/es/cuba-ropa-vieja/>

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

un determinado tipo de productos. Por tanto, esta instancia no comparte los argumentos del recurrente y considera que ropa vieja no es un término apropiable en exclusiva para identificar alimentos, ni el plato que tiene tal nombre, ni sus ingredientes por separado o en general, alimentos que se puedan asociar con tal preparación.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- **PROCESO 337-IP-2019**

“(…)

Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.⁷⁵

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.⁷⁶

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza⁷⁷.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos y genéricos 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

⁷⁵ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial M* 110-IP-2015 de fecha 25 septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2624 del 6 de noviembre de 2015.

⁷⁶ Ibidem

⁷⁷ Ibidem

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

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.⁷⁸

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos y genéricos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos y genéricos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

3. Marcas evocativas

En el proceso interno, la SIC señaló que el signo PINK-NIK (denominativo), solicitado a registro, no sería descriptivo ni genérico respecto de las características de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, sino una expresión evocativa o sugestiva por cuanto «no es fácilmente comprensible como aquella acción de una comida informal en un espacio abierto». En ese sentido, resulta pertinente analizar el presente tema.

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o calidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquél a través de un proceso deductivo.⁷⁹

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.⁸⁰

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte/2 3.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado

⁷⁸ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, ubicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2752 del 11 de julio de 2016.

⁷⁹ De modo referencial, ver Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicado oficial del Acuerdo de Cartagena 2805 de 13 de septiembre de 2016.

⁸⁰ Ibidem.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

evocativo del signo PINK-NIK (denominativo) solicitado a registro, y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

IV.7 Designación usual del producto o servicio

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

g) consistan exclusivamente o se hubieren convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país

PERÚ

- **Resolución Nº 2198-2014/CSD-INDECOPI de fecha 14 de junio de 2017 recaída en el Expediente N° 502054-2013/CSD**

“(…)

3.2.2. Denominaciones comunes o usuales

El artículo 135 inciso g) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, señala que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieren convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.

Conforme ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 108-IP-2004, un signo de uso común es aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o los servicios de que se trate.

Asimismo sobre la prohibición de registro de signos comunes o usuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 108-IP-2004 ha manifestado que: “Esta prohibición hace referencia a las designaciones necesarias, es decir, a aquellas palabras que son entendidas y reconocidas por el público en general o por las personas que se desenvuelven dentro del campo en el que se utiliza la misma, como el nombre o la designación del producto o del servicio. No importa si el producto o el servicio tienen una o varias designaciones, toda vez que ninguna de ellas será susceptible de registro como marca.”

Ahora bien, la prohibición de registro mencionada sólo comprende a los signos que exclusivamente estén compuestos por denominaciones comunes o usuales, por lo que signos que contengan otros elementos distintivos sí podrán acceder al registro.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Es preciso añadir que a efectos de determinar el carácter usual o frecuente, es pertinente atender al significado que dicha denominación tiene en el lenguaje común y corriente utilizado en el país, dentro del cual se incluyen las palabras extranjeras, la jerga y otras inventadas que adquieran cierta popularidad en su uso. Asimismo, debe considerarse los productos o servicios específicos de que se trate y no sólo cualquier producto o servicio del mismo género.

3.2.3. Aplicación al caso en concreto

En el presente caso, DROGUERIA E.S.C. PHARMED CORPORATION S.A.C., de Perú, ha solicitado el registro de la marca de producto constituida por la denominación PULITON, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar; y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; dentífricos; detergentes que no sean de fabricación ni para uso médico; preparaciones para limpiar alfombras; suavizantes de telas; aditivos de lavandería; preparaciones para quitar las manchas; todos los productos mencionados con o sin un componente desinfectante, de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que la denominación PULITON, en principio constituye una denominación que permitiría individualizar productos o servicios para así participar en el mercado y, por otro lado, permitiría al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño, por lo que dicho signo no se encuentra incursa en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que esta Comisión ha verificado que la denominación PULITON⁸¹ constituye un término utilizado en el lenguaje corriente y en los medios comerciales⁸² del sector pertinente, para referirse o señalar a una preparación abrasiva⁸³ de uso doméstico. Así, la denominación PULITON en relación a las “preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar; y raspar (preparaciones

⁸¹ (...) producto conocido como ‘pulitón’... que era un subproducto del procesamiento del arroz (la ceniza de cáscara de arroz) mezclado con detergente... hacían una pasta con agua y con eso lavaban ollas y otros utensilios. De ahí nació la crema lava-vajillas... simplemente la industrializaron y en vez de usar ceniza de cáscara de arroz usaron diferentes pulidores (...) Información obtenida de: <http://bvs.per.paho.org/texcom/colera/JointPub11S.pdf>

⁸² Información obtenida de <http://www.unomasuno.pe/articulos-de-limpieza/1725-puliton-x-kg.html>, <http://www.corporacionliderperu.com/shop/accesorios-de-limpieza/5086-puliton-a-granel-en-bolsa.html> y <http://rolinsa.com/articulos-limpieza.php>

⁸³ abrasivo, va.

1. adj. Perteneciente o relativo a la abrasión.

2. adj. Dicho de un producto: Que sirve para desgastar o pulir, por fricción, sustancias duras como metales, vidrios, etc. U. t. c. s. (Información obtenida de www.rae.com)

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

abrasivas)", no va a ser percibida por el consumidor como una marca que identifique tales productos de un origen empresarial determinado, sino que únicamente verá en ella un elemento que hace referencia al producto de que se trata. En tal sentido, la denominación PULITON constituye un término comúnmente utilizado en el mercado para identificar un producto, por lo que no puede acceder a registro. Siendo así, de concederse un derecho de exclusiva sobre la denominación PULITON, se impediría que los competidores que también se encuentran en condiciones de brindar productos, de naturaleza idéntica o similar a los productos que pretende distinguir el signo solicitado, utilicen dicha denominación libremente en el mercado. En este sentido, esta Comisión considera que sobre dicha expresión no puede recaer derechos de exclusiva a favor de una sola persona. Finalmente, cabe agregar que, el signo solicitado no incluye en su conformación otros elementos denominativos y/o figurativos adicionales sobre los cuales pueda recaer la distintividad necesaria que le permita al público consumidor identificarlo como un signo distintivo de un determinado origen empresarial.

- **Resolución N° 0001-2019/SPI-INDECOPI de fecha 4 de enero de 2019 recaída en el Expediente N° 505788-2012/DSD**

“(…)

4.2 Denominaciones comunes o usuales

De acuerdo con el inciso g) del artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.

Se consideran denominaciones de uso común a aquellos signos que en los modismos o en la jerga propia de cada país son usados de manera corriente o coloquial por los consumidores del sector pertinente del mercado para designar directamente cierto tipo de productos o servicios, habiéndose convertido en el nombre común o genérico de los mismos aunque su significado gramatical e idiomático sea diferente. Tal sería el caso de los términos tabas que es empleado en nuestro medio para designar zapatos o el término chela para designar cerveza.

Las denominaciones comunes o usuales deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del mercado, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de una persona exclusivamente, se impediría a los competidores que utilicen esa denominación o representación para referirse a productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, según sea el caso, lo cual constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado. En consecuencia, la Sala determina que es mejor dejar que estas denominaciones sean

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.

Debe precisarse que esta prohibición de registro sólo comprende a los signos que exclusivamente estén compuestos por términos comunes o usuales. En consecuencia, signos que contengan otros elementos suficientemente distintivos sí pueden acceder a registro.

Conforme concluye el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el citado Proceso N° 40-IP-98, los signos usuales deben analizarse no sólo en base de su concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el país con respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir.

4.3 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, la marca de servicio cuya nulidad se pretende se encuentra constituida por la denominación CABANA INOLVIDABLE que distingue producción y montaje de programas de televisión y radio; alquiler de grabaciones sonoras; educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

En cuanto a la denominación CABANA, ésta alude al nombre de la capital de la Provincia de Pallasca, la cual pertenece y se ubica en el Departamento de Ancash⁸⁴.

Respecto a la denominación INOLVIDABLE, ésta hace referencia a un adjetivo cuyo significado es “algo que no es posible de olvidar”⁸⁵.

En ese sentido, el signo en su conjunto, conformado por la denominación CABANA INOLVIDABLE, respecto de los servicios para los cuales fue registrado, no constituye un signo descriptivo al no hacer referencia alguna a las propiedades y/o características de dichos servicios (producción y montaje de programas de televisión y radio; alquiler de grabaciones sonoras; educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales), no encontrándose incurso en la prohibición de registro contemplada en el inciso e) del artículo 135 de la Decisión 486.

Asimismo, el signo en su conjunto, si bien se encuentra conformado por una palabra que alude al nombre de una ciudad o provincia, respecto de los servicios que distingue, no se ha demostrado que constituya una denominación común o usual en

⁸⁴ Información disponible en:

<http://turismoi.pe/ciudades/capital/cabana.htm> - Fecha de consulta: 26 de diciembre de 2017.

⁸⁵ <http://dle.rae.es/?w=inolvidable>.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

el lenguaje corriente o en la usanza del país; lo que determina que no se encuentre dentro de la prohibición establecida en el inciso g) del artículo 135 de la Decisión 486.

COLOMBIA

- **Resolución Nº 1953 del 25 de enero de 2021 recaída en el Expediente Nº SD2019/27742**

“(…)

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: DESIGNACIÓN COMÚN

(…)

1.2. La norma

Se entiende por signo habitual o usual, aquel signo que de forma directa o casi directa designa el género del producto o servicio que busca identificar, siendo claro que la genericidad de un término no depende de que éste conste en un diccionario, ni tampoco está limitada al aspecto idiomático, pues ser considerada según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y consumidores en la práctica.⁸⁶

Para determinar si una marca es común o usual⁸⁷ es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si el signo consiste en una

⁸⁶ En el Proceso N°2-IP-89, el Tribunal manifestó: “*El análisis del término o denominación, para estos efectos, no puede limitarse al aspecto idiomático ya que se trata de una cuestión eminentemente práctica, que debe ser considerada a la luz de lo que suele entenderse en el mercado según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y del público consumidor*”.

⁸⁷ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acerca de la prohibición de registro de marcas comunes o usuales Proceso 30-IP-99, marca DENIM, se expresó en los siguientes términos: “*Esta prohibición hace referencia a las designaciones necesarias, es decir aquellas palabras que son entendidas y reconocidas por el público en general o por las personas que se desenvuelven dentro del campo donde se utiliza la misma como el nombre o designación del producto o servicio. No importa si el producto o servicio tiene una o varias designaciones, ninguna de ellas podrá registrarse como marca. Para determinar si una palabra es designativa, la misma no sólo puede surgir de un diccionario, pueden tratarse también de palabras de idiomas extranjeros o términos propios del lenguaje técnico que se utilizan en ciertas actividades.*

*En anterior sentencia, el Tribunal de la Comunidad Andina ha expresado: “*La marca concede al titular el derecho exclusivo a su signo para el producto que lo protege. La exclusividad del uso descarta que palabras o denominaciones o signos genéricos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público puedan ser registrados, porque de permitirse el registro se estaría permitiendo la usurpación diaria de la marca, porque al ser esas denominaciones las genéricas o usuales, no se puede impedir que el público en general las siga utilizando para referirse a esos productos. Hacerlo constituirá el monopolio del uso de unos términos necesarios para todos en beneficio de unos pocos. La inscripción del registro con el carácter de exclusivo evita, precisamente, aventajar a unos productores con marcas cuyas denominaciones no son creaciones propias, sino que pertenecen al uso común”*”.*

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

palabra utilizada dentro del medio en el que el producto o servicio se produce o se comercializa, estamos frente a una designación común o usual. En efecto, si los empresarios productores del servicio o producto, suelen utilizar una palabra determinada, ésta se convierte en común o usual dentro del medio, lo que hace que forme parte del argot. De igual forma, existen palabras que por la necesidad de los empresarios o por un uso constante y previo del consumidor, se han convertido en usuales o comunes, en tanto se requieren en determinada actividad. Asimismo, los países suelen manejar un lenguaje determinado, reflejo de la idiosincrasia y tradición, estas palabras son consideradas comunes o usuales, en tanto son expresiones locales utilizadas frecuentemente y que tiene un alcance territorial delimitado. De acuerdo con lo anterior, las expresiones comunes o usuales carecen de distintividad, no logran diferenciarse de otros signos del mercado y tiende a confundirse con oraciones explicativas.

Finalmente, otorgar la exclusividad de una palabra común o usual es una ventaja competitiva, ya que si bien son de libre utilización el monopolio excluye a los demás competidores de su uso. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas.

2. SEGUNDO SIGNIFICADO O DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA

2.1. Norma

(...)

2.2. Concepto

La Decisión 486 de la Comunidad Andina acoge en el último inciso del artículo 135 la figura del “secondary meaning”, segundo significado o de la distintividad adquirida como también se le denomina, la cual se constituye como una excepción que hace posible el registro de signos que en sí mismos no son registrables por ser genéricos, descriptivos o carentes de distintividad entre otros⁸⁸.

⁸⁸ Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo *ab initio*, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que “un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca” (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 471).

En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos impedidos inicialmente de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La inscripción

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Para esos efectos, quien solicita el registro de un signo que es descriptivo, o genérico, o carente de distintividad, o común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, y pretende lograr su registro fundamentándose en el segundo significado del mismo, debe demostrar que el signo se ha usado en el territorio del país miembro de tal forma, que pese a tratarse de un signo que per se es irregistrable, el consumidor lo percibe como marca, en tanto identifica al producto o servicio y el origen empresarial. Por tanto, las pruebas tendientes a demostrar ese segundo significado o distintividad adquirida del signo, deberán ser indicativas, entre otras cosas, de que el signo se ha usado en el territorio del país miembro a título de marca por un período más o menos largo y en forma constante. Ese uso a título de marca debe ser real, esto es, debe haber identificado el producto o el servicio en el mercado y haberse comercializado en volúmenes razonables. De igual manera, es de vital importancia probar la publicidad que se haya efectuado del signo, toda vez que es a través de ese medio, que se transmite al consumidor ese carácter de marca que pretende dársele. En otras palabras, lo que resulta determinante es demostrar que el consumidor del producto o del servicio reconoce ese signo como un distintivo empresarial del producto, lo cual, sumado a lo anteriormente expuesto, también se prueba a través de una encuesta fundamentada que refleje el conocimiento y la percepción del signo solicitado a registro por parte de los consumidores.

(...)

3. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DEL SIGNO SOLICITADO EN REGISTRO



El signo solicitado en registro es de naturaleza nominativa compleja conformado por el grupo de palabras SKY BAR escritas con caracteres estándar, sin ninguna fuente, estilo, tamaño o color en particular y sin otros elementos denominativos ni gráficos adicionales.

de este tipo de signos presupone que su distintividad ha sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que, de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado. El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y, en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad. (TJCA. Sentencia de 21 de junio de 2005. Proceso 91-IP-2005. Caso: MARCONI).

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

(...)

4. CASO CONCRETO

4.1. Registrabilidad del signo solicitado

Revisados los documentos e información obrantes en el expediente, esta Delegatura considera que el signo solicitado se encuentra inciso en la causal de irregistrabilidad en estudio.

Especificamente, se advierte que el término SKY BAR es una designación común en Colombia y otros países para referirse a bares al aire libre con una vista panorámica, circunstancia que implica que carezca de la fuerza distintiva necesaria para ser registrado al considerar su cobertura, la cual hace referencia a servicios de bar, servicios de coctelería, servicios de club nocturno y servicios de restaurante, entre otros, género dentro del cual se encuentran los establecimientos denominados en el lenguaje coloquial “sky bar”.

En efecto, al realizar una búsqueda en internet, se encuentra publicaciones que utilizan la mencionada expresión para hacer alusión a este tipo de bares. Veamos:

LOS SKY BAR MÁS COOL QUE DEBERÍAS CONOCER ALREDEDOR DEL MUNDO

Las terrazas son cosa del pasado y han sido destituidas por los sky bar... ¡irremediablemente!



Por ERÁNIZZU DÍAZ HUERTA 10/05/2016



Con el calor y el buen tiempo, los planes que más apetecen siempre incluyen aire libre de por medio, y los sky bar son el lugar perfecto para disfrutar del sol mientras te tomas un cóctel en un entorno de lo más cool. Así que para facilitarte las cosas cuando te vayas de vacaciones, hemos preparado una lista con los sky bar que deberías conocer (si es si) alrededor del mundo. Enjoy!

89

⁸⁹ ElleDecor. Tomado de: <https://www.elledecor.com/es/hoteles-restaurante-planes/g20675322/sky-bar-cool-alrededor-del-mundo/#:~:text=Con%20el%20calor%20y%20el,entorno%20de%20lo%20m%C3%A1s%20cool>
Consultado el 18 de enero de 2021.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Asimismo, como lo puso de presente la Dirección de Signos Distintivos, existe un amplio número de empresarios que hacen uso de esta expresión para nombrar los mismos servicios.

En ese orden de ideas, un consumidor al ver el término SKY BAR considerará que es la designación en el argot popular de bares ubicados en la parte alta de un edificio, lo cual le impide identificar un origen empresarial detrás de los servicios que pretende adquirir, ya que pensará en ese tipo de prestaciones en general y no en un oferente en particular.

De esta manera, al carecer de elementos sobre los cuales pueda recaer su distintividad, no es procedente su registro como marca, dado que se otorgaría a su titular una posición de ventaja en relación con los demás empresarios.

4.2. Distintividad adquirida

Señala la recurrente que la marca es comercializada y ampliamente conocida en Estados Unidos, así como, en otros países alrededor del mundo, por lo tanto, es lo suficientemente distintiva para ser identificada y recordada por los consumidores de servicios de la clase 43 internacional, fenómeno conocido como “distinción por uso”, “distintividad sobrevenida” o “secondary meaning”. Para demostrar tal reconocimiento, anexa los documentos mencionados en el acápite Acervo Probatorio.

Al respecto, se debe señalara que, la norma exige el cumplimiento de dos requisitos para que se configure el fenómeno del “segundo significado”: i) que el solicitante use su signo de manera constante en el territorio donde pide su protección y ii) que como resultado de ese uso, el signo haya adquirido distintividad, es decir, que el consumidor vea en él un signo con la aptitud de identificar a un producto o servicios y a su origen empresarial.

Siguiendo dichos parámetros, este Despacho encuentra que, las pruebas allegadas por MORGANS GROUP, LLC son insuficientes para determinar que el signo nominativo SKY BAR ha adquirido una distintividad sobrevenida en el mercado. En primer lugar, los documentos e imágenes hacen referencia a establecimientos de comercio ubicados en los Estados Unidos, específicamente, en California y Miami, y en las Bahamas, más no en el territorio colombiano.

En efecto, señala la señora Michele Caniato, Directora de Marcas de MORGANS GROUP LLC, lo siguiente:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

*“La marca **SKYBAR** de la Compañía ha sido usada por más de veintidós (22) años en los Estados Unidos como identificación para servicios de bar y restaurante.*

*Actualmente, la Compañía opera dos (2) bares y restaurantes bajo el nombre **SKYBAR** en los Estados Unidos, uno (1) en el Mondrian Hotel en Los Ángeles, California, y el segundo en el Shore Club Hotel en Miami, Florida. La Compañía también lanzó recientemente un tercer bar y restaurante bajo el nombre **SKYBAR** en el Baha Mar Hotel en las Bahamas. Los bares y restaurantes **SKYBAR** de la Compañía son reconocidos y famosos. (...)*

*(...) Adjunto y bajo el título **Documento de Prueba C** se encuentran muestras del material publicitario de la Compañía para promocionar sus servicios **SKYBAR** en los Estados Unidos en los años anteriores.*

*Además, adjunto bajo el título **Documento de Prueba D** se encuentran varios artículos de prensa y publicaciones en relación con **SKYBAR** en los Estados Unidos en los años anteriores.”.*

*Tal como se indica en la Declaración Juramentada, las pruebas aportadas aluden a publicidad realizada en los Estados Unidos concerniente con eventos que tuvieron lugar en ese país. Asimismo, las ganancias reseñadas tanto por la señora Michele Caniato, como por el señor Phil Zrihen, Director de negocios de SBE ENT Holdings, LLC, compañía matriz de MORGANS GROUP LLC, provienen de las ventas efectuadas en Miami, Florida. Igual escenario se presenta en relación con las facturas y el certificado de registro de la marca **SKYBAR** ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.*

En este sentido, es importante recordar lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que, por efecto del uso constante en el comercio subregional, en el territorio de un país determinado, el signo haya adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara.”⁹⁰ (Resaltado fuera del texto original)

Por lo anterior, el acervo probatorio aportado carece de pertinencia para demostrar el uso constante, real y efectivo del signo solicitado en el mercado colombiano.

⁹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 388-IP-2015.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Ahora bien, en cuanto a los certificados de registro de la marca SKY BAR en Bahamas, Turquía, Catar y Reino Unido, éstos no sólo resultan impertinentes por los motivos antes señalados sino, además, no pueden ser admitidos, toda vez que, la recurrente no acompañó los documentos con su traducción simple, tal como lo establece el numeral 1.2.1.1. de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio:

“Idioma y medidas

Los documentos que se anexen a los petitorios de los trámites de propiedad industrial deberán allegarse en castellano. Los documentos en otro idioma deberán aportarse con su traducción simple sin necesidad de autenticación, atestación, legalización o apostilla.”. (Resaltado fuera del texto original).

Frente al registro en Colombia de la marca SKYBAR (nominativa) con certificado No. 501276, como lo puso de presente HOTELES ESTELAR S.A., la misma fue cancelada el 22 de noviembre de 2019 mediante la Resolución No. 65378.

Finalmente, si bien las imágenes demuestran el uso de la marca por parte del solicitante en los Estados Unidos y Bahamas, no existe ninguna evidencia que permita establecer que el público ve en la expresión SKY BAR un medio para identificar servicios de bar y restaurante con un origen empresarial concreto.

En ese orden de ideas, la aquí recurrente no logró demostrar el grado de conocimiento de la marca producto de un esfuerzo empresarial conducido inexorablemente a la determinación de un segundo significado en el territorio nacional del signo consistente en una designación común. En consecuencia, no es posible acceder a su registro.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- **PROCESO 337-IP-2019**

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

En el proceso interno se indicó que el término SAL DE FRUTAS es débil por ser de uso común para ciertos medicamentos a base de bicarbonato de sodio, dentro de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que corresponde abordar el siguiente tema.

El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone que:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

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

(...)

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (...)»

Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate, pues al tener dicha cualidad carecen de capacidad distintiva.

En consecuencia, no es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país⁹¹. Son signos comunes aquellos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, los signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios⁹².

En principio no puede registrarse un signo que consista exclusivamente (o se haya convertido) en una designación común o usual del producto o servicio. Sin embargo, tratándose de los productos farmacéuticos (medicamentos) esta regla sufre una ligera modulación. En efecto, como lo ha mencionado 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. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados mamariamente débiles.

⁹¹ Gustavo Arturo León y León Duran, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Análisis y comentarios, primera edición, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170.

⁹² Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agrá, Manual de la Propiedad Industrial, segunda edición, Marcial Pons - Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 575.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

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.»⁹³

«3 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 marcadamente débiles". OTAMENDI Jorge. 'DERECHO DE MARCAS'. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.»

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.

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.

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 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 y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

IV.8 Signos consistentes en colores aisladamente considerados

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

⁹³ Interpretación Prejudicial N° 182-IP-2013 de fecha 3 de diciembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2301 del 21 de febrero de 2014.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

COLOMBIA

- **Resolución Nº 22591 del 24 de junio de 2019 recaída en el Expediente N° SD2017/0067165**

“(…)

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: COLOR AISLADAMENTE CONSIDERADO

(…)

1.2. La norma

“Es preciso reconocer, en el ámbito del derecho comunitario de marcas, un interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo de aquellos para los que se solicita el registro.

Cuanto mayor sea el número de productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, mayor es la posibilidad de que el derecho exclusivo conferido, en su caso, por la marca presente un carácter exorbitante y sea por ello contrario al mandamiento de un sistema de competencia no falseado y al interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro”⁹⁴.

2. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SIGNO SOLICITADO EN REGISTRO

2.1. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado

⁹⁴ Carlos Fernández-Nóvoa, Tratado sobre derecho de marcas, Editorial Marcial Pons, 2004, página 168, cita la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 6 de mayo de 2003 proferida en el caso “Libertel Groep BV”.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



El signo solicitado en registro es de naturaleza tridimensional mixto el cual está compuesto por un elemento tridimensional (botella, forma y color), la reivindicación de color PANTONE 164C y por el nominativo HATSU los cuales hacen parte integrante del signo (...)

3. CASO CONCRETO

Acogiendo el orden de exposición de argumentos que el recurrente presentó en su apelación, la Delegatura expondrá sus consideraciones de acuerdo con las objeciones del apelante.

- A. *La marca solicitada está incursa en la causal de irregistrabilidad del literal h) del 135.*

Particularmente, el Despacho encuentra que el opositor centró su recurso de apelación en la solicitud de reivindicación del color PANTONE 164C, ya que, según el recurrente, la Resolución impugnada no consideró la supremacía del interés general sobre el particular al conceder el monopolio del mencionado color, yendo en detrimento del mercado mismo, aun cuando este color esté limitado por una forma geométrica sencilla. Lo anterior, resulta todavía más gravoso, dice el opositor, dada la relación que el color solicitado tiene con el té.

Por su parte, la Dirección concedió el registro del signo solicitado, dado que el envase no consiste en un diseño simple y, junto con los demás elementos que lo acompañan, puede predicarse una distintividad que se adecúa a las características propias de la marca comercial. A su vez, desestimó la oposición, porque el color concedido se encuentra supeditado a la forma, por lo que no puede afirmarse que el color está siendo individualmente considerado en la mencionada Resolución. Además, agrega la Dirección, ya fue concedida una marca tridimensional con condiciones semejantes al mismo titular en la Resolución 39686 del 28 de junio de 2013.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Ahora bien, la Delegatura quiere destacar que, tal como lo hizo la Dirección, el signo solicitado cuenta con cuatro elementos que le permiten tener la suficiente aptitud para ser registrado como una marca tridimensional: i) la forma tridimensional de la botella, ii) el elemento figurativo correspondiente a la parte frontal del signo, iii) el color PANTONE 164C y iv) el vocablo HATSU. De estos cuatro elementos, únicamente la reivindicación de color fue objeto de oposición por parte de THE COCA-COLA COMPANY, aduciendo que el signo está incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal h) de la Decisión 486.

De acuerdo con lo anterior, este Despacho observa que, como no hubo discusión alguna respecto de la distintividad de los elementos restantes del signo, sobre todo del diseño tridimensional de la botella HASTU, el análisis que hace el opositor descontextualiza el alcance tanto de la Resolución impugnada, como de la norma citada (literal h) del artículo 135 de la Decisión 486), toda vez que la Dirección hizo una valoración del elemento tridimensional del signo, en el que concluye, acertadamente, que el signo solicitado cuenta con una distintividad intrínseca y extrínseca que le permiten no solo identificar los productos pretendidos, sino diferenciarse de otros signos. Más aún, cuando la forma del envase no se parece a otras existentes y registradas en el mercado.

En ese sentido, la consideración que la Dirección hizo en el Resolución impugnada respecto del color PANTONE 164C desde el inicio estuvo delimitada a una forma que refuerza la distintividad del signo en su conjunto. En otras palabras, la exclusividad que se deriva del registro recaerá sobre el conjunto que integran la forma tridimensional de la botella, el elemento figurativo correspondiente a la parte frontal del signo, el color PANTONE 164C y el vocablo HATSU, mas la exclusividad no llega al punto de monopolizar el color PANTONE 164C es sí mismo a favor del solicitante GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A.

Así mismo, esta Oficina sostiene que la oposición propuesta descontextualiza incluso la norma citada como fundamento de negación, dado que el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 es clara cuando afirma que, será irregistrable el signo que consista en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, pero, como en el caso que nos ocupa sí existe una forma que determina y delimita al color pretendido, esta causal de irregistrabilidad no resulta aplicable.

En efecto, la naturaleza de la marca solicitada en el presente trámite es del tipo tridimensional mixta, es decir que, además de reivindicar la forma como tal, incluye elementos nominativos y gráficos. De tal modo, puede afirmarse que no existe una apropiación de un color fundamental o puro que implique que con la obtención del registro se presente una ventaja competitiva respecto de los demás competidores.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Por consiguiente, como en el signo tridimensional mixto solicitado se reputa una distintividad susceptible de registro en conjunto de sus elementos, no existe razón para revocar la decisión de la Dirección.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- **PROCESO 619-IP-2019**

“(…)

Registro de un color delimitado por una forma

Dado que en el proceso interno Société Dés Produits Nestlé S.A. y Nestlé de Colombia S.A. argumentan que la marca de color VERDE PANTONE 361C protege el color dentro de la figura punteada y cilíndrica y no su forma, debido a que la forma solo serviría para cumplir con la condición de la representación gráfica del signo y el color sería protegido independientemente de la forma que lo contiene, corresponde desarrollar el presente tema.

La norma comunitaria, específicamente el Literal e) del Artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que este no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

Contrario sensu, la Decisión 486 en el Literal h) del Artículo 135 prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado:

“ ...la prohibición contemplada en el literal h) del Artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase. La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

*cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas.*⁹⁵

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella solo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma específica.

Es posible el registro como marca de un color aislado si es que este se encuentra delimitado por una forma específica y, además, así visto en conjunto, y sin incurrir en otra causal de irregistrabilidad, goza de distintividad. Por tanto, el color no debe ser común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase, como tampoco ser característico de un determinado producto. Así, por ejemplo, los extintores son característicamente de color rojo. Para gozar de distintividad, el color no debe estar ligado a la naturaleza del producto de que se trate ni la obligación de su utilización debe estar prevista, por ejemplo, en una norma técnica de seguridad. El uso del color debe ser arbitrario, de modo que permita identificar el origen empresarial⁹⁶.

IV.9 Signos engañosos

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

- 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;

PERÚ

- Resolución N° 5947-2018/CSD-INDECOPI de fecha 14 de noviembre de 2018 recaída en el Expediente N° 741228-2018/CSD

“(…)

3.4.2. Signos engañosos

El inciso i) del artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia

⁹⁵ Interpretación Prejudicial N° 111-IP-2009 de fecha 2 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1809 de 22 de marzo de 2010.

⁹⁶ Gustavo León y León, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina, 1era Edición, Thomson Reuters, ECB Ediciones S.A.C., Lima, Perú, 2015, p. 173.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate".

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado -al comentar las normas de la anterior Decisión 344, cuyo artículo 82 inciso h) regulaba en similares términos la prohibición contenida en la actual Decisión 486 - que los signos son engañosos cuando provocan "en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.⁹⁷

Por otro lado, "el efecto obstáculo provocado por la existencia de una indicación engañosa se comunica a la totalidad de la marca de la que forma parte -como elemento componente- la indicación susceptible de inducir al público a error"⁹⁸.

En tal sentido, a fin de que un signo se encuentre incursio en la referida prohibición, debe ser susceptible de infundir en los medios comerciales la creencia que los productos o servicios a que se refiere el signo tienen determinadas características, calidad, utilidad, finalidad o cualquier otro factor que no corresponde a la realidad del producto o servicio, como por ejemplo aquellas que contienen una falsa indicación de procedencia (referencia geográfica). De esta manera, se trata de signos que nos proporcionan una información equivocada o incorrecta respecto de los productos o servicios que se desean distinguir, la cual puede ser determinante en la decisión de compra de los consumidores, razón por la cual no pueden ser admitidos a registro, como por ejemplo ocurre con el signo IRROMPIBLE para distinguir vajillas de porcelana u OROPUR para joyas de fantasía.⁹⁹

De esta manera, no solo se requiere que el signo contenga una información errónea, sino que la Autoridad con ayuda de conocimientos técnicos, materiales de investigación e informaciones de otras fuentes usuales, determine que dicho error es capaz de influenciar a los círculos de consumidores correspondientes en su decisión de compra. Por lo anterior, es irrelevante la intención del solicitante o que el engaño se haya efectivamente producido.

El peligro de engaño de una marca debe provenir de la marca misma, esto es, el contenido o la expresión de la marca debe ser engañoso. No es relevante la modalidad en que la marca va a ser usada o es usada. Por tanto, no se está ante un

⁹⁷ Sentencia del Proceso 30-IP-96. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299 del 17 de octubre de 1997, pp.48 a 52.

⁹⁸ FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid 2001, p. 162.

⁹⁹ MARQUEZ, Thaimy. Manual para el examen de registrabilidad de marcas en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Ríos Andinos. Indecopi, Lima 1996, p. 29.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

signo engañoso si el engaño radica en que el uso del mismo se puede esperar un engaño.

Adicionalmente, en todos los casos el carácter engañoso de un signo se juzgará en relación a determinados productos o servicios y por la opinión de los consumidores correspondientes (compradores de los productos o usuarios de los servicios).

Ahora bien, a efectos de determinar el carácter engañoso de un signo debe verificarse la concurrencia de tres elementos. En primer lugar, que represente de manera inexacta algún elemento esencial e importante de los productos o servicios a distinguir. En segundo término, la representación o impresión que produce el signo debe ser manifiestamente falsa. Y, en tercer lugar, debe tratarse de un elemento en el cual el público confía para tomar su decisión de adquirir o contratar los productos o servicios.

Cabe señalar que entre los signos susceptibles de causar engaño se encuentran comprendidos aquellos que dan la falsa impresión que los productos que identifican han obtenido premios, certificaciones o sellos de calidad, así como también aquellas indicaciones que hacen pensar erróneamente que alguna organización neutral ha dado su conformidad a dichos productos.

3.4.3. Análisis del signo solicitado

En el presente caso, se aprecia que el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación COMANDOS CHAVIN DE HUANTAR DISCIPLINA ESTUDIO CORAJE y logotipo y pretende distinguir servicios educativos, a saber, academia [educación] grupo de estudios de preparación para el ingreso a escuelas militares y policiales, educación inicial, educación primaria, educación secundaria, educación pre universitaria; actividades culturales y de recreación; instrucción [enseñanza] en seguridad; entretenimiento y deporte extreme y de aventura, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que la frase COMANDOS CHAVIN DE HUANTAR, que conforma el signo solicitado, da a entender al público usuario que los servicios brindados por su titular, especialmente aquellos relacionados con academia [educación] o grupo de estudios de preparación para el ingreso a escuelas militares y policiales e instrucción [enseñanza] en seguridad, son prestados por ex miembros de las Fuerzas Armadas que integraron una unidad de operaciones especiales, a saber, del operativo conocido con el nombre de "Chavín de Huántar"; situación que es susceptible de no corresponder a la realidad de los servicios a distinguir.

En efecto, podría generarse una asociación indebida entre el signo solicitado y los Comandos de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo militar de

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

rescate conocido como Operación Chavín de Huántar (a saber, los "Comandos Chavín de Huántar"). De esta manera, el público usuario de los servicios de la clase 41 a los cuales se aplica el signo solicitado, es susceptible de creer que los mismos estarían respaldados o garantizados por dichos comandos.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que aun cuando los servicios que se pretenden distinguir fueran prestados por personas vinculadas a las Fuerzas Armadas del Perú o por ex miembros del "Comando Chavín de Huántar", el signo solicitado será igualmente engañoso, toda vez que dicha denominación (a saber, COMANDOS CHAVIN DE HUANTAR) solo podría ser de titularidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú y no de una persona natural, como se pretende en el presente caso.

En consecuencia, por lo antes expuesto, se determina que el otorgamiento del signo solicitado puede inducir a error a los consumidores e influir negativamente en su elección, concluyéndose que el signo solicitado COMANDOS CHAVIN DE HUANTAR DISCIPLINA ESTUDIO CORAJE y logotipo, al ser aplicado a los servicios que se pretenden distinguir, a criterio de esta Comisión, resulta ser engañoso.

Por otro lado, se observa que el signo solicitado está conformado por otros elementos denominativos (a saber, DISCIPLINA ESTUDIO CORAJE) los cuales no aportan distintividad al signo solicitado por ser descriptivos; así como par elementos figurativos y cromáticos adicionales, que conforman un escudo, los cuales si podrían ser asociados a un origen empresarial determinado por el público usuario; sin embargo, al haberse determinado que la frase COMANDOS CHAVIN DE HUANTAR que forma parte del signo en cuestión es susceptible de engañar al público sobre la naturaleza, características y/o cualidades de los servicios que se pretenden distinguir, se determina que el signo solicitado se encuentra incursa en la prohibición de registro del inciso i) del artículo 135 de la Decisión 486.

COLOMBIA

- Resolución Nº 37838 del 13 de julio de 2020 recaída en el Expediente Nº SD2019/96372

“(…)

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal i) del artículo 135 de la Decisión 486

(…)

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

TOFU RETOÑOS DE SEMILLAS SAS, solicitó el registro de la Marca TOFU (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁰⁰.

Concepto de la norma

Debe entenderse que existe engaño cuando el signo genera en la mente del consumidor una distorsión de la realidad respecto de las características del producto o servicio distinguido, siendo entonces necesario proceder a la protección del interés general del público consumidor negando la protección sobre este tipo de conjuntos marcarios.¹⁰¹

Así las cosas, para determinar si una marca es engañosa, es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta relación que surge entre el signo y los productos o servicios, para concluir si la información otorgada por la marca genera algún tipo de incongruencia o engaño que pueda afectar al consumidor. Es decir, se pretende que el consumidor confíe en que la información que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composición, procedencia o aptitud para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

En consecuencia, la marca será engañosa cuando informe una cantidad o una naturaleza que no posee pero que sea precisamente la que atrae al consumidor. Por lo tanto, será entonces fundamental ubicar muy bien el tipo de producto al que se aplica la marca para poder lograr identificar cuál o cuáles son las características que inciden en su calidad y por las cuales el consumidor lo adquiere.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

¹⁰⁰ 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.; raíces procesadas para el consumo humano, ensalada caponata, ensalada cesar, ensalada de repollo, ensalada de carne, ensalada de frutas, ensalada de hortalizas, ensalada de legumbres, ensalada de patatas, ensalada de pavo, ensalada de pollo, ensalada de huevas de mujol, ensalada con ingredientes italianos, ensalada de carne de ave, ensaladas de hortalizas preparadas, ensaladas italianas de entrante, ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres, ensalada de verduras y hortalizas cortadas, verduras y hortalizas cortadas para ensaladas, ensaladas de frutas, verduras, hortalizas y legumbres.

¹⁰¹ TJCA, Proceso 35-IP- 98

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



(...)

El signo solicitado a registro, si bien contiene elementos que pueden permitir predicar su aptitud distintiva y, por ende, permite a los consumidores asociarlo con un origen empresarial determinado, al incorporar en su conjunto la expresión TOFU, la misma podría generar una asociación equivocada en cuanto al su modo de empleo o utilización, indicando propiedades que el producto no contiene, el signo solicitado resultaría engañoso, en la medida en que los productos pretendidos no gozarían de tales condiciones.

En efecto, el tofu es una comida oriental que se prepara con elementos de origen vegetal, como las semillas de soja, agua anticoagulante, y cuenta con una textura similar al queso¹⁰². Es utilizado dentro de la gastronomía vegana, como una proteína y es de amplio conocimiento que sus proteínas no contienen cárnicos ni elementos derivados de la proteína animal, por lo tanto, los productos que pretende identificar resultarían engañosos toda vez que pueden dar al consumidor una información equivocada respecto al producto que se ofrece realmente.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ECUADOR

- **Resolución Nº 19814 del 20 de noviembre de 2019 recaída en el Expediente N° SENADI-2019-15768**

“(...)

¹⁰² <https://sevilla.abc.es/gurme/reportajes-bares-y-restaurantes/sevilla/tofu-que-es-beneficios-platos/>

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

SEGUNDO. - Que, el signo solicitado KRUSELINGS, destinado a proteger “Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deportes no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad”, pertenecientes a la Clase Internacional No. 28; de las búsquedas efectuadas en Bases de Datos sobre Marcas, permite inferir que aun cuando en el Ecuador no existen semejanzas gráfico- visuales, fonético-auditivas e ideológico-conceptual capaces de producir confusión en el público consumidor, la oficina nacional competente deberá analizar dicho registro, al asemejarse a una marca reconocida en el comercio a nivel mundial, se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño.

TERCERO. – Que, el artículo 135 literal I de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece que, no podrán registrarse como marcas los signos que: “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”, por su parte, el artículo 362 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos enmarca esta clase de solicitudes como de “mala fe”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina menciona que: “...el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos tal como se ha pronunciado este tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor.

CUARTO. - El artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece lo siguiente: “Art. 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.” Por lo tanto, este signo no puede ser registrado al constituirse como marca engañosa. En este sentido, tanto el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, como la Decisión 486, enmarcan la posibilidad de denegar el registro de un signo cuando existan actos de mala fe.

QUINTO- Que, el signo solicitado no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina y el artículo 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, y se encuentra inmerso en las prohibiciones del artículo 135 literal i), y 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el artículo 360 numeral 9 y 362 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Por estas consideraciones en ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 2 del artículo 11 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, la Unidad de Gestión de Signos Distintivos, RESUELVE: 1) NEGAR el registro del signo KRUSELINGS, solicitado por José Chávez Rivera, que protegerá los productos de la Clase Internacional No. 28, especificados en la solicitud; y, 2) Disponer el archivo del expediente conformado para el efecto.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- **PROCESO 501-IP-2019**

“(…)

3. Irregistrabilidad de signos engañosos (Marco General)

Dado que uno de los argumentos de la demanda es que el registro del signo solicitado CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY (mixto) viola lo dispuesto en el Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a la interpretación de lo establecido en dicha norma.

Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.

3.3. El Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone:

*“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)*

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; (...)"

Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

*los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado.*¹⁰³

*El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.*¹⁰⁴

IV.10 Denominaciones de origen (salvo vinos o bebidas espirituosas).

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

- j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implice un aprovechamiento injusto de su notoriedad

PERÚ

- **Resolución Nº 2728-2020/CSD-INDECOPI de fecha 27 de agosto de 2020 recaída en el Expediente Nº 810031-2019/CSD**

(...)

Con fecha 09 de agosto de 2019, COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL VALLE YURINAKI (CAI VALLE YURINAKI) de Perú, solicitó el registro de la marca colectiva constituida por la denominación MACPICHU y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

Para distinguir café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería;

¹⁰³ Ver interpretación Prejudicial Nº 120-IP-2015 de fecha 3 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2578 del 3 de septiembre de 2015

¹⁰⁴ Ibidem

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

3.3. Requisitos de registrabilidad y prohibiciones de registro

3.3.1. Protección de denominaciones de origen

*Las denominaciones de origen se definen como el nombre geográfico de un país, región o lugar específico que designa a un producto cuyas características derivan o son atribuibles exclusiva o esencialmente al medio geográfico del cual procede, incluyendo los factores naturales y los factores humanos. La denominación de origen ha sido calificada como “el prototipo del nombre propiamente geográfico jurídicamente protegido.*¹⁰⁵

Siguiendo a García Rojas¹⁰⁶, las denominaciones de origen tienen tres funciones:

- a) *Designar con la denominación geográfica al producto. Esta función consiste en designar al producto con el nombre del territorio o localidad en donde se encuentra ubicada la zona geográfica de producción, es decir, el nombre del producto es el mismo que el de la zona en la que se originó.*
- b) *Indicar o identificar su origen geográfico. Esta función se refiere directamente al origen del producto al cual se asocian las características y calidad de éste. Es decir, se refiere a la zona (país, territorio o localidad) en que está ubicada la empresa o empresas que extraigan, elaboren o fabriquen el producto que corresponde a la denominación de origen, el mismo que posee calidad y características determinadas por el medio geográfico de la zona de producción, incluidos los procesos de producción y la materia prima.*
- c) *Prevenir la eventualidad de que la denominación en cuestión se convierta en un genérico. Esta función consiste en prevenir y advertir que la denominación geográfica con la que se designa al producto se convierta en un nombre genérico, siempre que la misma se encuentre*

¹⁰⁵ Cfr. *El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas. Documento OMPI/AO/LIM/97/1 elaborado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con ocasión del seminario nacional sobre protección de las denominaciones de origen llevado a cabo en Lima los días 26 y 27 de agosto de 1997; p. 7.*

¹⁰⁶ Cfr. García Rojas, Ricardo. *La protección de las Denominaciones de Origen Nacionales en el Extranjero: La Experiencia de México. Documento OMPI/AO/LIM/97/4* elaborado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con ocasión del seminario nacional sobre protección de las denominaciones de origen llevado a cabo en Lima los días 26 y 27 de agosto de 1997; p. 2.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

protegida como una denominación de origen. El nombre geográfico que designa al producto debe mantenerse en el idioma original.

Lo esencial del concepto de denominación de origen es el vínculo o nexo entre el origen geográfico y las características del producto designado por la denominación. A diferencia de lo que ocurre con una simple indicación de procedencia, que sólo indica un nexo de procedencia geográfica, la denominación de origen conlleva una doble conexión: además de indicar un origen o procedencia geográfico, denota ciertas características o cualidades poseídas por el producto como consecuencia de ese origen o procedencia. La denominación de origen informa al consumidor que el producto designado por ella tiene cualidades particulares que resultan de esa relación entre, de una parte, la tierra y demás condiciones naturales del lugar y, de otra parte, los usos tradicionales aplicados en su producción por los hombres del lugar.¹⁰⁷

El vínculo cualitativo explicado anteriormente ha llevado a los Estados a justificar una protección especial y autónoma, para las denominaciones de origen, a fin de salvaguardar los intereses de los productores que han generado y mantenido las características particulares del producto y su reputación y prestigio, así como los intereses del público consumidor y de las economías domésticas.

En la legislación andina, las denominaciones de origen constituyen una modalidad de la propiedad industrial que ha sido regulada en el Título XII de la Decisión 486, texto legal que en su artículo 201 establece que se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Asimismo, es preciso señalar que, mediante Decreto Supremo N° 037-2005-RE publicado en el diario oficial *El Peruano* con fecha 15 de febrero de 2005, se dispuso la adhesión del Perú al Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional adoptado el 31 de octubre de 1958 en la ciudad de Lisboa, República de Portugal, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. En tal sentido, el 16 de febrero de 2005, el Perú depositó ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual su instrumento de adhesión, el cual entró en vigor con respecto a nuestro país el 16 de mayo de 2005.

El Arreglo de Lisboa establece en su artículo primero que:

¹⁰⁷ Cfr. El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas (nota 1), p. 8

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- 1) Los países a los cuales se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión particular dentro del marco de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial.
- 2) Se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Oficina Internacional” o la “Oficina”) a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Organización”).”

Asimismo, el artículo 3 del Arreglo de Lisboa señala que “la protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación” o similares”.

En cuanto a la protección prevista para las denominaciones de origen, cabe señalar que la misma Decisión 486 establece supuestos de prohibición de registro de marcas que afecten denominaciones de origen protegidas. Así, el artículo 135 de la citada norma establece que no se pueden registrar como marcas signos que:

- “(…)
- j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
- (…)”

Protección de la denominación de origen CAFÉ MACHU PICCHU - HUADQUIÑA

Mediante Resolución N° 003917-2011/DSD-INDECOPI de fecha 08 de marzo de 2011, expedida por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, se declaró que la denominación CAFÉ MACHU PICCHU - HUADQUIÑA es una denominación de origen peruana, que distingue café en grano verde, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En ese sentido, esta Comisión advierte que el signo solicitado contiene en parte una denominación de origen protegida, toda vez que el elemento denominativo que lo conforma (MACPICHU) se encuentra incluido íntegramente en la denominación de origen CAFÉ MACHU PICCHU - HUADQUIÑA, correspondiendo determinar si ello es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación de origen señalada.

Evaluación del riesgo de confusión

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado MACPICHU y logotipo y la denominación de origen CAFÉ MACHU PICCHU – HUADQUIÑA, se advierte que los signos son semejantes.

Signo solicitado	Denominación de origen protegida
MACPICHU	CAFÉ MACHU PICCHU – HUADQUIÑA

Conclusión

En virtud de lo expuesto, al haberse determinado que el signo solicitado y la denominación de origen resultan similares y dado que distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados, la Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado se encuentra inciso en la prohibición de registro establecida en el literal j) del Artículo 135 de la Decisión N° 486, puesto que es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor.

COLOMBIA

- **Resolución N° 60873 del 30 de setiembre de 2020 recaída en el Expediente N° SD2019/34161**

“(…)

Literal j) del artículo 135 de la Decisión 486

“(…)

Concepto de la norma

El Título XI de la Decisión Andina 486 contiene las normas relativas a las indicaciones geográficas, género en el que la norma incluye las denominaciones de origen y las

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

indicaciones de procedencia. Las indicaciones de procedencia son definidas por la norma en los siguientes términos:

“Artículo 221. Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”.

Así, la indicación de procedencia consiste en un signo indicador del origen de un producto, sin que para su uso se requieran elementos diferentes a la veracidad. En consecuencia, se trata de un término descriptivo del origen del producto, por lo que no existe un uso exclusivo sobre una indicación de procedencia, recayendo el derecho a usarla en cualquier persona que pretenda informar al público sobre el origen de su producto.

Por otra parte, las denominaciones de origen son definidas en los siguientes términos:

“Artículo 201. Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”.

Como se aprecia en la definición legal, a diferencia de la indicación de procedencia, la denominación de origen requiere que el producto posea unas cualidades o reputación ligadas al origen geográfico, incluidos sus factores naturales y humanos. En otras palabras, una denominación de origen identifica un producto proveniente de una zona geográfica determinada, cuyas características están necesariamente ligadas tanto a las condiciones naturales de dicha zona, como al esfuerzo de una colectividad para conseguir y preservar unas condiciones y costumbres homogéneas, las cuales generan la diferenciación adquirida del producto.

En atención a los derechos así adquiridos por determinada colectividad, y como medida de protección a los consumidores, quienes asocian la referencia a la zona geográfica a la calidad o reputación del producto, la legislación reconoce que ha dejado de ser un término descriptivo para convertirse en un signo distintivo, tal como dispone la norma andina:

“Artículo 220. Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decisión, no serán consideradas comunes o

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen”.

De acuerdo con el literal j) del artículo 135 andino antes transrito, para que el registro de una marca sea negado se requiere que ella cumpla con varios supuestos de hecho:

- (i) *En primer lugar, que el signo solicitado reproduzca, imite o contenga una denominación de origen protegida.*

Para determinar el alcance de las expresiones “reproduzca”, “imita” y “contenga”, es necesario tener presente el significado de cada una. Así, reproducir significa “ser copia de un original”; imitar, “parecerse, asemejarse a otra”; y contener, “llevar o encerrar dentro de sí a otra¹⁰⁸”.

De las aludidas definiciones se desprende que la causal no requiere que se trate de una reproducción literal de la denominación de origen, sino que basta con que se le asemeje de alguna manera, incluso evocándola, para denegar el registro solicitado.

- (ii) *El segundo supuesto de hecho consiste en que el signo se solicite para los mismos productos, o para productos diferentes cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o asociación.*

En el primer caso -que el signo se solicite para los mismos productos-, la sola reproducción, imitación o inclusión de la denominación de origen genera el riesgo de confusión o asociación.

En el segundo caso -que el signo se solicite para productos diferentes-, será necesario analizar si existe algún tipo de relación entre ellos y los identificados con la denominación de origen, con la finalidad de definir si puede generar un riesgo de confusión o asociación.

- (iii) *El último supuesto de hecho consiste en que el uso del signo solicitado implique un aprovechamiento injusto de la notoriedad la denominación de origen.*

Al respecto, es relevante mencionar que la norma parte del hecho de la notoriedad de la denominación de origen, por lo que no exige prueba de ello. En efecto, debe recordarse que uno de los presupuestos para declarar la protección de la denominación de origen es que el producto que ella identifique cuente, entre otros, con una reputación imputable al medio geográfico con sus factores naturales y

¹⁰⁸ Diccionario de la lengua española - Vigésima Segunda Edición. Real Academia de la Lengua Española.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

humanos, por lo que tal reputación (o notoriedad, pues la legislación no las diferencia) ha sido previamente determinada.

Adicionalmente, la presente causal de irregistrabilidad no es de las denominadas causales relativas, sino de las absolutas.

Cabe indicar, que de acuerdo con el artículo 207 andino, solo pueden usar la denominación de origen, previa autorización, quienes directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que ella distingue, siempre que realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada en la declaración de protección y cumplan con otros requisitos exigidos por la oficina nacional. Por tal motivo, el uso de un signo que reproduzca, imite o contenga la denominación de origen por parte de una persona que no cumple los antes referidos requisitos, resulta ser un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



(...)

Literal i) y j) del artículo 135 de la Decisión 486

Una denominación de origen deber ser especialmente protegida, ya que su monopolio debe corresponder solo a aquellas personas que están autorizadas para usarla, en razón a que los productos deben tener las características particulares propias que ameritaron la protección como denominación de origen; que indica un lugar geográfico determinado y una calidad especial. No obstante, para efectos de aplicar la causal se requiere que la reproducción e imitación genere un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o que implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

En este caso particular, se pudo constatar que la resolución 2484 del 30 de enero de 2017¹⁰⁹ proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, declaró la

¹⁰⁹ Expediente 15281707

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

protección de la denominación de origen CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA, para distinguir el producto “Café” que tiene como característica: “Café arábigo lavado suave que crece en la zona de producción cafetera específica definida en los documentos aportados, se caracteriza sensorialmente por poseer taza limpia y balanceada con cuerpo medio – alto y uniforme; acidez media, con sabores asimilables a chocolate. En su fragancia y aroma se perciben notas dulces y anuezadas”.

De la anterior resolución se puede establecer que la denominación de origen CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA se encuentra debidamente protegida, pues conforme a la declaración emitida por la autoridad competente, esta expresión se refiere a una zona territorial colombiana que se utiliza para designar un producto (café) con unas características especiales.

Ahora bien, es necesario determinar si un consumidor asocia o confunde el signo solicitado como marca con la denominación de origen CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA. Al respecto esta Dirección considera que, el signo solicitado a registro evoca la denominación de origen protegida por esta Entidad, pues la inclusión de la imagen de indígenas que habitan la sierra nevada, junto con un paisaje similar a esta y una taza de café en su conjunto marcario, hace alusión al concepto de café de la Sierra Nevada.

Es decir, si bien, el signo solicitado a registro consiste en la denominación GÜRKANAN, no se puede ignorar que el hecho de contener una parte gráfica que evoque la sierra nevada y una taza de café genera la misma idea que la expresión “CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA”, cuya reproducción, imitación o inclusión en otro signo distintivo está explícitamente prohibida por la norma andina del literal j) del artículo 135 de la Decisión 486.

En consecuencia, el signo solicitado a registro se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad, ya que evoca la denominación de origen protegida “CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA”, aprovechándose injustamente de su reputación, calidad, y demás características que se deben exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce, máxime cuando lo que se pretende proteger son los mismos productos protegidos por esta – café.

- **Resolución Nº 44371 del 9 de setiembre de 2019 recaída en el Expediente Nº SD2017/0076620**

“(…)

2. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SIGNO SOLICITADO EN REGISTRO

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



(...)

3. CASO CONCRETO

A. La marca solicitada no representa una imitación ni contiene las denominaciones de origen ROSA DE COLOMBIA, CLAVEL DE COLOMBIA y CRISANTEMO DE COLOMBIA.

Como primera medida debe este Despacho mencionar que aunque no existe semejanza fonética entre FLORES DE COLOMBIA, ROSA DE COLOMBIA, CLAVEL DE COLOMBIA Y CRISANTEMO DE COLOMBIA, si cuentan con semejanzas ortográficas y evocativas que no permiten el registro del signo solicitado.

Es decir, aunque este Despacho reconoce que los signos cuentan con ciertas diferencias, en conjunto le lanzan una idea directa al consumidor acerca de los productos que pretende identificar. Así, el consumidor al ver el signo solicitado en el mercado entenderá que se trata de flores colombianas, existiendo entonces una imitación y evocación de las denominaciones de origen protegidas ROSA DE COLOMBIA, CLAVEL DE COLOMBIA y CRISANTEMO DE COLOMBIA, generando así un riesgo de confusión y asociación.

Antes de entrar a desarrollar puntualmente los argumentos del recurrente, este Despacho se dio a la tarea de traer información relevante acerca del prestigio de las flores colombianas, esto con el propósito de demostrar la importancia que ellas tiene en el mundo y así poder demostrar que cuando se habla de flores de Colombia es inevitable relacionarlas con las denominaciones de origen protegidas.

A continuación se cita información encontrada en Internet donde se evidencia que las flores de Colombia cuentan con unas características especiales y son reconocidas a nivel mundial:

“Colombia es la tierra de las rosas –rojas, amarillas, negras, moradas— claveles, crisantemos, astromelias, hortensias, heliconias, anturios pompones y un sin número de flores tropicales. La orquídea es la que representa a nuestro país.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Después de Holanda, Colombia es el exportador de flores del mundo.”¹¹⁰

*“Entre las certificaciones de Denominación de Origen también se encuentran el **Clavel de Colombia**, la **Rosa de Colombia** y el **Crisantemo de Colombia**, productos de la floricultura colombiana que se destacan a nivel internacional por su calidad y belleza.”¹¹¹*

“Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los países a los cuales se les exportan la mayoría de las flores producidas en Colombia son: Rusia, Japón, Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos – quienes representan el 12 por ciento de las ventas anuales del sector –. Y entre las muchas especies de flores colombianas que se venden en el mundo (en 2015 se exportaron más de US\$1.308 millones), hay tres tipos de flores que se destacan y reconocen por su origen: Se trata del Crisantemo de Colombia, el Clavel de Colombia y la Rosa de Colombia, cuyas exportaciones sumaron entre enero y noviembre del 2015 más de US\$630 millones.”¹¹²

De lo anterior queda evidenciado que las flores colombianas, cuentan con reconocimiento dentro del país pero también a nivel mundial, es decir, cuando se hablar de flores de Colombia, se hace referencia directa a las tres denominaciones de origen protegidas, puesto que son éstas las que cuentan con mayor reconocimiento.

Por otro lado, este Despacho observa que el recurrente manifiesta que el elemento nominativo es descriptivo, por ende, el elemento figurativo es el que proporciona distintividad dentro del conjunto marcario. Así, es necesario mencionar que nos encontramos en presencia de una marca mixta conformada por elementos nominativos y gráficos que deben ser tenidos en cuenta para la examinación.

Es decir, los elementos nominativos y gráficos del signo solicitado son igualmente prevalentes, puesto que aunque el signo evoca una idea clara de los productos que identifica, el elemento gráfico del mismo refuerza ese concepto emanado de la expresión *FLORES DE COLOMBIA*, siendo entonces evidente que el examen no puede recaer solo en una parte de la marca.

De igual manera es claro que aquí se solicitó una marca conformada por elementos nominativos y gráficos, lo que significa que este Despacho no puede acceder a la petición del recurrente donde señala que se pretenden derechos exclusivos solo

¹¹⁰ <http://www.pantallazosnoticias.com.co/news/3014/>

¹¹¹ <https://www.colombia.co/extranjeros/negocios-en-colombia/exportacion/productos-colombianos-condenominacion-de-origen/>

¹¹² <https://www.cvn.com.co/flores-colombianas-son-reconocidas-en-el-mundo-por-su-calidad/>

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

sobre el elemento figurativo. Al respecto debemos manifestar que si esa era la intensión del solicitante, la marca se debió solicitar como figurativa y no mixta.

Por otro lado, es necesario manifestar que la Dirección de Signos Distintivos no fundamentó la decisión en un posible engaño al consumidor en cuanto a la procedencia del producto, esto es, Colombia, sino a la posibilidad que tenía el mismo de atribuir unas características especiales del producto atribuidas a un sector específico del territorio colombiano.

Dejando lo anterior claro, procede este Despacho a realizar el análisis de un posible riesgo de confusión o de asociación de la marca colectiva con las denominaciones de origen protegidas.

Haciendo un análisis en conjunto del signo solicitado y de las denominaciones de origen protegidas, esta Delegatura considera que la marca FLORES DE COLOMBIA imita y evoca las denominaciones de origen protegidas, aprovechándose injustamente de su reputación, calidad, y demás características que se deben exclusivamente al medio geográfico en el cual se producen las flores.

Así, es claro que la Norma Andina manifiesta la imposibilidad de registrar marcas que emiten una denominación de origen, es decir, que se parezca¹¹³ o se asemeje a éstas.

En consecuencia, cuando se habla de flores de Colombia, indudablemente se está hablando de la Rosa de Colombia, del Clavel de Colombia y del Crisantemo de Colombia, pues estamos en presencia de una relación de género-especie.

Adicional a lo anterior, no puede pasar por alto este Despacho la secuencia gramatical especial de la marca colectiva y de las denominaciones de origen al establecer el producto que identifica y su origen, esto es, flores de Colombia.

Así, es necesario manifestar que de concederse el registro de la marca colectiva, el consumidor al verla en el mercado, no contaría con los elementos de juicio necesarios y objetivos para no pensar que se trata de una extensión de las denominaciones de origen protegidas.

Siendo así las cosas, es claro entonces que la Marca Colectiva solicitada pretende identificar productos correspondientes al género de los productos identificados con las denominaciones de origen (rosa, clavel y crisantemo), causando entonces un riesgo de confusión, asociación y un aprovechamiento injusto de las denominaciones de origen protegidas.

¹¹³ Diccionario de la Lengua Española. Recuperado de: <https://dle.rae.es/?id=L1K5UTb>

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Por último, debe esta oficina hacer énfasis que lo que genera confusión en la presente comparación es la confluencia de las expresiones que hacen referencia a “FLORES” y la indicación directa de su origen “DE COLOMBIA”, y dicha coincidencia no es admisible, debido a la protección reforzada de la que gozan las denominaciones de origen, que se deriva de la calidad especial de los productos que ampara, en virtud de la zona geográfica específica en que son producidos.

Por lo anterior, resulta necesario realizar un análisis de la relación existente entre los productos de los signos confrontados para así determinar si es posible su coexistencia registral.

Dado que los productos a identificar por el signo solicitado son “plantas y flores naturales” y los productos distinguidos por las denominaciones de origen son “rosas, claveles y crisantemos” se concluye que no es necesario establecer un análisis profundo en torno a la conexión competitiva, pues los productos son los mismos.

Por tanto, dadas las similitudes anotadas, existe el riesgo de que el consumidor asocie o confunda al signo solicitado con las denominaciones de origen ROSA DE COLOMBIA, CLAVEL DE COLOMBIA Y CRISANTEMO DE COLOMBIA.

- **Resolución Nº 12960 del 2 de abril de 2020 recaída en el Expediente Nº SD2019/0058920**

“(…)

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



“(…)

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

*El signo solicitado está compuesto por un elemento nominativo preponderante sobre el elemento gráfico, y el cual está conformado por las expresiones **CAFÉ DE NARIÑO**, las cuales reproducen la denominación de origen CAFÉ DE NARIÑO.*

Con el objeto de definir si el signo objeto de estudio desconoce la protección otorgada por esta entidad a la denominación de origen "CAFÉ DE NARIÑO", es importante definir si los elementos que el signo reproducen, evocan o imitan la denominación protegida.

La Superintendencia de Industria y Comercio, oficina competente para los temas de Propiedad Industrial, declaró mediante la Resolución No. 6093 de 11 febrero de 2011, la protección de "CAFÉ DE NARIÑO" como denominación de origen para el "café de la especie arábiga", cuyas características son: de alta acidez, cuerpo medio, notas dulces, limpio, suave y aroma muy pronunciado, cuyas características se deben a los factores naturales y humanos tales, cuya zona geográfica es la zona cafetera colombiana, localizada entre latitud norte 1° a 11° 15', longitud oeste de 72° a 78° y altitud de 400 a 2500 metros sobre el nivel del mar.

La tarea de esta Dirección consiste en determinar si el signo solicitado, es un signo que reproduce, imita o es semejante a la denominación de origen protegida "CAFÉ DE NARIÑO", pudiendo causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación o implicarse un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

En el primer lugar, resulta importante precisar que, una denominación de origen debe ser especialmente protegida, ya que su monopolio debe corresponder sólo a aquellas personas que están autorizadas para usarla, en razón a que los productos deben tener las características particulares propias que ameritaron la protección como denominación de origen; que indica un lugar geográfico determinado y una calidad especial. No obstante, para efectos de aplicar la causal se requiere que la reproducción e imitación genere un riesgo de confusión o de asociación con la Denominación de Origen opositora.

Con base en los lineamientos expuestos, para esta Dirección el signo solicitado, es susceptible de inducir al público consumidor a error sobre la procedencia de los productos que pretende distinguir en el mercado, toda vez que el uso de las expresiones "CAFÉ DE NARIÑO" que se incluyen en la denominación del signo solicitado, sugiere al consumidor que las características del producto son de igual naturaleza y calidad como aquellos productos amparados bajo el reconocimiento de la denominación protegida.

Por lo anterior esta Dirección considera que al momento de adquirir el café un consumidor desprevenido podría erróneamente pensar que se trata de un producto que guarda alguna relación con el producto con el sello de la denominación de origen

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

protegida CAFÉ DE NARIÑO, toda vez que indica que tal producto proviene de la zona geográfica protegida por las denominaciones de origen indicadas.

Por tanto, dadas las similitudes anotadas, podemos concluir que existe el riesgo de que el consumidor asocie la marca solicitada con la Denominación de Origen "CAFÉ DE NARIÑO" sin que las expresiones que acompañan al signo "SOMOS 740" puedan generar en el signo la distinción necesaria como para que el consumidor no lo relacione con la denominación.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal j) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- **PROCESO 311-IP-2016**

“(…)

Protección jurídica de las Denominaciones de Origen. Definiciones.

El Artículo 201 de la Decisión 486, al describir qué se entiende por Denominación de Origen, enuncia que:

"Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos"

De dicha definición se desprenden dos elementos que individualizan el concepto de Denominación de Origen:

Primer elemento: que la Denominación de Origen debe estar constituida por el nombre de un país, región o lugar determinado; o, la Denominación, que sin ser la de un país, región o lugar determinado, se refiera a uno de ellos.

El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo con el caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha Denominación para distinguir al producto objeto de protección¹¹⁴.

Segundo elemento: que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la Denominación, es decir, que el producto protegido como Denominación de Origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas características y, por tanto, constituiría un producto diferente¹¹⁵.

Por su parte, el Artículo 214 de la Decisión 486¹¹⁶ establece las características de protección territorial de las Denominaciones de Origen, incluyendo entre ellas las siguientes: el inicio de la protección y los casos de infracción a este derecho concedido¹¹⁷.

La Denominación de Origen se protege en el país donde es presentada la solicitud a partir de la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la Denominación de Origen.¹¹⁸

De otro lado, el citado Artículo reconoce que todo uso no autorizado de la Denominación de Origen que cree confusión constituye una infracción al derecho de propiedad industrial. Dicho supuesto no solo es sancionado en casos de usos como Denominación de Origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto; es decir, no se podrá utilizar la Denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como "género, tipo, imitación", o similares.¹¹⁹

Sobre la protección de la Denominaciones de Origen comunitario, el Artículo 218 de la Decisión 486 establece que: "Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que

¹¹⁴ Ver la interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 119-IP-2014 del 15 de julio de 2015.

¹¹⁵ Ibidem

¹¹⁶ Decisión 466 de la Comisión de la Comunidad Andina

Artículo 214.- La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

¹¹⁷ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 474-IP-2016 del 16 de marzo de 2016.

¹¹⁸ Ibidem

¹¹⁹ Ibidem

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos, y que "Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen."

La Declaración Oficial de reconocimiento que puede otorgar un País Miembro a una Denominación de Origen de otro País Miembro es título suficiente para que los efectos de su protección se apliquen de la misma manera en el país en que se otorga tal reconocimiento¹²⁰.

Por otro lado, sobre el reconocimiento de las Denominaciones de Origen extracomunitario para su protección, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 219 de la Decisión 486¹²¹, este Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"(...)

El reconocimiento de una denominación de origen de un tercer país (no comunitario), está supeditado a la compatibilidad con el reconocimiento de denominaciones de origen nacionales o comunitarias debidamente reconocidas por el país. En este sentido, si un país andino reconociere una denominación de origen de un tercer país que sea incompatible con el uso exclusivo y derecho de ius prohibendi de registro de una denominación de origen andina reconocida en el país, incurría en incumplimiento de la normativa comunitaria. En el caso de que la denominación de origen andina no esté reconocida en el País Miembro en que se solicita la denominación de origen extracomunitaria, se deberá dar prioridad de reconocimiento a la denominación de origen andina. La Autoridad Nacional Competente que conozca el caso, deberá notificar al País Miembro interesado para que, si éste estima conveniente, ejerza su legítimo derecho.

Cabe precisar que una denominación de origen de un tercer país, sólo podrá ser reconocida, en sus derechos de uso exclusivo y de ius prohibendi de registro, cuando haya existido el reconocimiento formal del país, por Convenio en compatibilidad con los derechos protegidos de denominaciones de origen nacionales o comunitarias reconocidas. (...)¹²²

En ese sentido, para que un País Miembro otorgue protección a una Denominación de Origen extracomunitaria deberán cumplirse con los siguientes presupuestos¹²³

¹²⁰ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 119-IP-2014 del 15 de julio de 2015

¹²¹ Decisión 466 de la Comisión de la Comunidad Andina

Artículo 219.- Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

¹²² Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 76-IP-2007 del 15 de Julio de 2007

¹²³ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 120-IP-2015 del 3 de junio de 2015

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- Que exista, necesariamente, un Convenio del cual el País Miembro sea parte;
- La Denominación de Origen que se solicita debe haber sido declarada como tal en su país de origen; y,
- La Denominación de Origen que se solicita deberá cumplir con los requisitos establecidos para la protección de una Denominación de Origen en el País Miembro, entre ellos, la exigencia del examen de incompatibilidad con los derechos protegidos de las Denominaciones de Origen. En el caso de que no se dé cumplimiento a estos presupuestos, se estará aplicando erróneamente la norma comunitaria.

Los reconocimientos analizados en párrafos anteriores implican la protección de la Denominación de Origen --comunitaria o extracomunitaria- y, por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el país donde nace el mismo, así como el ius prohibendi del registro de la Denominación como signo distintivo en su territorio.

Resulta necesario señalar que para invocar una causal de irregistrabilidad del registro de un signo o una acción de nulidad de una marca, debido a que reproduce, imita o contenga una Denominación de Origen, se requiere que la expresada Denominación de Origen se encuentre protegida; es decir, debe estar reconocida por declaración de la autoridad competente.

Resulta importante señalar que la normativa andina a través de lo contemplado en el Literal j) del Artículo 135 de la Decisión 351 otorga una protección general a las Denominaciones de Origen. A continuación, se procederá a desarrollar este supuesto, por ser aplicable al caso.

En el caso en concreto se denegó el signo MONTECRISTO Y DISEÑO (mixto), debido a que contiene la Denominación de Origen MONTECRISTI lo que causa un riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, razón por la cual es pertinente abordar las siguientes causales de irregistrabilidad.

En efecto, en caso de que un signo reproduzca, imite o contenga una Denominación de Origen protegida, se debe tener en consideración la prohibición del Literal j) del Artículo 135 de la Decisión 486 que regula:

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

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

(...)

j) reproduzcan, imiten o contengan una Denominación de Origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

(. . .)"

De lo anterior, se puede establecer que un signo solicitado a registro marcario será denegado siempre que reproduzca, imite o contenga una Denominación de Origen protegida; y, a su vez, dicha reproducción o imitación pueda causar riesgo de confusión o de asociación con la Denominación o pudiese implicar un aprovechamiento indebido de su notoriedad.

Asimismo, para invocar la referida causal de irregistrabilidad se requiere que previamente, la expresada Denominación de Origen se encuentre protegida, implicando con ello que debe encontrarse expresamente declarada o reconocida por la autoridad competente del País Miembro o de alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Siendo ello así, la causal contemplada en el Literal j) del Artículo 135 de la Decisión 486 será aplicable si se logra establecer que el signo solicitado a registro es susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con la Denominación de Origen protegida o que existe un aprovechamiento indebido de la notoriedad de esta.

En consecuencia, para determinar que en el proceso interno se encuentra en el supuesto establecido en el Literal j) del Artículo 135 de la Decisión 486, es necesario que se determine en primera instancia si se trata de una denominación de Origen de acuerdo al concepto de la Norma Andina; que ésta se encuentre declarada o reconocida por la autoridad nacional competente y que exista un riesgo de confusión o de asociación con la Denominación de Origen protegida.

En el presente caso se deberá establecer si el signo solicitado contiene una Denominación de Origen declarada y si su registro pudiere causar un riesgo de confusión, de asociación, respecto del origen, procedencia, cualidades o características de los productos y si existe un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la Denominación de Origen.

2. ***Indicaciones de procedencia.***

Entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica.

En caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los Artículos 221 y 222 de la aludida Decisión 486 que expresan:

"Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos:

- *Que el signo consista en una Indicación de Procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado.*
- *Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos.*
- *Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.*

En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado. Ámbito de protección de una Indicación de Procedencia.

Para que un País Miembro otorgue protección a una Indicación de Procedencia deberá cumplirse con lo señalado en el Artículo 223 de la Decisión 486, que dice "Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

comercialice, aun cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos."

Dando aplicación a esta norma, cuando un signo contenga un nombre geográfico deberá indicar al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto. De ser una denominación caprichosa o de fantasía, tal exigencia debe también cumplirse.

3. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones

Tomando en cuenta que CORPORACIÓN HABANOS señaló que la marca MONTECRISTO Y DISEÑO (mixto), está registrada en varios países del mundo, por lo tanto, la solicitud del registro del signo objeto de análisis, constituye una extensión de los derechos de propiedad industrial previamente otorgados, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo 11, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones¹²⁴.

Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.

En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas

¹²⁴ De modo referencial, ver Proceso 69-IP-2015 de 21 de agosto de 2015.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros¹²⁵.

De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro¹²⁶.

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado¹²⁷.

Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones. En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado¹²⁸.

Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares¹²⁹.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un

¹²⁵ De modo referencial, ver Proceso 71-IP-2007 de 15 de agosto de 2007.

¹²⁶ Ibidem

¹²⁷ De modo referencial, ver Proceso 69-IP-2015 de 21 de agosto de 2015.

¹²⁸ Ibidem

¹²⁹ Ibidem

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos¹³⁰.

En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda.

Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

IV.11 Denominaciones de origen (vinos y bebidas espirituosas)

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

- i) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

PERÚ

- Resolución Nº 0394-2018/CSD-INDECOPI de fecha 24 de enero de 2018 recaída en el Expediente N° 678837-2016/CSD

“(…)

3.3. Requisitos de registrabilidad y prohibiciones de registro

3.3.1. Protección de denominaciones de origen

Las denominaciones de origen se definen como el nombre geográfico de un país, región o lugar específico que designa a un producto cuyas características derivan o son atribuibles exclusiva o esencialmente al medio geográfico del cual procede,

¹³⁰ Ibidem

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

incluyendo los factores naturales y los factores humanos. La denominación de origen ha sido calificada como "el prototipo del nombre propiamente geográfico jurídicamente protegido.¹³¹

Siguiendo a García Rojas¹³², las denominaciones de origen tienen tres funciones:

- a) *Designar con la denominación geográfica al producto. Esta función consiste en designar al producto con el nombre del territorio o localidad en donde se encuentra ubicada la zona geográfica de producción, es decir, el nombre del producto es el mismo que el de la zona en la que se originó.*
- b) *Indicar o identificar su origen geográfico. Esta función se refiere directamente al origen del producto al cual se asocian las características y calidad de este. Es decir, se refiere a la zona (país, territorio o localidad) en que está ubicada la empresa o empresas que extraigan, elaboren o fabriquen el producto que corresponde a la denominación de origen, el mismo que posee calidad y características determinadas por el medio geográfico de la zona de producción, incluidos los procesos de producción y la materia prima.*
- c) *Prevenir la eventualidad de que la denominación en cuestión se convierta en un genérico. Esta función consiste en prevenir y advertir que la denominación geográfica con la que se designa al producto se convierta en un nombre genérico, siempre que la misma se encuentre protegida como una denominación de origen. El nombre geográfico que designa al producto debe mantenerse en el idioma original.*

Lo esencial del concepto de denominación de origen es el vínculo o nexo entre el origen geográfico y las características del producto designado para la denominación. A diferencia de lo que ocurre con una simple indicación de procedencia, que solo indica un nexo de procedencia geográfica, la denominación de origen conlleva una doble conexión: además de indicar un origen o procedencia geográfico, denota ciertas características o cualidades poseídas por el producto como consecuencia de ese origen o procedencia. La denominación de origen informa al consumidor que el producto designado por ella tiene cualidades particulares que resultan de esa relación entre, de una parte, la tierra y

¹³¹ r. El régimen Internacional de protección de las Indicaciones Geográficas. Documento OMPI/AO/LIM/97/1 elaborado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con ocasión del seminario nacional sobre protección de las denominaciones de origen llevado a cabo en Lima los días 26 y 27 de agosto de 1997; p.7.

¹³² García Rojas, Ricardo. La protección de las Denominaciones de Origen Nacionales en el Extranjero: La Experiencia de México. Documento OMPI/AO/LIM/97/4 elaborado por la Oficina Internacional de la organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con ocasión del seminario nacional sobre protección de las denominaciones de origen llevado a cabo en Lima los días 26 y 27 de agosto de 1997; p. 2

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

*demás condiciones naturales del lugar y, de otra parte, los usos tradicionales aplicados en su producción para los hombres del lugar.*¹³³

El vínculo cualitativo explicado anteriormente ha llevado a los Estados a justificar una protección especial y autónoma, para las denominaciones de origen, a fin de salvaguardar los intereses de los productores que han generado y mantenido las características particulares del producto y su reputación y prestigio, así como los intereses del público consumidor y de las economías domésticas.

En la legislación andina, las denominaciones de origen constituyen una modalidad de la propiedad industrial que ha sido regulada en el Título XII de la Decisión 486, texto legal que en su artículo 201 establece que se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Asimismo, es preciso señalar que, mediante Decreto Supremo N° 037-2005-RE publicado en el diario oficial *El Peruano* con fecha 15 de febrero de 2005, se dispuso la adhesión del Perú al Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional adoptado el 31 de octubre de 1958 en la ciudad de Lisboa, República de Portugal, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. En tal sentido, el 16 de febrero de 2005, el Perú depositó ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual su instrumento de adhesión, el cual entró en vigor con respecto a nuestro país el 16 de mayo de 2005.

El Arreglo de Lisboa establece en su artículo primero que:

- "1) Los países a los cuales se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión particular dentro del marco de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial.
- 2) Se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la "Oficina Internacional" o la "Oficina") a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la "Organización")."

¹³³ El régimen Internacional de protección de las Indicaciones geográficas (nota 1), p. 8.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Asimismo, el artículo 3 del Arreglo de Lisboa señala que "la protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como "genero", "tipo", "manera", "imitación" o similares".

En cuanto a la protección prevista para las denominaciones de origen, cabe señalar que la misma Decisión 486 establece supuestos de prohibición de registro de marcas que afecten denominaciones de origen protegidas. Así, el artículo 135 de la citada norma establece que no se pueden registrar como marcas signos que:

- "(...)
- j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un nesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
- k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
- l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

Al respecto, cabe indicar que el artículo 135 en sus literales j) y k) sigue la misma lógica de los artículos 22 y 23 del ADPIC. En efecto, en el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), se dispone lo siguiente:

"Artículo 22 Protección de las indicaciones geográficas

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.
2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir: a)

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

la utilización de cualquier media que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París (1967).

3. *Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.*
4. *La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que estos se originan en otro territorio.*

Artículo 23

Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas

1. *Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.¹³⁴*
2. *De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebida espirituosas que contenga o consista*

¹³⁴ En lo que respecta a estas obligaciones, los Miembros podrán, sin perjuicio de lo dispuesto en la primera frase del artículo 42, prever medidas administrativas para lograr la observación

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

3. *En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.*
4. *Para facilitarla protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema."*

De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al pronunciarse respecto de la aplicación del inciso k) del artículo 135 de la Decisión 486, señaló en el Proceso 118-IP-2014, de fecha 15 de julio de 2015, lo siguiente:

"Lo primero que observará el Tribunal es que a diferencia de la causal contenida en el literal j), el legislador comunitario no género ningún parámetro de calificación de la conducta. Esto quiere decir que es irregistrable un signo solicitado como marca si contiene una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. En consecuencia, al aplicar la causal de irregistrabilidad estudiada, la oficina de registro marcario no deberá analizar la posibilidad de que se genere riesgo de confusión, asociación y uso parasitario. (...)

Como se puede observar, el artículo 135 literal k) de la Decisión 486 viabiliza que los países Miembros de la Comunidad Andina le otorguen el trato especial y reforzado a las denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, en concordancia con la normativa multilateral.

Sobre el trato especial y diferenciado mencionado, la OMC a través de la nota informativa sobre "Propiedad Intelectual: Indicaciones Geográficas y Biodiversidad", manifestó lo siguiente: "Las indicaciones geográficas son topónimos (en algunos países son también palabras asociadas con un lugar) que se utilizan para identificar productos que proceden de determinados lugares y tienen determinadas características (por ejemplo, "Champagne", "Tequila" o "Roquefort"). De conformidad

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

con el Acuerdo sobre los ADPIC, todas las indicaciones geográficas han de protegerse como mínimo para impedir que se induzca al público a error y para evitar la competencia desleal (artículo 22). Los vinos y bebidas espirituosas gozan de un nivel de protección más elevado o mayor (artículo 23): a reserva de varias excepciones, estas indicaciones tienen que protegerse incluso en el caso de que el uso indebido no induzca al público a error". Subrayado por fuera del texto.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal advierte que el artículo 135 en sus literales j) y k) siguen la misma lógica de los artículos 22 y 23 del ADPIC, es decir, una previsión general para las denominaciones de origen y una específica con una protección especial y diferenciada para aquellas que recaen sobre vinos y bebidas espirituosas."

De lo expuesto se advierte que la interpretación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 135 inciso k) de la decisión debe ir en línea con el desarrollo que ha tenido a través del tiempo la legislación en dicha materia. Es decir, la de arriba a un nivel de protección más elevado o mayor para las indicaciones geográficas (denominaciones de origen) referidas a vinos y bebidas espirituosas.

3.3.2. Protección de la denominación de origen Pisco

Mediante resolución Directoral N° 72087-DIPI, expedida por la Dirección de Propiedad Industrial del ITINTEC de fecha 12 de diciembre de 1990, se declaró que la denominación PISCO es una denominación de origen peruana, para los productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna.

Asimismo, el Decreto Supremo N° 001-91-ICTI/IND del 16 de enero de 1991, reconoció oficialmente a PISCO como denominación de origen peruana, para distinguir los productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna.

En ese sentido corresponde efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado teniendo en consideración lo señalado en los párrafos precedentes.

3.3.3. Análisis del signo solicitado

El signo solicitado se encuentra constituido por la denominación PISCTONIC y pretende distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas), de la clase 33 de la

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Clasificación Internacional, mientras que, conforme se ha señalado previamente, la denominación PISCO, constituye una denominación de origen peruana para los productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna.

Ahora bien, la forma en la que tradicionalmente se ha entendido la regulación en materia de denominaciones de origen protegida para vinos (y bebidas espirituosas), tanto en el ADPIC¹³⁵ como en el Arreglo de Lisboa del cual el Perú es parte¹³⁶, determinan que la protección de dichas denominaciones de origen corresponda, a un nivel de protección más elevado o mayor. En razón de ello, el supuesto contemplado en el inciso k) del artículo 135 de la Decisión 486, "que contengan una denominación de origen protegida", debe entenderse en sentido amplio y no restrictivo, de conformidad con la evolución que ha experimentado la norma en la búsqueda de cumplir con los fines para los que fue establecida.

Al respecto, se advierte que el signo objeto de análisis se encuentra conformado por la denominación PISCTONIC, la cual está compuesta por los términos PISC y TONIC, cuya individualidad se percibe de manera inequívoca pese a su escritura conjunta, siendo que en el término PISC se ha suprimido la letra O de la Denominación de Origen PISCO; mientras el término TONIC¹³⁷, es un término en inglés, el cual dado su uso en el mercado de bebidas, así como su cercanía a su traducción en castellano, es entendida como agua tónica.

En ese sentido, se puede determinar que el signo solicitado contiene en su conformación la conjunción de las denominaciones 'pisco' y 'tonic', no obstante la ausencia de la letra final "o" en el término 'pisco'. Ahora bien, resulta necesario precisar, que la prohibición de registro bajo análisis se aplica a cualquier signo que contenga a la Denominación de Origen Pisco, sea que este acompañado de términos adicionales, prefijos o sufijos que intenten disimular la presencia de dicha denominación, como en el presente caso. Par lo anterior, la denominación PISCTONIC se encuentra incursa en la prohibición de registro a que alude el artículo 135 literal k) de la Decisión 486, en tanto contiene a la denominación de origen PISCO.

- **Resolución Nº 13880-2017/CSD-INDECOPI de fecha 26 de julio de 2017 recaída en el Expediente N° 693342-2016/CSD**

¹³⁵ Artículos 22 y 23 del El Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

¹³⁶ Artículo 3 del Arreglo de Lisboa, en el sentido que la protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como "genero", "tipo", "manera", "imitación" o similares".

¹³⁷ Información verificada en la página web <https://es.oxforddictionaries.com/traducir/ingles-espanol/tonic>, con fecha 15 de junio de 2017

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

“(…)

2.5. Análisis del signo solicitado

Teniendo en consideración lo señalado en los párrafos precedentes, en el presente caso, se determina que el signo solicitado a registro constituido por la denominación Th Pisco Lab, que pretende distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas), de la clase 33 de la Clasificación Internacional; y educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; organización de concursos, de la Clase 41 de la Clasificación Internacional, no puede ser admitido a registro.

En efecto, el hecho que el signo objeto de análisis contenga a la denominación PISCO determina que el signo solicitado se encuentre inciso en la prohibición de registro a que alude el artículo 135 literal k) de la Decisión 486, en tanto PISCO constituye una denominación de origen protegida cuyo titular es el Estado Peruano y que distingue productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna.

Cabe agregar que si bien en el presente caso, el signo solicitado contiene elementos denominativos adicionales, la observancia de éstos es irrelevante en tanto a efectos de determinar que un signo incurre en la prohibición de registro señalada en el párrafo precedente, basta con que el mismo contenga en su estructura una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas, de forma que tal denominación sea identificable en su estructura, no siendo relevante que la denominación se encuentre acompañada de otros elementos que disimulen su presencia en el signo¹³⁸; por otra parte, y conforme se ha señalado en el segundo párrafo del punto 2.3. de la presente Resolución, el que en la solicitud de registro se señale que lo que se pretende distinguir son, entre otros, servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional (educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; organización de concursos) no enerva de forma alguna los argumentos que motivan el presente pronunciamiento en tanto la prohibición de registro contenida en el artículo 135 literal k) es aplicable a todas las solicitudes de registro de marca sin importar los bienes (productos y/o servicios) que se pretenda distinguir.

2.6. Conclusión

¹³⁸ Criterio señalado por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI en la Resolución N° 906-2010/TPI INDECOPI de fecha 22 de abril de 2010 recaída en el expediente N° 367090-2008.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que este se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el literal k) del artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por lo que no corresponde acceder a su registro.

COLOMBIA

- **Resolución Nº 6179 del 16 de febrero de 2021 recaída en el Expediente N° SD2019/0103448**

“(…)

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS

1.1. Literal k) del artículo 135 de la Decisión 486

(…)

1.2. La norma

De acuerdo con el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial Proceso N° 76-IP-2007: “(….) La norma en mención, aplicable al caso concreto, prohíbe, expresamente, el registro de signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. Se hace notar que este literal no hace ningún distingo entre productos o servicios, por lo que se entiende que la prohibición es extensiva tanto para la solicitud de registro de productos como de servicios”.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DEL SIGNO SOLICITADO



**TEQUILA EL POTRILLO
CRISTALINO**

El signo solicitado en registro es de naturaleza nominativa. Este se encuentra compuesto por la expresión ‘TEQUILA EL PROTILLO CRISTALINO’.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

3. CASO CONCRETO

De acuerdo con el recurrente, se allegó un contrato de compra de tequila, entre la empresa productora del producto TEQUILA EL POTRILLO CRISTALINO y la empresa TEQUIMEX SAS, así como una certificación del Consejo Regulador del Tequila A.C., en la que aparece la empresa productora TEQUILA EL POTRILLO CRISTALINO, como miembro del Consejo Regulador del Tequila A.C.

No obstante, lo anterior, una vez verificada la totalidad del expediente, esta Delegatura observa que los documentos referidos no fueron aportados por la sociedad solicitante del registro. Adicionalmente, aún en el caso de haberlos presentado, los documentos referidos no corresponden a autorizaciones de uso de la denominación de origen Tequila, sino a certificaciones de un tercero, con quien la sociedad solicitante celebró un contrato de compra de tequila.

Tal como lo señaló la Dirección de Signos Distintivos, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró la protección de la denominación de origen TEQUILA, para distinguir una bebida alcohólica del mismo nombre, mediante Resolución No. 66275 del 29 de noviembre de 2010. De acuerdo con la referida Resolución, el tequila se produce exclusivamente en el Estado de Jalisco; los municipios de Abasolo, Ciudad Manuel Guanajuato; en los municipios de Briseñas de Matamoros, Chavinda, Chilchota, Churintzio, Cotija, Ecuandureo, Jacona, Jiquilpan, Maravatío, Nuevo Parangaricutiro, Numarán, Pajacuarán, Peribán, La Piedad, Régules, Los Reyes, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancicuaro, Tanhuato, Tingüindín, Tocumbo, Venustiano Carranza, Villamar, Vistahermosa, Yurécuaro, Zamora, Zináparo, y Marcos Castellanos, del Estado de Michoacán; los municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán, Jala, Jalisco, San Pedro de Lagunillas, Santa María del Oro y Tepic, del Estado de Nayarit; y los municipios de Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Gómez Farías, González, Llera, Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tula y Xicoténcatl del Estado de Tamaulipas, todos ubicados en territorio Mexicano.

Por otra parte, cuenta con características particulares, enunciados de la siguiente manera en la Resolución No. 66275 del 29 de noviembre de 2010:

“Las características y materia prima utilizada para la elaboración del producto y procedimiento para su fabricación serán siempre los que se fijen en la “Norma Oficial de Calidad para Tequila” que define al TEQUILA como la “Bebida alcohólica regional obtenida por destilación de mostos, preparados directa y originalmente del material extraído, en las instalaciones de la fábrica de un Productor Autorizado la cual debe estar ubicada en el territorio comprendido en la Declaración, derivados de las cabezas de Agave tequilana weber variedad azul, previa o posteriormente hidrolizadas o cocidas y sometidos a fermentación alcohólica con

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

levaduras, cultivadas o no, siendo susceptibles los mostos de ser enriquecidos y mezclados conjuntamente en la formulación de otros azúcares hasta en una proporción no mayor del 49% de azúcares reductores totales expresados en unidades de masa, en los términos establecidos por esta NOM y en la inteligencia que no están permitidas las mezclas en frío. El Tequila es un líquido que, de acuerdo a su clase, es incoloro o coloreado cuando es madurado o cuando es abocado sin madurarlo.”

Con lo anterior, se debe precisar que la expresión TEQUILA hace parte integral del conjunto marcario, lo cual no está permitido, salvo que el solicitante cuente con una autorización de uso de dicha denominación de origen, escenario no demostrado en el presente expediente.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ha definido, en su artículo 201, la denominación de origen como una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce.

Esta es una causal absoluta de registro, pues son derechos colectivos que han sido reconocidos por el Estado. Es por ello que en este caso no se debe estudiar la falta de distintividad del signo, sino la inapropiabilidad de signos sobre los que el estado ya ha otorgado un derecho bajo unas condiciones específicas que a su vez generan unos efectos en el mercado.

En este caso en concreto, se evidencia que la solicitud de registro contiene una Denominación de Origen Protegida en Colombia (TEQUILA), por lo que la causal del Artículo 135 literal j) se aplica.

Así, el signo solicitado puede inducir a error al consumidor sobre las calidades esenciales de los productos que identifica y demás características que se deben exclusivamente al medio geográfico en el cual se producen.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- **PROCESO 227-IP-2017**

“(…)

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Irregistrabilidad de un signo por contener una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.

Dado que, en el presente caso, el signo solicitado a registro reproduciría la denominación de origen CHAMPAGNE, la cual identifica productos dentro de la categoría de vinos o bebidas espirituosas, resulta pertinente analizar la protección especial que la norma comunitaria le otorga a esta categoría de productos.

Con el ánimo de crear armonía conceptual en el escenario internacional, y como quiera que el tráfico comercial de bebidas espirituosas tiene una incidencia alta tanto en América como en Europa, la jurisprudencia del Tribunal¹³⁹ considera adecuado adoptar una definición de bebidas espirituosas basándose, de manera general, en la normativa comunitaria europea (Artículo 2 del Reglamento de la CE 110/2008)¹⁴⁰. En el campo de las denominaciones de origen esto es muy importante por la reciprocidad como parámetro de protección en los diferentes escenarios globales.

Este Tribunal observa que una "bebida espirituosa" no se puede definir simplemente como bebida alcohólica, ya que la categoría de los vinos también entra dentro de dicha definición, lo que impide "lógicamente" hacer esta afirmación. Como se mencionó, la intención del legislador comunitario y multilateral es dar un tratamiento diferente a estas dos bebidas de contenido alcohólico.

Por tal razón, una bebida espirituosa será aquella que goza de las siguientes características:

¹³⁹ Ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 120-IP-2014 del 20 de febrero de 2015

¹⁴⁰ Reglamento CE 110/2008

"Artículo 2.- Definición de bebida espirituosa

1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «bebida espirituosa» la bebida alcohólica:
 - a) destinada al consumo humano;
 - b) poseedora de unas cualidades organolépticas particulares;
 - c) con un grado alcohólico mínimo de 15 % vol;
 - d) producida:
 - i) bien directamente, mediante:
 - la destilación, en presencia o no de aromas, de productos fermentados de modo natural, y/o
 - la maceración o procedimientos similares de materias primas vegetales en alcohol etílico de origen agrícola y/o destilados de origen agrícola, y/o las bebidas espirituosas en el sentido del presente Reglamento, y/o
 - la adición de aromas, azúcares u otros productos edulcorantes enumerados en el punto 3 del anexo I y/u otros productos agrícolas y/o alimenticios al alcohol etílico de origen agrícola y/o a destilados de origen agrícola y/o a bebidas espirituosas según la definición del presente Reglamento,
 - ii) o bien por mezcla de una bebida espirituosa con uno o más de los siguientes productos:
 - otras bebidas espirituosas, y/o
 - alcohol etílico de origen agrícola o destilados de origen agrícola, y/u
 - otras bebidas alcohólicas, y/o
 - bebidas.
2. No obstante, no se consideran bebidas espirituosas las que se incluyen en los códigos NC 2203, 2204, 2205, 2206 y 2207'

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- a) *Es una bebida alcohólica*¹⁴¹
- b) *Destinada al consumo humano.*
- c) *Con cualidades organolépticas¹⁴² particulares. Es decir, con aspectos específicos que se pueden captar por los sentidos.*
- d) *Obtenida por destilación, en presencia o no de aromas, de productos naturales fermentados, o por maceración de sustancias vegetales, con adición o no de aromas, azúcares, otros edulcorantes u otros productos agrícolas.*
- e) *Se puede obtener por mezcla con otras bebidas espirituosas, alcohol etílico o destilados de origen agrícola, otras bebidas alcohólicas o no alcohólicas.*

El Artículo 215 de la Decisión 486 establece una protección ampliada para aquellas denominaciones de origen que identifiquen a vinos o bebidas espirituosas, disponiendo que los países miembros prohíban la utilización de dichas denominaciones de origen en los productos del género señalado, incluso a pesar de que se haga la aclaración de que el producto ofrecido no es de la procedencia geográfica de la denominación de origen, o así se utilicen expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Asimismo, el Literal k) del Artículo 135 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

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

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. (...)"

Para aplicar esta causal se requiere que previamente, la expresada denominación de origen se encuentre protegida, implicando con ello que debe encontrarse expresamente reconocida por declaración de la autoridad competente del país miembro o de alguno de los países miembros de la Comunidad Andina.

En el mismo sentido, la jurisprudencia de este Tribunal¹⁴³ ha señalado que lo primero que se observa de la lectura de este artículo es la prohibición de registro de un signo solicitado como marca si contiene una denominación de origen protegida para vinos

¹⁴¹ A modo referencia, el Literal c) del Artículo 2 del Reglamento del CE 110/2008 establece que se trataría de una bebida alcohólica con un grado mínimo de alcohol volumétrico de 15%.

¹⁴² REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "organoléptico": Que puede ser percibido por los órganos de los sentidos.

¹⁴³ Ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 120-IP-2014 del 20 de febrero de 2015.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

y bebidas espirituosas. En consecuencia, al aplicar la causal de irregistrabilidad en cuestión, la oficina de registro marcario no deberá analizar la posibilidad de que se genere riesgo de confusión, asociación y uso parasitario.

La anterior disposición recoge la previsión contenida en el Artículo 23.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), cuyo texto es del siguiente tenor:

*"Artículo 23.- Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas.
(...)*

2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen". (...)."

El Literal k) del Artículo 135 de la Decisión 486 viabiliza que los países miembros de la Comunidad Andina le otorguen el trato especial y reforzado a las denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, en concordancia con la normativa multilateral.

Sobre el trato especial y diferenciado mencionado, la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través de la nota informativa sobre "Propiedad Intelectual: Indicaciones Geográficas y Biodiversidad", manifestó lo siguiente:

"Las indicaciones geográficas son topónimos (en algunos países son también palabras asociadas con un lugar) que se utilizan para identificar productos que proceden de determinados lugares y tienen determinadas características (por ejemplo, "Champagne": "Tequila" o "Roquefort"). De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, todas las indicaciones geográficas han de protegerse como mínimo para impedir que se induzca al público a error y para evitar la competencia desleal (artículo 22). Los vinos y bebidas espirituosas gozan de un nivel de protección más elevado o mayor (artículo 23): a reserva de varias excepciones, estas indicaciones tienen que protegerse incluso en el caso de que el uso indebido no induzca al público a error.¹⁴⁴ (Subrayado agregado)

¹⁴⁴ Organización Mundial del Comercio (OMC). Notas informativas "Propiedad Intelectual: Indicaciones Geográficas y Biodiversidad".
En: <https://www.wto.org/spanishltratop/s/dda/s/status/s/qi/s.htm> (Consulta: 14 de marzo de 2017)

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En consecuencia, se advierte que la normativa andina, sigue la misma lógica de los Artículos 22 y 23 del ADPIC; es decir, una previsión general para las denominaciones de origen -Literal j) de la Decisión 486¹⁴⁵- y una específica con una protección especial y diferenciada para aquellas que recaen sobre vinos y bebidas espirituosas -Literal k) de la Decisión 486-.

IV.12 Signos consistentes en indicaciones geográficas

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

- i) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

COLOMBIA

- **Resolución Nº 15623 del 19 de marzo de 2021 recaída en el Expediente Nº SD2020/18495**

“(…)

Literal I) del artículo 135 de la Decisión 486

(…)

Concepto de la norma

El artículo 22 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio define las indicaciones geográficas como:

(...) “Las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”

¹⁴⁵ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

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

(…)

j) reproduczan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

(…)

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Las indicaciones geográficas son utilizadas para productos que tienen un origen geográfico concreto, que le proporcionan unas características especiales las cuales a su vez constituyen reputación o reconocimiento que se deriva de su lugar de origen.

Según Botana, (...) “Es consustancial a la Denominación de Origen que la misma comporte a la existencia de un doble vínculo entre el correspondiente nombre geográfico que la constituye y el producto que con éste se individualiza. El primero de ellos es de índole geográfica: el nombre debe designar productos originarios (por su producción, cultivo, elaboración, etc.) del lugar, zona o región identificado por él; y el segundo es de carácter cualitativo, a saber: el producto designado por el nombre geográfico ha de poseer cualidades o propiedades específicas debidas exclusiva o fundamentalmente a factores naturales y/o humanos del medio geográfico del que se trate.” (...)¹⁴⁶

Así mismo, debe destacarse que las características especiales de los productos derivadas de su lugar de origen, constituyen un instrumento diferenciador respecto de otros productos que puedan encontrarse en el mercado, así como también les confieren un valor agregado¹⁴⁷. En efecto, el Tratadista José Manuel Botana sostiene al respecto: (...) “Y así, al acreditar la presencia de tales cualidades en el producto que designa, la Denominación de Origen incrementa para dichos empresarios las posibilidades de introducción en nuevos mercados y refuerza su mantenimiento en los que están ya presentes. De ese modo, la Denominación de Origen se manifiesta como un importante valor intangible o inmaterial compartido colectiva y conjuntamente por todas las empresas involucradas en la producción, elaboración o transformación de los productos por ella amparados.” (...)¹⁴⁸

Por su parte, la Decisión Andina no cuenta con una definición de Indicación Geográfica. Para ésta, la Indicación Geográfica es el género de dos especies: las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

A diferencia de la Decisión 486, otras legislaciones si incluyen o contienen una definición de Indicación Geográfica.

En consecuencia, la Dirección debe plantearse si aplica la causal en estudio ante la ausencia de definición de indicación geográfica cuando la marca consta en alguna de sus especies: denominación de origen e indicación de procedencia o si basta con que conste en una indicación geográfica en el sentido de la definición dada por el

¹⁴⁶ (Agra Botana, José Manuel: “Las Denominaciones de Origen”; Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.).

¹⁴⁷ (DANIELE GIOVANNUCI- TIM JOSLING- WILLIAM KERR- BERNARD O’CONNOR- MAY T. YEUNG: “Guía de Indicaciones Geográficas- Vinculación de los Productos con su Origen”; Editor Centro de Comercio Internacional- Ginebra 2009, p. 30 a33).

¹⁴⁸ (AGRA BOTANA, José Manuel: “Las Denominaciones de Origen”; Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., p. 35.)

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

ADPIC. Igual debe establecer si ante el primer escenario, es decir que la marca consista en una denominación de origen, debe aplicar esta causal o la establecida en los literales j) o k) del artículo 135 de la Decisión 486.

Para lo anterior se deben tener presentes las diferencias entre las causales de irregistrabilidad contempladas en los literales antes mencionados.

En primer lugar, el literal l) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos que:

“Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.”

Por su parte, el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486, dispone que no son registrables como marcas los signos que:

“reproduczan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.”

Finalmente, el literal k) del artículo 135 de la Decisión 486, prohíbe el registro marcario de un signo que:

“contenga una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.”

Del análisis de las normas antes citadas se observa que el literal l) tiene aplicación únicamente cuando la marca consista en una indicación geográfica al tenor de la definición del ADPIC, bien porque sea una denominación de origen o por que sea una indicación de procedencia, ya que cualquiera de los dos cumple con la definición de la Decisión 486 y del ADPIC sobre las indicaciones geográficas.

Ahora bien, si la Superintendencia determina que la marca consiste en una denominación de origen protegida podrá aplicar el literal j) y si se refiere a una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas podrá determinar la aplicación del literal k).

De igual forma, la aplicación o no de alguno de los literales antes mencionados no excluye la aplicación del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486, cuando la indicación contenida en el signo sea susceptible de inducir a error al consumidor sobre aspectos como la naturaleza o el origen del producto.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Hay que tener en cuenta que las indicaciones geográficas son protegidas por el supuesto del literal l) del artículo 135 de la Decisión 486, con el fin de evitar que el consumidor se vea envuelto en error respecto de la creencia de la zona geográfica de la que vienen los productos o servicios que desea adquirir, y así, poder evitar las prácticas de competencia desleal.

Según Fernández-Nóvoa, “se permite impedir (...) la utilización del nombre geográfico por parte de terceros, tanto si se utiliza aisladamente, como si se utiliza con ciertos vocablos que se insertan para localizar la denominación geográfica y mostrar, de este modo, el verdadero origen de la mercancía. En efecto, si a las empresas ajenas a la región o localidad respectiva le está vedado por completo el empleo de la denominación geográfica, es indudable que la misma conservará íntegramente su poder distintivo y su fuerza de atracción publicitaria en beneficio del interés económico nacional y los intereses de particulares de las correspondientes empresas y productores7”

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



(...)

IV.13 Signos de Estados e Instituciones Internacionales.

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

- m) reproduczan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

PERÚ

- **Resolución Nº 1492-2017/CSD-INDECOPI de fecha 5 de junio de 2017 recaída en el Expediente N° 674625-2016/CSD**

“(...)”

3.2. Signos que reproduzcan o imiten signos oficiales de los Estados o cualquier organización internacional

El Artículo 135 inciso m) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que "reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional".

Al respecto, Carlos Fernández-Nóvoa, al analizar la prohibición de registro establecida en la letra i) del artículo 5.1. de la Ley de Marcas española, señala¹⁴⁹ que las marcas en las que se incluyese, sin la debida autorización, alguno de los símbolos mencionados en la norma antes señalada, "podría suscitar fácilmente en el público la creencia de que existe un vínculo entre la titular de tal marca" y la correspondiente autoridad competente. En ese sentido, considera que si "(...) la titular de la denominación oficial incluida en una marca no hubiese otorgado la debida autorización, la correspondiente marca deberá considerarse engañosa (...)".

Asimismo, en el procedimiento 14-IP-99, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que esta prohibición tiene por finalidad "(...) evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del producto".

¹⁴⁹ Cabe advertir que, si bien el autor hace referencia a la prohibición establecida en el artículo 5.1., letra i) de la Ley española de Marcas de 2001, la cual señala que "no podrán registrarse como marcas los signos (...) que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización", el mencionado criterio puede ser válidamente aplicado al presente caso. En efecto, el autor señala que la prohibición concerniente a los signos y símbolos oficiales, en la Ley de Marcas de 2001, es una triple prohibición establecida en las letras i), j) y k), para lo cual, a fin de comprender el alcance de dicha triple prohibición, resulta conveniente analizar separadamente las normas contendidas en las letras i), j) y k) del artículo 5.1 .FERNANDEZ - NÓVOA, Tratado sobre Derechos de Marcas, 2º Edición, Madrid 2004, pag.237 - 238.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En el mencionado proceso, se precisa que "(...) la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, es decir, que sea evidente tal reproducción o imitación y que esta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite /os signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares".

No caería dentro del impedimento de irregistrabilidad par ejemplo el uso del nombre de Siam que correspondería al antiguo nombre de Tailandia.

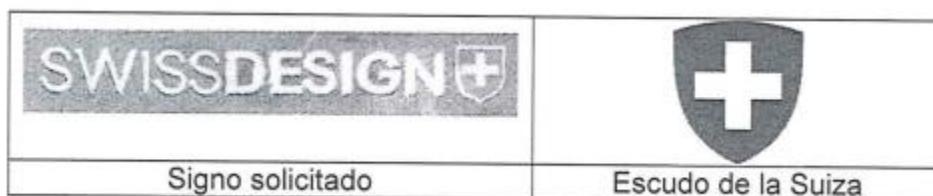
Tampoco incurren en esta prohibición de registro los signos o etiquetas que utilicen simplemente los mismos colores de una bandera como serian el rojo y blanco respecto de las banderas del Perú, Austria, Canadá o Polonia, puesto que el simple uso cromático no es la reproducción clara y evidente de un "pabellón oficial", o de una bandera particular¹⁵⁰.

3.2.1. Análisis del signo solicitado en el presente caso el signo solicitado:



Pretende distinguir productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que el signo solicitado incluye en su conformación la representación de un escudo de color rojo con bordes de color blanco, en cuyo interior se aprecia una cruz de color blanco, siendo que dicha representación corresponde o consiste en la imagen del escudo de Suiza. Asimismo, no obstante el requerimiento efectuado mediante la providencia de fecha 25 de octubre de 2016, COMERCIAL SOHUM LIMITADA de Chile no ha acreditado contar con el consentimiento de la autoridad competente de Suiza.



De lo expuesto, en opinión de esta Comisión el signo solicitado, incurre en la prohibición de registro contemplada en el artículo 135 inciso m de la Decisión 486.

¹⁵⁰ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 463 del 26 de julio de 1999.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

COLOMBIA

- **Resolución Nº 62059 del 2 de octubre de 2020 recaída en el Expediente Nº SD2020/35605**

“(…)

Concepto de la norma

El propósito de la norma en comento es, como lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia "evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del producto.

La prohibición en este caso es absoluta, puesto que la norma hace referencia a que los signos protegidos por la misma evitan la posibilidad de registrar aquellos que los reproduzcan como marcas o como elementos de las mismas, es decir que en ningún caso los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional, son susceptibles de ser registrados en sí mismos o hacer parte de un conjunto marcario sin la autorización de las autoridades competentes para ello.

Cabe destacar como el artículo no protege las denominaciones de los Estados, sino que se centra en los escudos, banderas y otros emblemas, por lo que la doctrina ha considerado que dichas reproducciones deben constituirse, únicamente, en imitaciones desde el punto de vista heráldico.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza: 5: Productos desinfectantes para lavarse las manos.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literal m) de la Decisión 486 de 2000

Es importante destacar, que la norma artículo 135 literal m), establece que las marcas solicitadas no pueden reproducir ni imitar, elementos que para el caso en concreto se constituyen en la bandera de la Confederación de Suiza¹⁵¹ la cual está conformada por un recuadro rojo con una cruz blanca en su interior¹⁵², misma gráfica que se observa en la parte superior de la denominación y dentro de la letra “O” de la palabra TOTAL, a saber:



Es importante reiterar que la causal en estudio se refiere al uso no autorizado, independientemente de que los elementos adicionales sean o puedan a llegar a ser distintivos, pues no se está examinando la composición de la marca como elemento identificador de productos y/o servicios sino de la utilización indebida de emblemas



¹⁵¹

¹⁵² <https://www.lifeder.com/bandera-de-suiza/>

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

de los Estados, como en el caso en concreto en donde se observa que el signo solicitado reproduce la bandera de la Confederación de Suiza.

Asimismo, es importante señalar que, tampoco se encuentra documento alguno mediante el cual la Confederación de Suiza, Estado afectado haya otorgado autorización para la utilización de ese símbolo oficial dentro del conjunto marcario, lo que implica la negación del mismo.

Por tanto la Dirección concluye que, al contener el signo solicitado las características anteriormente mencionadas se encuentra dentro de los presupuestos que impiden su concesión, pues la causal de irregistrabilidad anteriormente referida es clara en prohibir el registro de un signo cuando reproduce un símbolo oficial identificador de un Estado y así aceptado a nivel mundial.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de 2000

El signo solicitado a registro no resulta engañoso en los términos de la causal aludida; en la medida en que no atenta contra las condiciones de veracidad impuestas en el tráfico mercantil y no informa necesariamente a los consumidores erróneamente sobre los artículos con ella distinguidos.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

• **PROCESO 121-IP-2016**

"(...)

2. Signos que contienen la bandera de un Estado

En el proceso interno consta que la sociedad TRIO SELECTION INC. solicita la nulidad de los registros GROGGY (mixto), entre otras consideraciones porque manifiestan que el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR ha solicitado la enseña comercial GROGGY con la bandera de Canadá, estando incursa en una supuesta prohibición absoluta de registrabilidad. Por lo tanto, corresponde analizar el Literal m) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en que se establece:

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

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional".

Es evidente que la norma anterior tiene el propósito de evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del producto.

La prohibición no es absoluta, pues permite que tales signos puedan registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, siempre que se haya recabado autorización para ello.

Las prohibición que contempla el Literal m) del Artículo 135 de la Decisión 486, tienen dos condiciones que deberán concurrir necesariamente si pretendemos utilizar un signo o denominación de Estado u Organización Internacional como marca: en primer lugar, la autorización por parte del Estado u Organización para la utilización de la denominación o signo; en este punto es claro que el empresario o la persona que pretenda registrar como marca un signo de tales características, deberá solicitar al Estado u Organización Internacional permiso para tal fin; y segundo, que dicha denominación deberá ser utilizada como parte no esencial o accesoria de la marca, valga decir, que por su ubicación y particulares características no tenga un desempeño definitivo analizando la marca en su conjunto"¹⁵³.

Es claro que la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, y banderas, es decir, que sea evidente tal reproducción o imitación y que ésta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite los signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares.

Se deberá determinar si la ensena comercial GROGGY, reproduce o imita indebidamente la bandera de Canadá, teniendo en cuenta los presupuestos señalados en el presente acápite.

IV.14 Normas Técnicas

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

n) reproducen o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

¹⁵³ Proceso 15-IP-97, Marca CODE BLEU (Etiqueta), G.O. N° 314 de 18 de diciembre de 1997.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

PERÚ

Resolución N° 586-2007/CSD-INDECOPI de fecha 27 de marzo de 2007 recaída en el Expediente N° 265033-2014/CSD

“(…)

4. Reproducción o imitación de normas técnicas

4.1. Marco legal y conceptual

La Organización Internacional para la Estandarización o International Organization for Standardization (ISO) es una organización internacional no gubernamental, compuesta por representantes de los organismos de normalización (ONs) nacionales, que produce normas internacionales industriales y comerciales. Dichas normas se conocen como normas ISO y su finalidad es la coordinación de las normas nacionales, en consonancia con el Acta Final de la Organización Mundial del Comercio, con el propósito de facilitar el comercio, facilitar el intercambio de información y contribuir con unos estándares comunes para el desarrollo y transferencia de tecnologías.¹⁵⁴

La ISO no es un acrónimo; proviene del griego ISO, que significa igual. Es un error común el pensar que ISO significa International Standards Organization, o algo similar; en inglés su nombre es International Organization for Standardization, mientras que en francés se denomina Organisation Internationale de Normalisation; el uso del acrónimo conduciría a nombres distintos: IOS en inglés y OIN en francés, por lo que los fundadores de la Organización Internacional de Normalización o Estandarización eligieron el término ISO como la forma corta y universal de su nombre¹⁵⁵.

La norma técnica es un documento accesible al público, establecido con la cooperación y el consenso o la aprobación general de todas las partes interesadas, basado en los resultados conjuntos de la ciencia, la tecnología y la experiencia, que tiene por objetivo el beneficio óptimo de la comunidad. Las normas técnicas pueden referirse a productos o servicios.

La ISO elabora las normas internacionales por consenso entre los miembros de la organización, antes de que una norma sea plenamente aprobada, pasa por muchas etapas. Los proyectos de norma internacional adoptados por los comités técnicos se hacen circular entre los miembros de la ISO para que formulen comentarios al

¹⁵⁴ Información obtenida de la página web:

www.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n

¹⁵⁵ Ibidem

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

respecto Al menos 75% de los miembros de la ISO deben aprobar el proyecto de norma antes de convertirse en una norma internacional. La ISO publicó en 1987 el primer conjunto de la serie ISO 9000, luego de haberlo sometido a este proceso. En 1994, fue objeto de una revisión.

4.2. Aplicación al presente caso

En el presente caso, la opositora afirma que el signo solicitado ISORADE incurre en la prohibición de registro señalada en el inciso n) del artículo 135 de la Decisión 486, por incluir en su conformación la partícula ISO que corresponde a la norma técnica de calidad.

Al respecto, la Sala determina que el signo solicitado constituido por la denominación ISORADE será apreciado por el consumidor como una unidad denominativa, dada la connotación arbitraria de la denominación ISORADE con relación con los productos que pretende distinguir.

Ello no obstante el signo incluya el término ISO en su estructura, ya que la conjunción de dicho término con la partícula RADE, logra conformar una unidad denominativa que integra dichos términos, por lo cual las partículas ISO y RADE pierden su individualidad dentro del signo. En consecuencia, el signo solicitado no reproduce ni imita un signo que comprenda a una norma técnica internacional.

En tal sentido, se concluye que el signo solicitado no se encuentra inciso en la prohibición contemplada en el inciso n) del artículo 135 de la Decisión 486.

IV.15 Variedades Vegetales

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

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

PERÚ

- Resolución Nº 1466-2018/CSD-INDECOPI de fecha 21 de marzo de 2018 recaída en el Expediente N° 669881-2018/CSD

“(…)

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

1. Prohibición contenida en el Artículo 135 literal o) de la Decisión 486

El literal o) del Artículo 135 de la Decisión 486, establece lo siguiente:

(...)

De otro lado, el Artículo 3 de la Decisión 345, Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, dispone la siguiente definición:

"3. Para los efectos de la presente Decisión, se adoptaran las siguientes definiciones:

(...)

Variedad: Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.

Asimismo, el Artículo 13 del Decreto Supremo 035-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, establece que el plazo de duración de la protección será de veinticinco (25) años para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales, incluidos sus portainjertos y de veinte (20) años para las demás especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento.

3.2.2. Aplicación al caso concreto

En el expediente bajo análisis, conforme se aprecia del Informe Nº 0022-2017/DIN, de fecha 06 de abril de 2017 -obrante en autos del expediente de vista- emitido por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, en la base de datos sobre variedades vegetales PLUTO, existen seis registros que tienen la denominación MISIL, tres registros de derechos de obtentor y tres registros en listas nacionales para variedades de la especie *Cucumis sativus* y *Helianthus annuus*.

En efecto, conforme se advierte de la información obrante a fojas 15 y 16, obtenida de la base de datos sobre variedades vegetales PLUTO disponible en <http://www.upov.int/pluto/es/>, existen cuatro registros para la especie *Cucumis sativus* (Pepino) cuya denominación es 'misil'.

Al respecto, en atención a lo expuesto, la Comisión considera que los productos que pretende distinguir el signo solicitado, a saber, productos agrícolas y hortícolas, serán relacionados para los consumidores como correspondientes a la variedad

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

vegetal MISIL, puesto que el referido signo se destinara a productos relativos a dicha variedad.

Ahora bien, cabe indicar que, si bien el signo solicitado incluye en su conformación elementos figurativos adicionales, a saber, la denominación MISIL escrita en letras particulares de color rojo, aquello no desvirtúa el hecho de que el signo solicitado será asociado con la variedad vegetal antes señalada, toda vez que el referido signo incluye en su conformación una denominación que corresponde al nombre de la variedad vegetal de la especie Cucumis sativus (Pepino).

Por lo expuesto, la Comisión considera que el signo solicitado se encuentra incursa en la prohibición de registro establecida en el inciso o) del artículo 135 de la decisión 486.

COLOMBIA

- **Resolución Nº 11570 del 20 de febrero de 2018 recaída en el Expediente N° 16048060**

“(…)

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal o) del artículo 135 de la Decisión 486

(...)

Concepto de la norma

En esta causal establece la irregistrabilidad de signos que reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad, o su uso fuere susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con la variedad.

La causal exige que la variedad vegetal esté protegida, es decir, reconocida como tal por el organismo correspondiente. En el caso colombiano, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el encargado de ejercer el control técnico-científico para reconocer y garantizar la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales.

La causal de irregistrabilidad en estudio protege la variedad vegetal protegida frente a actos de reproducción, imitación e inclusión.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Por reproducción se entiende el acto de copiar o representar de manera idéntica la denominación de la variedad vegetal protegida.

La imitación hace alusión a crear un signo semejante a la variedad vegetal protegida.

La inclusión consiste en agregar la variedad vegetal protegida dentro del signo distintivo solicitado. En este caso puede tratarse de un signo distintivo complejo, que incluya la variedad vegetal, o un signo distintivo simple que incluya en su estructura gramatical la variedad vegetal protegida.

Finalmente, la causal de irregistrabilidad exige una relación entre los productos o servicios pretendidos por el signo distintivo y la variedad vegetal protegida.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas:

1. *Copia de la Publicación contenida en la Página No. 05 de la Gaceta de Variedades Vegetales Protegidas No. 08 de diciembre del 2004, en la cual se publicó la solicitud de derecho obtentor de la variedad vegetal FEDEARROZ VICTORIA 1.*
2. *Copia de la Publicación contenida en la Página No. 46 de la Gaceta de Variedades Vegetales Protegidas NO. 11 de diciembre del 2008, en la cual se certifica el otorgamiento de certificado de obtentor sobre la variedad vegetal denominada FEDEARROZ VICTORIA 1.*

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado
SEMILLA DE ARROZ FEDEARROZ VICTORIA 1

(...)

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Valoración del acervo probatorio

Una vez revisada la documentación aportada al expediente como pruebas, evidenciamos que dentro de los folios 12 a 15, se encuentran la publicación de la solicitud de Obtentor de la Variedad Vegetal y la publicación del otorgamiento del certificado de Obtentor de la Variedad Vegetal denominada FEDEARROZ VICTORIA 1.

Sobre el anterior argumento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Interpretación prejudicial dentro del proceso 204-IP-2013, sobre el reconocimiento de los derechos del obtentor y los requisitos que deben reunir las variedades vegetales para ser objeto de protección, ha señalado lo siguiente:

“El artículo 23 de la Decisión 345 concede al titular de un certificado de obtentor la facultad para iniciar cualquier tipo de acción administrativa o judicial de conformidad con su legislación nacional a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción a su derecho de obtener la indemnización o compensación correspondiente.

Complementando el criterio señalado en el punto anterior y como se tiene dicho, el derecho del obtentor es una forma de propiedad intelectual que se reconoce a los creadores de nuevas variedades vegetales con el fin de que éstas sean protegidas.¹⁵⁶” (Subraya fuera de texto).

Sobre la adquisición del derecho del obtentor, el Tribunal señala:

“Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la Oficina Nacional Competente del País Miembro. Para que pueda protegerse una variedad, debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación adecuada. Si se cumplen todos estos requisitos, luego del trámite pertinente, se concederá el derecho de obtentor.¹⁵⁷” (Subraya fuera de texto).

En Colombia, la oficina encargada de otorgar los certificados de obtentor y quien salvaguarda las nuevas variedades vegetales es el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), quien para el caso en concreto, es la entidad que expidió el acto de publicación, análisis y otorgamiento del certificado de Obtentor de la Variedad Vegetal denominada FEDEARROZ VICTORIA 1.

¹⁵⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Interpretación prejudicial dentro del PROCESO 204-IP-2013, página 25

¹⁵⁷ Ibidem

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Por otra parte, con respecto a las Variedades Vegetales la UPOV ha establecido criterios uniformes para que los obtentores de nuevas variedades vegetales tengan en cuenta al momento de definir la denominación genérica de la variedad que se pretende proteger:

- “a) Debe ser aceptable desde el punto de vista lingüístico.
- b) Debe ser diferenciable de otras denominaciones otorgadas, especialmente cuando se trate de variedades similares.
- c) Debe ser suficientemente distingible de nombres o marcas comerciales existentes.”¹⁵⁸ (Subrayado fuera de texto).

Así las cosas, y una vez definido y soportado que la Variedad Vegetal denominada FEDEARROZ VICTORIA 1, posee en la actualidad un certificado de Obtentor, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Interpretación prejudicial dentro del proceso 204-IP-2013, ha señalado que:

“5. La variedad debe tener una DENOMINACIÓN ADECUADA. La denominación de la variedad no podrá ser objeto de marca ni de otros signos distintivos. Debe ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriores registradas y deberá, además, permitir su clara identificación.” (sic) (Subrayas por fuera del texto)

El artículo 13 de la Decisión 345 expresa que:

“Cada País Miembro se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor.

La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas. (Subraya fuera de texto)

Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorgamiento de certificados de obtentor en dos o más Países Miembros, se empleará la misma denominación en todos los casos.”

Sobre la denominación varietal, Pablo Felipe Robledo del Castillo, en su libro Los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales en Colombia⁶, señala que:

¹⁵⁸ Ibidem

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

“De acuerdo con la legislación reguladora de los derechos de obtentor de variedades vegetales, la denominación de la variedad tiene por objeto ser su designación genérica (arts. 13 Convenio UPOV de 1978 y 20 Convenio UPOV de 1991). Es decir, que su de ser está en permitir la identificación de la variedad.”

(...)

Esta característica consagrada en los numerales 8 artículo 13 Convenio UPOV de 1978 y 8 artículo 20 Convenio UPOV de 1991, así como el parágrafo 1 artículo 39 de la Resolución ICA 1893 de 1995, significa que la denominación genérica no excluye la asociación de una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una indicación similar a denominación registrada de la variedad cuando ésta se ofrezca a la venta o se comercialice.

(...)

Así las cosas, queda bastante claro que en ningún caso la denominación genérica de una variedad vegetal puede ser registrada como marca, sin perjuicio de que sobre la variedad recaiga un signo que sin formar parte de su denominación genérica o sin imitarla, sea lo suficientemente distintiva para identificarla en el mercado; es decir que, con exclusión de la denominación genérica de la variedad, cualquier signo distintivo puede ser registrado como marca de la misma, siempre que, naturalmente, se cumplan los requisitos para ello contemplados en las disposiciones de propiedad industrial. De ser así, la marca que recaiga sobre una variedad vegetal deberá ser registrada en la Clase 31 de la Clasificación internacional de Niza que corresponde a “Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta”.

Entonces tenemos que una denominación varietal, es genérica conforme a las legislaciones vigentes sobre la materia, pero la misma no es excluyente al ser asociada con una marca debidamente reconocida dentro del comercio; situación que no se configura en el caso en estudio, ya que nos presentan un signo genérico que consiste exclusivamente en una expresión, que más que individualizar un producto, se encuentra llamándolo por su nombre sin agregar elementos que le otorguen distintividad. En efecto, con el signo solicitado se estaría indicando una variedad vegetal, pero no al empresario, por ende no podría ser reconocida como marca la expresión FEDEARROZ VICTORIA 1.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

*De esta manera y teniendo en cuenta el acervo probatorio, consideramos que el signo solicitado a registro se encuentra *incurso en la causal de irregistrabilidad absoluta*, ya que *incluye una denominación de una variedad vegetal protegida correspondiente a FEDEARROZ VICTORIA 1*; encontrándose también, que los productos solicitados para la clase 31 de la clasificación de Niza, están claramente relacionados con la variedad vegetal protegida, ya que dentro de los mismos se dispone como cobertura: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; *animales vivos; frutas, legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta*. Productos comprendidos en la clase 31 Internacional de Niza. (Subraya fuera de texto)*

Así las cosas, y teniendo en cuenta todo lo anterior expuesto, no es procedente acceder con el registro del signo solicitado ya que tanto en la denominación como en la conexión competitiva de los productos, se evidencia la estrecha relación entre el signo solicitado SEMILLA DE ARROZ FEDEARROZ VICTORIA 1 con la variedad vegetal certificada por el ICA que es FEDEARROZ VICTORIA 1.

IV.16 Contrarios a la moral y buenas costumbres

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

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

PERÚ

- Resolución N° 4470-2019/CSD-INDECOPI de fecha 30 de setiembre de 2019 recaída en el Expediente N° 765573-2018/CSD

“(…)

Signos contrarios a la ley, a la moral, al orden público y a las buenas costumbres.

“(…)”

Previamente a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, es conveniente precisar los siguientes conceptos:

Ley

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En concordancia con lo establecido por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 30-IP-9612¹⁵⁹, conviene precisar que la interpretación del literal g) del artículo 72 de la Decisión 313 (recogida en términos similares para el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486) y, de manera especial, la palabra "ley" contenida en el precepto, es necesario efectuarla en aplicación de criterios que miren al fin ulterior de la norma y en el contexto en que se encuentra inmersa.

Conforme lo expresa el Tribunal en el citado Proceso 30-IP-96, cuando la disposición comunitaria hace alusión a la palabra "ley", no debe entenderse que las legislaciones internas sobre marcas pueden incorporar nuevas prohibiciones de registro que las contempladas en el Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial. Sin embargo, el derecho positivo de cada país ha incorporado en su ordenamiento jurídico disposiciones de carácter imperativo que velan por los intereses generales y que tienen par fundamento el orden público, la paz, la estabilidad, la moral y las buenas costumbres. Estas normas positivas internas no pueden ser desconocidas por la Oficina nacional competente al momento de conceder el registro

Moral

Conceptualmente, se entiende por moral aquello perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia.¹⁶⁰

En términos generales, puede definirse a la moral como la conducta espiritual referida a la valoración en base a la conciencia individual o a los valores del entorno social. La moral considera los actos humanos en relación con el sujeto mismo que los cumple, determinando entre los actos posibles de este cual es la conducta debida: selecciona, entre las posibilidades del comportamiento, aquellas que son debidas o son licitas, y las opone a aquellos otros comportamientos posibles, pero indebidos, ilícitos o prohibidos.¹⁶¹

Si bien existe una estrecha relación entre las normas morales y las normas jurídicas - ya que no es posible vaciar el derecho de su contenido ético - existen diferencias entre la Moral y el Derecho, ya que aun siendo éticos los valores hacia los que apunta el derecho, estos son distintos de los valores pura y estrictamente morales. En efecto, la norma moral enjuicia la conducta de los valores supremos hacia los cuales debe orientarse la vida humana; toma la vida humana en sí misma, en su plenitud, centrándola en su auténtica y más radical significación, atendiendo a su supremo destino y misión, y contemplándola en su auténtica realidad, que es siempre la

¹⁵⁹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299 del 17 de octubre de 1997, pp.46, 52 y ss

¹⁶⁰ Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española.

¹⁶¹ Enciclopedia Jurídica Omeba.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

realidad individual, única, singular e intransferible. En cambio, la norma moral jurídica enjuicia y regula el comportamiento humano desde el punto de vista de las repercusiones de este en otras personas y en la sociedad.

La Moral constituye la ciencia del bien en general; el conjunto de normas de conducta que la mutua convivencia fija entre los hombres; la ciencia de las costumbres sociales. La coacción, de la cual carecen las normas morales, sirve de elemento diferenciador con respecto a las normas jurídicas; si bien muchas reglas éticas reciben por ello solo el amparo del derecho, mientras ciertas disposiciones positivas están desprovistas de sanción en caso de incumplimiento, por omisión del legislador, para la poca entidad de la situación o por alguna razón superior, como la que lleva a no aplicar una pena en ciertos casos, entre ellos, la condena condicional.¹⁶²

Orden público

Conceptualmente, puede definirse el orden público como la situación de normalidad y tranquilidad en la que discurren las principales actividades de un Estado sin perturbaciones ni conflictos.

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 4-IP-8816, señala que el orden público se refiere al Estado, a la cosa pública. Este orden es el imperio de la ley de la tranquilidad ciudadana que debe ser garantizado por el Estado. En tal sentido fue definido por Hauriou como el "orden material y exterior considerado como estado de hecho opuesto al desorden; como estado de paz opuesto al estado de perturbación". Son actos contra el orden público, por ejemplo, los que atentan contra la seguridad pública, los que afectan el normal funcionamiento de los servicios públicos, los tumultos y disturbios públicos, el pillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentados contra la salubridad pública y, en general, los que alteran la paz pública o la convivencia social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyo efecto en el público pueda ser el de estimular este tipo de actos, no podrá ser admitido como marca.

Asimismo, el Tribunal Andino, en el Proceso 2-IP-9417, ha manifestado sobre el orden público lo siguiente (...) "Aunque por definición la generalidad de la ley hace que ella se presuma dictada en beneficio colectivo, existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de manera tal que estos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada".

Fernández-Nóvoa ha indicado que el "orden público" debe ser concebido como el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son

¹⁶² Diccionario de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada.

Buenas costumbres

En términos generales, puede considerarse como buenas costumbres, en un lugar y en un momento determinado, aquellas que reflejan una adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral.

El Tribunal Andino, en el referido Proceso 4-IP-88¹⁶³, ha manifestado que por "buenas costumbres" debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predominante según el lugar y época. Suele tener esta expresión un sentido ético general y no propiamente comercial, y se la refiere, entre otras, a conductas que chocan con la moral social tales como la prostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etc. y las conductas delictivas en general. Un signo de cualquier tipo, denominativo o figurativo, que pueda extenderse como apologiza o simple propaganda de esta clase de conductas, será entonces ir registrable como marca.

Asimismo, en el Proceso 30-IP-96, se ha precisado que los términos "buenas costumbres no pueden ser confundidos con la costumbre como fuente del derecho nacida de la práctica social ni, de manera particular, con la costumbre mercantil, la cual tiene esencial importancia dentro del ámbito del Derecho Comercial dado su característico dinamismo y constante evolución; muestra de esa importancia constituye

El reconocimiento hecho por las leyes mercantiles al otorgar a la costumbre valor como fuente del derecho, equiparándola incluso a la propia ley, dentro de determinados parámetros. Pero no puede hablarse en el mismo sentido cuando la ley se refiere a las "buenas costumbres" consideradas como la "conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios de la Moral". En el mismo sentido, Fernández-Nóvoa precisa que las "buenas costumbres" han de asimilarse a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas.

Aplicación al caso concreto

En el presente caso, se ha solicitado el registro del signo constituido por la denominación HUEVON, para distinguir servicios de restauración y expendio de comida hecha a base de huevo, de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

¹⁶³ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39 del 24 de enero de 1989, p.3. 17 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 160 del 21 de julio de 1994, p.4.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Al respecto, se advierte que, la denominación HUEVON constituye un adjetivo vulgar y de carácter despectivo que significa "imbécil, tonto o falto de inteligencia"¹⁶⁴, por lo tanto, resulta un término ofensivo. Cabe precisar que, si bien dicha denominación puede ser usada coloquialmente con diferentes acepciones, de acuerdo con nuestro idioma tiene un significado particular conocido por todos, siendo el señalado líneas arriba. Así, se considera que la denominación HUEVON puede ofender la sensibilidad de las personas, las cuales son usuarias potenciales de los servicios que pretende distinguir, además tratándose de servicios de restauración (alimentación), los cuales son servicios de uso masivo, es razonable suponer que se encontraran al alcance de los niños, lo cual resultaría adversa a los fines de formación y educación de estos. Conviene agregar que, aun cuando se haya limitado los servicios solicitados a: "Servicios de restauración y expendio de comida hecha a base de huevo", no se logra desvirtuar lo determinado previamente, dado que el público usuario no lo asociara con un tipo de comida elaborado a base de huevo sino a un término ofensivo. En atención a ello, no corresponde aceptar el registro de la marca HUEVON, para los servicios que pretende distinguir, dado que constituye una denominación que resulta contraria a la moral y las buenas costumbres.

- **Resolución Nº 1212-2021/CSD-INDECOPI de fecha 06 de abril de 2021 recaída en el Expediente N° 845047-2020/CSD**

"(...)

Aplicación al caso concreto

En el presente caso, se ha solicitado el registro del signo constituido por la denominación CRACK y logotipo, conforme al modelo adjunto:



Para distinguir servicios de productos farmacéuticos; fungicidas, herbicidas, plaguicidas; insecticidas de la clase 05 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que, la denominación CRACK¹⁶⁵ hace referencia a la cocaína en piedra; en ese sentido, los consumidores asociarán al signo solicitado con una

¹⁶⁴ Información extraída de www.rae.es

¹⁶⁵ Ver: <https://dle.rae.es/crack?m=form>

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

droga perjudicial cuyo consumo es reprimido socialmente, vulnerando de esa manera las buenas costumbres imperantes en la normal convivencia en nuestra sociedad.

En efecto, el otorgamiento de derecho de exclusiva alguno sobre la denominación CRACK, implicaría la utilización de las herramientas que brinda el régimen legal en materia de propiedad industrial -tal como lo es la protección que otorgan los registros de marcas- a efectos de promover el consumo o pretender comercializar productos cuya naturaleza es considerada perjudicial o perniciosa para la sociedad en su conjunto al generar situaciones que atentan contra la convivencia social, no siendo tal situación una que sea considerada normalmente tolerada o tolerable, en especial cuando la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, entre las cuales se encuentra la cocaína, es considerada una actividad de interés efectivo para nuestro país.

Cabe señalar que, si bien el signo solicitado se encuentra escrito en un tipo de letra y conformado por otros elementos cromáticos, ello no desvirtúa lo previamente señalado.

En atención a ello, no corresponde aceptar el registro de la marca CRACK y logotipo, para los productos que pretende distinguir, dado que constituye una denominación que resulta contraria la moral y las buenas costumbres, por lo que el signo se encuentra incursa en la prohibición de registro establecida en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486.

(...)

COLOMBIA

- **Resolución Nº 1637 del 18 de enero de 2021 recaída en el Expediente N° SD2018/0091993**

“(...)

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: LEY, MORAL, ORDEN PÚBLICO Y BUENAS COSTUMBRES

(...)

1.2. La norma

De acuerdo con lo manifestado por el Tribunal Comunitario, cuando la norma hace alusión a la palabra “ley”, no debe entenderse que las legislaciones internas puedan incorporar nuevas prohibiciones de registro adicionales a las consagradas en el Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial. No obstante, lo anterior el

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

ordenamiento jurídico de cada país puede contener disposiciones que velen por los intereses generales y que tengan como fundamento o como finalidad, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Estas normas internas no pueden ser desconocidas por la Oficina nacional competente al momento del análisis de la solicitud de registro de un signo.

Por su parte Fernández-Nóvoa afirma que “Los términos Ley, orden público y buenas costumbres que al formular la prohibición analizada emplea el artículo 11 e) de la Ley de Marcas, deben ser interpretados del mismo modo que los términos paralelos que en diferentes artículos utiliza el Código Civil. Por “ley” hay que entender, básicamente, las normas vigentes del ius cogens (aquéllas que no pueden ser variadas por acuerdos entre particulares); y de manera particular, los artículos de la Ley Fundamental de 1978 que fija el conjunto de valores y derechos constitucionalmente reconocidos”¹⁶⁶.

1.3. La moral

Se entiende por moral aquello perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia¹⁶⁷. La moral considera los actos humanos en relación con el sujeto mismo que los cumple, estableciendo cuál es la conducta debida.

La moral constituye la ciencia del bien en general; el conjunto de normas de conducta que la mutua convivencia fija entre los hombres; la ciencia de las costumbres sociales.

La coacción, de la cual carecen las normas morales, sirve de elemento diferenciador con respecto a las normas jurídicas; si bien muchas reglas éticas reciben por ello sólo el amparo del derecho, mientras ciertas disposiciones positivas están desprovistas de sanción en caso de incumplimiento, por omisión del legislador, por la poca entidad de la situación o por alguna razón superior, como la que lleva a no aplicar una pena en ciertos casos, entre ellos, la condena condicional¹⁶⁸.

1.4. El orden público

Conceptualmente puede definirse el orden público como un conjunto de principios e instituciones que se consideran fundamentales en la organización social de un país y que inspiran su ordenamiento jurídico.

¹⁶⁶ Carlos Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre derecho de marcas*, Madrid 2001, pág. 156 y ss.

¹⁶⁷ Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española,

¹⁶⁸ Diccionario de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Tomo II, Sexta edición, Buenos Aires 1968, pág. 735.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

El Tribunal Andino de Justicia señala que el orden público se refiere al Estado, a la cosa pública. Este orden es el imperio de la ley de la tranquilidad ciudadana que debe ser garantizado por el Estado. En tal sentido fue definido por Hauriou como el “orden material y exterior considerado como estado de hecho opuesto al desorden; como estado de paz opuesto al estado de perturbación”. Son actos contra el orden público, por ejemplo, los que atentan contra la seguridad pública, los que afectan el normal funcionamiento de los servicios públicos, los tumultos y disturbios públicos, el pillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentados contra la salubridad pública y, en general, los que alteran la paz pública o la convivencia social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyo efecto en el público pueda ser el de estimular este tipo de actos, no podrá ser admitido como marca¹⁶⁹.

Asimismo, el Tribunal Andino ha manifestado sobre el orden público: “Aunque por definición la generalidad de la ley hace que ella se presuma dictada en beneficio colectivo, existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de manera tal que estos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada”¹⁷⁰.

Fernández-Nóvoa indica que el “orden público” debe ser concebido como el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada.

1.5. **Buenas costumbres**

En términos generales, puede considerarse como buenas costumbres, en un lugar y en un momento determinado, aquéllas que reflejan una adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral. El Tribunal Andino en el referido Proceso N° 4-IP-88 manifiesta que por “buenas costumbres” debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predominante según el lugar y época. Suele tener esta expresión un sentido ético general y no propiamente comercial, y se la refiere, entre otras, a conductas que chocan con la moral social tales como la prostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etc. y las conductas delictivas en general. Un signo de cualquier tipo, denominativo o figurativo que pueda extenderse como apología o simple propaganda de esta clase de conductas, será entonces irregistrable como marca.

De igual manera, en el Proceso N° 30-IP-96 se ha precisado que los términos “buenas costumbres no pueden ser confundidos con la costumbre como fuente del

¹⁶⁹ TJCA, Proceso N° 4-IP-88.

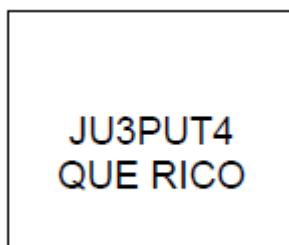
¹⁷⁰ TJCA, Proceso N° 2-IP-94.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

derecho nacida de la práctica social ni, de manera particular, con la costumbre mercantil, la cual tiene esencial importancia dentro del ámbito del Derecho Comercial dado su característico dinamismo y constante evolución; muestra de esa importancia constituye el reconocimiento hecho por las leyes mercantiles al otorgar a la costumbre valor como fuente del derecho, equiparándola incluso a la propia ley, dentro de determinados parámetros”.

En el mismo sentido, Fernández-Nóvoa precisa que las “buenas costumbres” han de asimilarse a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DEL SIGNO SOLICITADO EN REGISTRO



3. CASO CONCRETO

Observa esta Delegatura que el elemento denominativo de la marca solicitada en registro está conformado por la expresión “JU3PUT4 QUE RICO”, la cual pese a la variación de letras por números tiene un significado en sí misma y se encuentra asociada a la partícula “JUEPUTA” o HIJO DE PUTA “calificación denigratoria”¹⁷¹ que choca con la moral social.

Así entonces, un lema comercial que incorpore dentro de su conjunto una expresión con contenido denigratorio sería contrario a la moral aceptada o predominante en la sociedad colombiana y, por lo tanto, afectaría las buenas costumbres de esta.

Recordemos que la prohibición establecida en el literal mencionado, considerada en su conjunto, tiene como ratio legis prioritaria la protección del interés público en varios grados. Así, la norma cautela la moral social al impedir el registro de signos que contrarién o afecten las buenas costumbres, vela por los intereses de paz, estabilidad y justicia al proscribir las menciones atentatorias contra el orden público, pero presenta contornos ciertamente subjetivos, pues depende de los fluctuantes y

¹⁷¹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, (en línea), disponible en: <https://dle.rae.es/puto?m=&e=>, consultado el 27 de noviembre de 2019.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

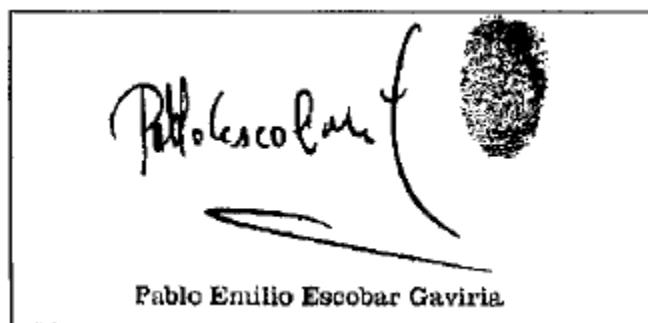
variados estados de la realidad social que se vive en el momento histórico en que se aplica.

Así las cosas, con el fin de salvaguardar el orden público y la moral y teniendo en cuenta especialmente la protección de los intereses de la colectividad no es posible acceder al registro de la marca nominativa JU3PUT4 QUE RICO.

- **Resolución Nº 53907 de fecha 9 de setiembre de 2019 recaída en el Expediente N° 11057901**

“(…)

1.2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DEL SIGNO SOLICITADO EN REGISTRO



El signo solicitado a registro consiste en la expresión PABLO EMILIO ESCOBAR GAVIRIA junto a la aparente firma del mismo nombre y huella dactilar. De conformidad con la anterior descripción, este signo es de naturaleza mixta arbitraria en tanto reúne elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos con claro significado, pero que, asociados a los bienes distinguidos por la marca ni describen ni sugieren la calidad de dichos bienes. Esta clase de marcas son distintivas en sí mismas y no es necesario demostrar que tienen un significado secundario

2, Caso Concreto

De conformidad con lo expuesto en el numeral 1.1 de esta resolución, y en referencia al literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos que: "sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres," esta Delegatura confirma que la expresión PABLO EMILIO ESCOBAR GAVIRIA, su aparente firma, acompañada de su huella dactilar, atenta contra la moral de la sociedad colombiana y el orden público de Colombia, al ser asociado al nombre PABLO EMILIO ESCOBAR GAVIRIA con un ciclo de violencia por que tuvo que atravesar el pueblo colombiano en la

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

década de los años 80 y parte de los 90, y que dejó miles de víctimas. En efecto, el nombre *PABLO EMILIO ESCOBAR GAVIRIA* corresponde al nombre de un personaje que ha sido también llamado “el Zar de la coca” y ha sido considerado como “el más importante narcotraficante que haya existido en la historia”¹⁷², además de ser conocido por su campaña terrorista donde “las autoridades lo vinculan al asesinato de más de 4.000 personas.

De este modo, este Despacho estima que no es factible el registro de una marca como la descrita anteriormente, que le haga apología a la violencia, al narcotráfico y al terrorismo, y por tanto sea susceptible de vulnerar la moral social y el orden público de Colombia.

Según las consideraciones expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal p) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- **PROCESO 309-IP-2014**

EL SIGNO CONTRARIO A LA LEY Y SOLICITADO PARA REGISTRO. (CAUSAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 135 LITERAL P).

El **SENAPI** argumentó que la persona que suscribió el acto administrativo demandando no estaba investida con jurisdicción y competencia para firmar resoluciones de concesión de marcas. Por lo tanto, sostuvo que la marca mixta **EL PAN CASERO** se obtuvo en contravención del literal p) del artículo 135 de la Decisión 486.

La **SOCIEDAD DE ALIMENTOS PROCESADOS SOALPRO S.R.L.**, afirmó que existe una correcta interpretación del literal p) del artículo 135, debido a que éste hace referencia a un análisis intrínseco de la marca solicitada y no del acto administrativo de concesión. Agrega, que en la Decisión 486 no existe ninguna previsión o prohibición sobre los actos dictados por autoridad sin jurisdicción y competencia.

La consultante realizó las siguientes preguntas:

- ¿Qué es lo que debe entenderse por actos contrarios a la ley?

¹⁷² <http://voices.yahoo.com/pablo-escobar-el-zar-de-la-COOa-397928>

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- *¿Si para la configuración de dicha causal, la contrariedad a la ley, debe darse al momento de su solicitud o al momento de la concesión del registro?*
- *¿Si el ámbito de aplicación de dicha causal, alcanza únicamente al signo distintivo como tal, o si puede extenderse su aplicación a posibles vicios en los actos administrativos en su tramitación?*

De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. El literal p) del artículo 135 prevé que no podrán registrarse como marcas signos que sean contrarios a la ley. Se entrará a determinar qué se entiende por “ley” en el ámbito del derecho de marcas.

Cuando la norma se refiere a la ley debe entenderse como aquella de orden público¹⁷³. Esto quiere decir, que el concepto de ley se restringe aquella que está soportada en el interés general y protege valores fundamentales para la sociedad. Por tal motivo, adquiere el carácter de imperativa y no puede ser desconocida por acuerdos basados en la autonomía de la voluntad privada.¹⁷⁴ Sobre esto el Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, analizando una norma análoga de la Decisión 313 afirmó lo siguiente:

“El derecho positivo de cada país ha incorporado en su ordenamiento jurídico disposiciones de carácter imperativo que velan por los intereses generales y que tienen por fundamento el orden público, la paz, la estabilidad, la moral y las buenas costumbres. Estas normas positivas internas no pueden ser desconocidas por la oficina nacional competente al momento de conceder el registro. Dice Luis Claro Solar que las normas imperativas, y de manera especial las prohibitivas, al contrario de las permisivas, son “normas que el hombre no debe olvidar para no incurrir en nulidad y en pena, si la violación de una de estas leyes se descubre”. (Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 1997, expedida en el proceso 30-IP-96).

¹⁷³ El orden público es el conjunto de instituciones o figuras sociales instauradas para mantener una convivencia sustentada en el interés de la colectividad. Según Fernández Nóvoa, sería: “el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada.” (FERNÁNDEZ Nóvoa Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1990. Págs. 88-90).

¹⁷⁴ Sobre esto se puede ver LINDLEY-RUSSO, Alfredo. “Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, establecida en el artículo 135 inciso p) de la Decisión N° 486”. Tesis sustentada para optar por el grado de Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Obra inédita.

“Al hablar de ley se hace referencia las normas positivas (sustantivas y procesales) de carácter imperativo, por lo que no pueden ser variadas por acuerdos entre particulares (nomas ius cogens). La palabra ley no debe entenderse que las legislaciones internas sobre marcas pueden incorporar nuevas prohibiciones de registro que las contempladas en las normas comunitarias. Para interpretar el término ley a que se refiere la Prohibición, es necesario considerar el fin ulterior de la norma y en el contexto en que se encuentra inmersa”.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

De ninguna manera puede pensarse que la referencia a “la ley” significa que los Países Miembros pueden incorporar otras causales de irregistrabilidad diferentes a las previstas en la normativa comunitaria andina. Las causales de irregistrabilidad de las marcas son las consagradas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Como precedente jurisprudencial tenemos la Interpretación Prejudicial expedida en el proceso 30-IP-96, anteriormente citada, donde se expresó lo siguiente:

“Cuando la disposición comunitaria hace alusión a la palabra “ley” no debe entenderse que las legislaciones internas sobre marcas pueden incorporar nuevas prohibiciones de registro que las contempladas en el Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial.”

Con lo anterior se contesta la primera pregunta de la consultante. En relación con las otras dos cuestiones, el Tribunal encuentra que la causal mencionada se refiere a problemas del signo en sí mismo, es decir, para que opere la causal es necesario que el signo riña con las normas de orden público, de conformidad con la definición de ley sentada líneas arriba y, en consecuencia, esto debe ser evaluado al realizar el examen de registrabilidad. Esto quiere decir que la causal no se refiere a problemas de procedimiento al expedir el acto administrativo que deniega la solicitud de registro. Dichos asuntos pueden acarrear la nulidad del acto administrativo por vicios de procedimiento, pero deben ser tramitados mediante las acciones previstas en el derecho interno en materia contencioso administrativa. Precisamente esa fue la intención del legislador comunitario al eliminar la causal genérica que sí se preveían en las Decisiones 313 y 344, tal y como se plasmó en la cuadro del punto B de la presente providencia.

DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA

Artículo 135

(...)

No obstante lo previsto en los literales b)¹⁷⁵, e¹⁷⁶, f)¹⁷⁷, g)¹⁷⁸ y h)¹⁷⁹, un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

¹⁷⁵ Falta de distintividad

¹⁷⁶ Signos Descriptivos

¹⁷⁷ Signos Genéricos

¹⁷⁸ Designación común o usual del producto

¹⁷⁹ Colores aisladamente considerados, sin que se encuentren delimitados por una forma específica.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

PERÚ

- Resolución Nº 3092-2018/CSD-INDECOPI de fecha 13 de junio de 2018 recaída en el Expediente Nº 701957-2017/CSD

Sobre la distintividad adquirida. Secondary meaning (Significado secundario).

La recurrente ha manifestado que se erige como el único agente en el mercado que comercializa productos de la clase 01 identificados con la denominación FERTIALGA, asimismo, con la finalidad de acreditar el uso prolongado en el mercado adjunta diversas facturas y órdenes de compra que datan desde el año 2014, en las cuales se puede verificar la venta de las diversas presentaciones del producto FERTIALGA, así como un cuadro donde se detallan todas las ventas del año del 2017.

Al respecto, se denomina secondary meaning al fenómeno por el cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva se convierte - por consecuencia fundamentalmente del uso - en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario.

Así, en ciertos casos, a raíz de una vasta campaña publicitaria y de un uso prolongado en el comercio, un signo que inicialmente no era distintivo, es decir que no permitía identificar los productos o servicios a los que se refiera con un origen empresarial determinado, puede adquirir para el público un "significado secundario", es decir, un significado especial que va más allá del significado primario, genérico o descriptivo que normalmente tiene ese signo, el cual sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio particular de que se trata en relación con otros productos o servicios de la misma categoría.

La Decisión 486 sobre Régimen Común sobre Propiedad Industrial prevé la posibilidad de registro de signos que dado su empleo y difusión adquieren distintividad. En efecto el segundo párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 dispone:

" No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h)... (del mismo) un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica."

Adicionalmente, conviene señalar lo indicado en el Proceso 053-IP-2007, seguido ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual se señala que "para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, deben determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo"

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

(...)

Previamente a analizar los medios probatorios, conviene señalar lo indicado en el Proceso 053-IP-2007, seguido ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual se señala que "para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, deben determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo".

Ahora bien, de la revisión y análisis de los medios probatorios presentados por la solicitante, se advierte que, si bien acreditan que se han comercializado en el Perú productos con la denominación FERTIALGA, estos no acreditan que la denominación FERTIALGA sea percibida por el público consumidor del sector pertinente como una marca que identifique los productos que se pretenden distinguir.

Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos precedentes, se advierte que no se ha demostrado que la denominación FERTIALGA sea identificada por el consumidor como un elemento diferenciador, dado que dicho signo no ha adquirido distintividad en virtud del uso, por lo que no se configura el supuesto de un signo con distintividad adquirida o significado secundario, recogido en el segundo párrafo del artículo 135 de la Decisión 486.

II.17 SEGUNDO SIGNIFICADO O DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA

COLOMBIA

- **Resolución Nº 35727 del 16 de junio de 2017 recaída en el Expediente Nº 1416471**

“(...)

2.2. La norma

La Decisión 486 de la Comunidad Andina acoge en el último inciso del artículo 135 la figura del “secondary meaning”, segundo significado o de la distintividad adquirida como también se le denomina, que se constituye como una excepción que hace posible el registro de signos que en sí mismos no son registrables por ser genéricos, descriptivos o carentes de distintividad entre otros¹⁸⁰.

¹⁸⁰ “Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Para esos efectos, quien solicita el registro de un signo que es descriptivo, o genérico, o carente de distintividad, o común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, y pretende lograr su registro fundamentándose en el segundo significado del mismo, debe demostrar que el signo se ha usado en el territorio del país miembro de tal forma, que pese a tratarse de un signo que per se es irregistrable, el consumidor lo percibe como marca, en tanto identifica al producto o servicio y el origen empresarial. Por tanto, las pruebas tendientes a demostrar ese segundo significado o distintividad adquirida del signo, deberán ser indicativas, entre otras cosas, de que el signo se ha usado en el territorio del país miembro a título de marca por un período más o menos largo y en forma constante. Ese uso a título de marca debe ser real, esto es, debe haber identificado el producto o el servicio en el mercado y haberse comercializado en volúmenes razonables. De igual manera, es de vital importancia probar la publicidad que se haya efectuado del signo, toda vez que es a través de ese medio, que se transmite al consumidor ese carácter de marca que pretende dársele. En otras palabras, lo que resulta determinante es demostrar que el consumidor del producto o del servicio reconoce ese signo como un distintivo empresarial del producto, lo cual, sumado a lo anteriormente expuesto, también se prueba a través de una encuesta fundamentada que refleje el conocimiento y la percepción del signo solicitado a registro por parte de los consumidores.

2.3. Naturaleza, alcance y descripción del signo solicitado

como marca si, a pesar de no ser distintivo *ab initio*, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que "un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca" (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 471).

En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos impeditidos inicialmente de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad ha sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que, de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado. El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y, en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad". (TJCA. Sentencia de 21 de junio de 2005. Proceso N° 91-IP-2005. Caso: MARCONI).

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

CUARTO DE LIBRA

El signo solicitado CUARTO DE LIBRA es de naturaleza nominativa y hace referencia a un término culinario que indica el peso o medida del producto ofrecido, razón por la cual, por sí solo, resulta descriptivo respecto de los productos amparados.

2.4. Caso concreto

Ahora bien, señala el recurso de alzada que la expresión reivindicada ha sido usada por la solicitante por muchos años tanto en Colombia como internacionalmente, por lo cual ha adquirido un segundo significado en el mercado, haciendo que el signo que en un primer escenario pudo ser descriptivo, hoy cuente con distintividad adquirida y sea susceptible de registro.

Frente a la afirmación de la sociedad recurrente de que las pruebas presentadas no fueron debidamente valoradas por la Dirección de Signos Distintivos. En este orden de ideas, vale en este caso entrar a revisar si tales pruebas son suficientes para determinar si la expresión CUARTO DE LIBRA ha adquirido un segundo significado, de manera que los consumidores puedan percibirla como marca.

(...)

De las pruebas presentadas, se concluye sin duda alguna que la sociedad solicitante hace uso de la expresión CUARTO DE LIBRA para identificar hamburguesas o sándwiches comestibles, de acuerdo con la limitación de productos radicada.

Prueba de lo anterior es el esfuerzo publicitario para la presentación de la marca en el mercado, lo que se refleja en la declaración rendida por parte de William Varela Gutiérrez, quien señala que se ha realizado inversión por concepto de publicidad por valor de \$1.121.061.920,00, pesos moneda corriente, lo que reitera su participación en el mercado.

Asimismo, la sociedad solicitante presentó copia del estudio de mercado denominado NOTORIEDAD CUARTO DE LIBRA, efectuado por la firma Centro de Investigación del Consumidor, de septiembre de 2014, en el cual se concluye

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

principalmente que, el 70% de las 210 personas encuestadas dicen conocer la expresión CUARTO DE LIBRA, el 79% de los encuestados lo relacionan con el concepto de una hamburguesa y, por último, el 39% de los encuestados de 210 en total considera que detrás del signo de la referencia se encuentra su propietario.

De esta manera, podemos concluir que si bien no cabe duda que la expresión o concepto de CUARTO DE LIBRA hace referencia a una medida culinaria en un primer sentido, gracias al esfuerzo e inversión publicitaria realizada por la sociedad solicitante, tal expresión se asocia a un origen empresarial determinado.

En efecto, no puede el Despacho desestimar la cuantía del 39% de los encuestados de 210 en total que considera que detrás del signo de la referencia se encuentra su propietario y lo aleja del primer significado distintivo que la expresión tiene cuando se usa en el comercio. Si bien este porcentaje de los encuestados no demuestra que la expresión CUARTO DE LIBRA sea notoriamente conocido por los consumidores, sí da razón de un porcentaje no despreciable de consumidores que asocian la mencionada expresión a un producto como las hamburguesas y similares, y su origen empresarial.

Por lo anterior, si bien cuando se realiza un estudio de notoriedad de un signo distintivo se requiere que el titular de la marca demuestre ciertas condiciones de cantidad, calidad y reconocimiento dentro del mercado pertinente, la valoración probatoria es diferente cuando se analiza si un signo en principio no distintivo ha adquirido un segundo significado.

En el presente caso, dado que se parte del hecho que se trata de un signo que en principio es descriptivo, pero que por un esfuerzo propio del empresario se ha convertido en una expresión que identifica un producto específico suyo, las pruebas presentadas son suficientes para apreciar que la sociedad solicitante por varios años ha hecho un esfuerzo constante por posicionar la expresión CUARTO DE LIBRA para identificar un producto en concreto como lo es la hamburguesa a un determinado origen empresarial.

Por lo tanto, esta Delegatura advierte que dentro del expediente de la referencia se presentan los elementos probatorios necesarios que permitan establecer que el signo en registro ha adquirido un segundo significado o “secondary meaning” en el mercado.

No obstante lo anterior, es preciso aclarar por este Despacho que dado el carácter descriptivo de la expresión CUARTO DE LIBRA en su primera acepción, ésta podrá ser utilizada por otros empresarios del sector alimenticio para hacer referencia a un tipo de medida, mas no como signo distintivo del producto y en especial para la clase 30 Internacional respecto de hamburguesas o sándwiches comestibles.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- **PROCESO 388-IP-2015**

“(…)

3. DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SECONDARY MEANING.

42. *El demandante manifiesta que el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) ha adquirido un segundo significado o "secondary meaning", por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.*
43. *La distintividad adquirida o sobrevenida se consagra en el artículo 135, último párrafo de la Decisión 486. Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la "distintividad adquirida" para antes de la solicitud del registro del signo, dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad adquirida o sobrevenida se puede generar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo.*
44. *Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial¹⁸¹ y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del esfuerzo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o luego del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo en el mercado, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos o servicios; resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.*

¹⁸¹ Sobre el tema, el profesor Otamendi ha señalado lo siguiente: "Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos. Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales. Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público." Cf. OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

45. *En el Acuerdo de Marrakech¹⁸², en su anexo 1C, relativo al «Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio» (ADPIC), establece lo siguiente: "Artículo 15.1: (...) Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso (...)".*
46. *En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca.*
47. *El uso como signo distintivo de productos y servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486. En palabras de Carlos Correa: "(...) Según el derecho de marcas, por lo general se ha aceptado que la falta del carácter distintivo intrínseco no significa necesariamente que se excluya la protección si ha adquirido dicho carácter a través del USO"¹⁸³.*
48. *En virtud de la figura para distinguir la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo ha cumplido tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado. En efecto, la Decisión 486 consagra la figura en el último párrafo del artículo 135, de la siguiente manera: "No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) Y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica".*
49. *En consecuencia, la norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Juez Consultante: El primer requisito fundamental para que opere la Distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. El otro requisito esencial es el uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.*

¹⁸² Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, adoptado el 15 de abril de 1994, al término de la Octava Ronda de Negociaciones Multilaterales del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATI).

¹⁸³ CORREA, Carlos (1996), "Acuerdo TRIPs", Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 88.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

50. Se advierte, en anteriores *interpretaciones*, que este Tribunal de Justicia ha abordado el tema teniendo en cuenta la aplicación de dicha figura antes de la solicitud de registro. En ellas ha ilustrado sobre sus características básicas que son de aplicación en este caso.
51. En efecto, en el Proceso 92-IP-2004, el Tribunal ha indicado lo siguiente: "Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo *ab initio*, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que 'un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un 'secondary meaning' (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca'. (BERCOVITZ, Alberto; *ob.cit.*, p. 471)"¹⁸⁴.
52. Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los literales b), e), f), g) Y h), del artículo 135.
53. Si bien la figura de la distintividad adquirida sirve para que una marca acceda a registro, de haber obtenido una marca no distintiva el registro correspondiente, no será nulo éste por la omisión de los requisitos citados en el párrafo anterior si la marca adquiere de forma sobrevenida la distintividad. Es gracias a la relación surgida en un segundo momento, entre el producto o servicio designado por el signo y el fabricante o proveedor, que se puede identificar a un producto o servicio con un determinado origen empresarial. Al respecto McCarthy señala como elemento principal del "secondary meaning" a la asociación que existe en la mente de los compradores entre la marca y un único origen empresarial del producto"¹⁸⁵.
54. Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que, por efecto del uso constante en el comercio subregional, en el territorio de un

¹⁸⁴ Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1121, de 28 de septiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL.

¹⁸⁵ Mc CARTHY, J. Thomas. "Mc. Carthy on Trademarks and Unfair Competition". Clark Boardman Calahan, Nueva York, pp. 15-18.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

país determinado, el signo haya adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara.

55. *El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar una especial atención a esta circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado.*
56. *Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el artículo 166.*
57. *El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no:*
 - a. *La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.*
 - b. *La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.*
58. *En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado:*

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

"Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. (...) (El subrayado es nuestro)"¹⁸⁶.

En consecuencia, el Juez Nacional o la Oficina de Registro, para que opere la figura de la distintividad adquirida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos o servicios que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.

V. Las prohibiciones relativas de acuerdo con la Decisión 486 - Resoluciones de las oficinas de marcas de los países andinos, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

A diferencia de las prohibiciones absolutas, las prohibiciones relativas centran su campo de acción en la protección de derechos particulares.

El artículo 136 de la Decisión 486 incluye dentro de su ámbito 16 prohibiciones relativas de registro relacionadas principalmente a la afectación de derechos obtenidos por terceros a través de: (a) marcas de producto, (b) nombres comerciales, (c) lemas comerciales, (d) mala fe de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular de un signo distintivo previamente registrado, (e) afectación a nombre de persona natural o jurídica (f) derecho de autor (g) comunidades indígenas,

¹⁸⁶ Proceso 17-IP-95, publicada en G.OAC. 199, de 26 de enero de 1996.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

afroamericanas o locales (h) reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido

V.1 Afectación a derechos obtenidos por terceros respecto a registros de marcas de producto y/o servicio

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;

PERU

- Resolución Nº 1416-2020/CSD-INDECOPI de fecha 14 de abril de 2020 recaída en el Expediente Nº 820855-2019/CSD

“(…)

3.3. Evaluación del riesgo de confusión

En el presente caso ASOCIACION MUSEO DE ARTE DE LIMA sustentó su oposición en la siguiente marca:

Marca	Certificado	Clase
MUSEO DE ARTE DE LIMA MALI 	73254	41

(…)

De acuerdo a lo dispuesto en la norma citada, para que se configure la confundibilidad, deben concurrir dos requisitos: que exista identidad o semejanza entre los signos enfrentados, y que los signos en cuestión se apliquen a productos o servicios idénticos o vinculados.

En consecuencia, el que una marca se considere susceptible de producir riesgo de confusión con un signo registrado o solicitado con anterioridad, va a depender tanto

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

de las semejanzas existentes entre ellos, como de la identidad, semejanza o vinculación de los productos o servicios a los que estén destinados a identificar.

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

3.3.1. Productos y servicios a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor o usuario, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional.

Entonces, al evaluar si existe o no vinculación entre los productos o servicios, se debe atender a criterios tales como la naturaleza, finalidad o carácter complementario de los productos y/o servicios de que se trate, así como sus canales de comercialización o distribución; es decir, si son ofrecidos en los mismos establecimientos, el público al que están dirigidos, entre otros.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que “(...) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales, de la clase 18 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue educación; formación; servicios de entretenimiento y culturales, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que no existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distingue la marca registrada, toda vez que se trata de productos y servicios que están destinados a satisfacer diferentes necesidades de consumo y uso. En efecto, los productos que pretende distinguir el signo solicitado son elaborados de cuero y/o cuero de imitación, además de otros productos para portar y trasladar objetos; en tanto que la marca registrada comprende principalmente los servicios prestados para desarrollar las facultades mentales de personas y entretenér.

No obstante haberse verificado que los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distingue la marca registrada no se encuentran vinculados, se procederá a realizar el examen comparativo de los signos, a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia de controversia.

3.3.2. Examen comparativo

El Artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

- a) *La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;*
- b) *El grado de percepción del consumidor medio;*

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
- d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
- e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”

El Artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que “tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el Artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) La semejanza gráfico-fonética;
- b) La semejanza conceptual; y,
- c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

El Artículo 47 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que “tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el Artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
- b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.

El Artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los Artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;
- b) La semejanza conceptual; y,
- c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.

Por su parte, el Artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que “Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y un mixto, se tendrán en cuenta

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

los criterios señalados en los artículos 45 y 48 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48.

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45.” A este respecto, Carlos Fernández Nóvoa¹⁸⁷ señala que a la hora de comparar una marca mixta deben aplicarse tanto la visión en conjunto como la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Señala que si bien de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma, esta pauta primordial deja de aplicarse en los supuestos en los que, por ciertas razones, el elemento figurativo de la marca mixta predomina sobre su aspecto denominativo.

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que, por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

Previamente a realizar el examen comparativo, cabe señalar que la frase MUSEO DE ARTE DE LIMA designa la naturaleza de la institución que presta los servicios que distingue la marca registrada, en ese sentido se trata de una frase necesaria para referirse al tipo de institución y, por lo tanto, carece de aptitud distintiva.

En ese sentido, la referida frase no será tomada en cuenta en el examen comparativo.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado MALI y logotipo y la marca registrada MUSEO DE ARTE DE LIMA MALI y logotipo, se advierte que los signos resultan semejantes.

Signo solicitado	Marca registrada
	MUSEO DE ARTE DE LIMA 

¹⁸⁷ En efecto, tanto el signo solicitado como la marca registrada incluyen en su conformación la denominación MALI, único elemento denominativo del signo solicitado y elemento denominativo relevante de la marca registrada, lo que determina que generen una impresión sonora de conjunto idéntica.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En efecto, tanto el signo solicitado como la marca registrada incluyen en su conformación la denominación MALI, único elemento denominativo del signo solicitado y elemento denominativo relevante de la marca registrada, lo que determina que generen una impresión sonora de conjunto idéntica.

Cabe señalar que si bien el signo solicitado presenta una escritura característica y la marca registrada incluye en su conformación elementos figurativos adicionales que representan en forma característica la denominación MALI, estos elementos figurativos no resultan suficientes para desvirtuar las semejanzas entre los signos los cuales podrían ser percibidos como provenientes de un mismo origen empresarial o como variaciones de la misma marca.

(...)

En virtud de lo expuesto, si bien los signos en conflicto son semejantes, al haberse determinado que los signos en conflicto se distinguen productos y servicios no vinculados, esta Comisión considera que el signo solicitado es no susceptible de generar riesgo de confusión en los consumidores, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

- **Resolución Nº 505-2019/SPI-INDECOPI de fecha 21 de marzo de 2019 recaída en el Expediente N° 736386-2019/CSD**

“(...)

Determinación del riesgo de confusión

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que 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.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso N° 48-IP-2013¹⁸⁸), en la cual se señala lo siguiente:

“Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal.”

¹⁸⁸ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2212 del 21 de junio del 2013.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que (...) de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y así el consumidor no se vea expuesto a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir”.

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015¹⁸⁹, el Tribunal Andino estableció que: *“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios”.*

En esa línea, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva entre los productos y/o servicios y b) la similitud entre los signos, para lo que se deberá tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión.

Así, puede ser que, ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

Respecto de los productos

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Por su parte, la marca registrada distingue vestidos y/o ropa para hombres, mujeres y niños, a saber, calcetería, ropa de punto, zapatos, pantuflas, botas, mocasines, camisetas, calzoncillos, camisas, blusas, trusas, pantalones, chaquetas, abrigos, trajes, trajes de baño, batas de baño, zapatillas, shorts, corbatas, chalinas, bufandas, medias, sombreros, capas, guantes y mitones, cinturones, correas y tirantes y prendas para todo tipo de clima; calzados, sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

¹⁸⁹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Al respecto, se advierte que los productos que distingue la marca registrada se encuentran incluidos dentro de los productos que pretende distinguir el signo solicitado.

Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios.

Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarda del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.

Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005¹⁹⁰ y 156-IP-2005¹⁹¹.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán del grado de la atención que usualmente el consumidor medio preste para la adquisición y contratación de los productos o servicios a distinguir.

Cabe indicar que en caso de los signos mixtos deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, es decir aquél que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

- a) *que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o*
- b) *que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.*

Sobre esto Fernández - Nóvoa¹⁹² señala, “...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como

¹⁹⁰ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre de 2005.

¹⁹¹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre de 2005.

¹⁹² Fernández - Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca”.

El citado autor señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”. Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (...) En algunos casos, el predominio del componente denominativo puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

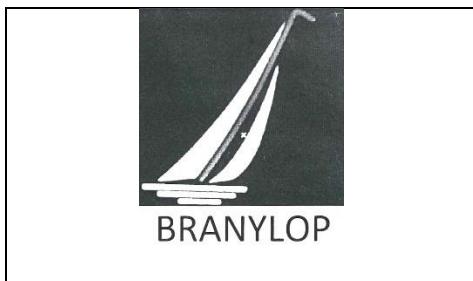
El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i) factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado es de naturaleza mixta, deberá establecerse cuál es el elemento relevante que determina su impresión en conjunto.

Al respecto, en el referido signo resulta relevante tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitarán los productos en el mercado, como el gráfico, debido a las a los elementos figurativos y cromáticos que lo conforman, tal como se aprecia a continuación:

Signo solicitado

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



Por otro lado, en el caso de las marcas gráficas, deberá tenerse en cuenta los criterios de comparación:

- a) *si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.*
- b) *si las figuras son distintas, si evocan el mismo concepto.*

De acuerdo a la doctrina sobre la materia, la marca gráfica se subdivide en dos tipos diferenciados:

- *La marca puramente gráfica: Suscita en la mente del consumidor tan sólo la imagen del signo constitutivo de la marca, sin asociar la misma con ningún objeto o concepto concreto o abstracto.*
- *La marca figurativa: Suscita en los consumidores no sólo una imagen visual, sino también un determinado concepto. Estas marcas evocan el concepto del cual es expresión gráfica la imagen constitutiva de la marca.*

Tratándose de marcas puramente gráficas, existirá semejanza entre ellas, aun cuando presenten variaciones o modificaciones, si suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores. Por su parte, en el caso de las marcas figurativas, la comparación debe realizarse desde las perspectivas gráfica y conceptual. Si la aplicación de tales pautas muestra que existe semejanza entre las marcas figurativas en el plano gráfico, no será indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual. Pero si la comparación de las marcas figurativas en el plano gráfico arroja un saldo negativo, deberá procederse a examinar el plano conceptual, a fin de determinar si las marcas evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente.

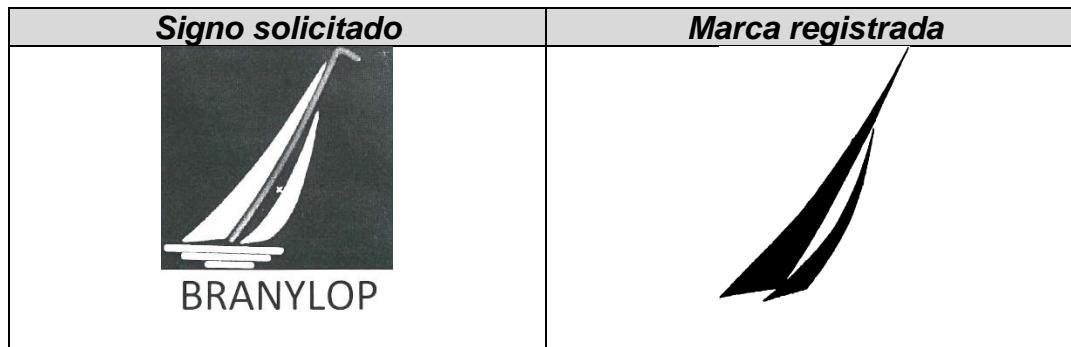
En el presente caso, la marca registrada a favor de Nautica Apparel, Inc., corresponde a la categoría de los signos figurativos, toda vez que se encuentra conformada únicamente por una figura que evoca en el público consumidor un concepto concreto (la idea de un velero), tal como se aprecia a continuación:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



Realizado el examen comparativo entre los signos bajo análisis, se advierte lo siguiente:

- Fonéticamente, el signo se encuentra conformado por la denominación BRANYLOP, mientras que la marca registrada carece de elementos denominativos por ser de naturaleza figurativa, motivo por el cual, no es posible efectuar el examen fonético entre los signos.
- Gráficamente, el signo solicitado se encuentra conformado por la figura estilizada de un velero inclinado hacia el lado derecho en la combinación de color blanco y negro dentro de un cuadrado, mientras que la marca registrada se encuentra conformada por la figura estilizada de un velero inclinado hacia el lado derecho en la combinación de colores negro y blanco, lo que determina una impresión visual de conjunto semejante.



- Conceptualmente, no obstante que ambos signos evocan la idea de un velero, en la medida que dicho concepto es trasmitido a su vez por otras marcas inscritas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, a favor de terceros, no es posible establecer semejanzas conceptuales.

3.3. Conclusión de la evaluación del riesgo de confusión

Teniendo en cuenta que los signos bajo análisis resultan gráficamente semejantes y se encuentran referidos a algunos de los mismos productos, se determina que,

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

teniendo en cuenta el grado de atención que se presta para este tipo de productos, no sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En virtud de lo señalado, el signo solicitado se encuentra incuso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

BOLIVIA

- **Resolución N° REV-SD-N° 0047-2021 del 27 de enero de 2021 recaída en el Expediente N° 214077**

“(…)

DEL COTEJO DE LOS SIGNOS CON DENOMINACIÓN COMPUESTA

Marca registrada: FULLPACK (Denominativa) Cl. 01

Marca solicitada: FILLPACK (Denominativa) Cl. 01

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado. En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo será suficientemente distintivo para ser registrado”.

Al respecto cabe señalar que no existe un elemento sumamente diferenciador entre las marcas que cause en el consumidor la identificación automática del origen empresarial. Ahora bien, tomando en cuenta las reglas de cotejo marcario de marcas denominativas, siendo una de ellas semejanzas antes que las diferencias, dentro del campo ortográfico se puede evidenciar que ambos signos son muy similares, ya que llevan secuencialmente las mismas letras “F-L-L-P-A- C-K”, existiendo diferencia únicamente en las vocales “U” e “I”, y que son dos vocales débiles, y siendo así, su pronunciación también es débil, por lo que dentro del campo fonético también son similares, ya que al ser escuchado por el oído humano resulta poco perceptible; asimismo, de la comparación sucesiva “FULLPACK - FILLPACK- FULLPACK -

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

FILLPACK- FULLPACK - FILLPACK - FULLPACK - FILLPACK - FULLPACK - FILLPACK" se evidencia que son bastante confundibles el uno con el otro, y el consumidor no podría diferenciar al ver dos marcas similares, ya que le dejaría el mismo recuerdo e impresión, y creería que ambos tienen un vínculo económico, o que ambos pertenecen a la misma empresa, lo cual es totalmente incorrecto.

Por otro lado, la recurrente hace mención a los términos de uso común "FULL" "PACK", y sobre este tema, el Tribunal Andino se ha referido en varias ocasiones de la siguiente manera:

*Al efectuar el examen de **signos de uso común**, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común; esta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca.*

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que las partículas o palabras, prefijos o sufijos comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público puedan ser únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga usando, hacerlo constituiría el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

De lo referido tenemos que, de la comparación de los signos en conflicto se puede apreciar que si bien llevan un término de uso común "PACK", el cotejo debe realizarse en base a los prefijos. Y si el término "FULL" es común, no lo es así el término "FILL", y del análisis entre los signos " FULLPACK" - " FILLPACK", específicamente del cotejo entre "FULL" y "FILL" de la verificación del sistema HIDRA se evidencia que no existe marcas registradas con dicho término; por lo que, a simple vista son bastante confundibles, y el consumidor medio al ver dos marcas similares no podría identificarlos con facilidad el origen empresarial, por el contrario, asociarlos creyendo que ambos corresponden a la misma empresa.

- **Resolución Nº DPI/SD/Denegatoria-Nº 076/2021 del 14 de abril de 2021 recaída en el Expediente N° 215444**

"(...)

II.2.4.- Análisis de los signos.-

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En atención a la jurisprudencia referida, se advierte que el signo solicitado es mixto y los registrados son denominativo y figurativo, en ese entendido, se procede a efectuar el análisis de los signos de la siguiente manera:

Marca Registrada No. 1, a nombre de la firma <u>LABORATORIOS IFARBO LTDA.</u>	"CREMA CHIRIMOYA VIVIAN (denominativo)	Clase Int. 3
Marca Registrada No. 2, a nombre <u>Juan Esteban Zalaguet Asbun</u>	"ROSSI CREMA CHIRIMOYA (mixto) 	Clase Int. 3
<u>Marca Solicitada:</u>	"CHERIMOYA" (mixto) 	Clase Int. 3

Para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo general, este no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presenten para su adquisición o contratación.

En el campo ortográfico y fonético la Interpretación Judicial (PROCESO 126-IP-009) nos señala lo siguiente:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. 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, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

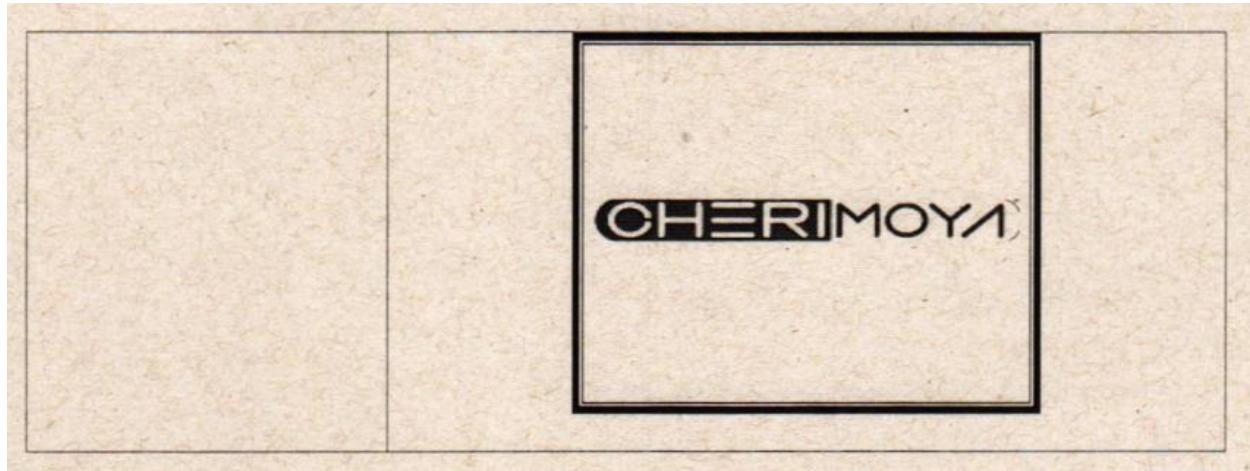
Caso No. 1.-

Examen comparativo:

De la comparación entre las marcas "CREMA CHIRIMOYA VIVIAN" previamente registrada y la marca solicitada "CHERIMOYA", cotejando los signos, poniendo énfasis primero en las semejanzas que en las diferencias, se tiene en común claramente la semejanza en la palabra CHIRIMOYA · CHERIMOYA, por lo que el cotejo se realizará con la denominación de los signos.

Marca Registrada No. 1, a nombre de la firma <u>LABORATORIOS</u> <u>IFARBO LTDA.</u>	"CREMA <u>CHIRIMOYA</u> VIVIAN" (denominativo)
<u>Marca Solicitada:</u>	" <u>CHERIMOYA</u> " (mixto)

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



Dentro el campo ortográfico, comparando los signos en conflicto y conforme a las reglas dadas por el Tribunal Andino, es decir, tomando en cuenta una visión de conjunto, poniendo énfasis primero en las semejanzas que en las diferencias, se colige que los signos son muy semejantes, siendo que de su sola pronunciación ambas palabras nos dejan la misma idea , siendo que CHIRIMOYA (registrada) y CHERIMOYA (solicitada) comparten las letras "C-H" - "R-I-M-O-Y-A", encontrándose en el mismo orden y secuencia, simplemente distinguiéndose en la letra "I" en la marca registrada formando la palabra "CHIRIMOYA", y la letra "E" en la marca solicitada y siendo que de su pronunciación sucesiva CHIRIMOYA CHERIMOYA CHIRIMOYA CHERIMOYA - CHIRIMOYA - CHERIMOYA, son muy similares, siendo que para el consumidor medio al primer golpe de vista y la sola pronunciación de ambas marcas, le dejaran la misma impresión y percepción, dejándole la misma idea por ser una marca similar.

Caso No. 2.- Examen comparativo:

Asimismo, de la comparación entre las marcas "ROSSI CREMA CHIRIMOYA" previamente registrada y la marca solicitada "CHERIMOYA", cotejando los signos, poniendo énfasis primero en las semejanzas que en las diferencias, se tiene en común claramente la semejanza en la palabra CHIRIMOYA - CHERIMOYA, por lo que el cotejo se realizará con la denominación de los signos.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

<p>Marca Registrada No. 2, a nombre <u>Juan Esteban</u> <u>Zalaquett Asbun</u></p>	<p>“ROSSI CREMA CHIRIMOYA” (mixto)</p>
<p><i>Marca Solicitada:</i></p>	<p>“CHERIMOYA” (mixto)</p>  

Dentro del presente cotejo marcario se observa que en el campo ortográfico y fonético, existe una enorme semejanza de las denominaciones por lo que comparando los signos en conflicto y conforme a las reglas del Tribunal Andino dadas en variadas interpretaciones prejudiciales, es decir, tomando en cuenta una visión de conjunto, poniendo énfasis primero en las semejanzas que en las diferencias, se colige que los signos son muy semejantes, siendo que de su sola pronunciación ambas palabras nos dejan una idea similar ya que comparten las letras “C-H” - “R-I-M-O-Y-A”, encontrándose en el mismo orden y secuencia, simplemente distinguiéndose en la letra “I” en la marca registrada formando la palabra “CHIRIMOYA”, y la letra “E” en la marca solicitada y siendo que de su pronunciación sucesiva CHIRIMOYA - CHERIMOYA - CHIRIMOYA - CHERIMOYA - CHIRIMOYA - CHERIMOYA, son muy similares, siendo que para el consumidor medio al primer golpe de vista y la sola pronunciación de ambas marcas, le dejarán la misma impresión y percepción, dejándole la misma idea por ser una marca similar, a pesar

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

de que ambos signos tengan características propias en sus diseños, la expresión "CHIRIMOYA" o "CHERIMOYA" es lo que permanecerá en la mente del consumidor medio.

Ahora, bien la marca registrada se encuentra compuesto de tres (3) términos "ROSSI CREMA CHIRIMOYA" y la marca solicitada simplemente está compuesto por la palabra "CHERIMOYA", y no tiene otros elementos que le puedan otorgar distintividad para ser considerado como nueva marca, por lo que no queda limitada la gran semejanza de conjunto que tienen los signos y por lo tanto las similitudes antes mencionadas pueden inducir a confusión al consumidor.

(...)"

- **Resolución Nº DPI/SD/Denegatoria-Nº 0111/2021 del 29 de abril de 2021 recaída en el Expediente N° 215411**

"(...)

II.2.3.- Prohibición relativa aplicable al caso concreto. -

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 de la CAN, Régimen Común sobre Propiedad Industrial señala que: "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero en particular cuando 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"

La confusión a la que puede ser inducido el consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

- **CONFUSIÓN DIRECTA**, se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcado por signo iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- *CONFUSIÓN INDIRECTA, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.*

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre la confusión, señala:

"La confusión en materia de marcas se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo¹⁹³.

Para llegar a determinar la confusión se procederá al análisis global o en conjunto de los signos enfrentados, lo que produce en el consumidor la visión general de las marcas y esta primera huella que el signo impregna en la mente del consumidor puede conducirle a la confusión con otras marcas semejantes que compiten en el mercado. Es pues el primer recuerdo o la primera imagen de un signo la que servirá de base para la comparación sucesiva que el consumidor realice con los demás signos.

Existiendo en los signos confrontados más semejanzas que diferencias, y atendiendo a la regla que "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos" (regla doctrinaria del tratadista Breuer Moreno), la confusión por la falta de elementos diversos y acentuados que provoquen disminuir o eliminar tales semejanzas, producirá la confusión marcaría.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que; con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

II.2.4.- Comparación entre signos mixtos. -

El Tribunal Andino de Justicia dentro del Proceso 262-IP-2018 de fecha 03 de diciembre de 2018, refiere que:

"Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado".

¹⁹³ Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004 marca: DIUSED JEANS

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

De acuerdo con la doctrina especializada, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor: y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores".¹⁹⁴

Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el grafico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado".

(...)

Reglas para realizar el cotejo marcario.

El Tribunal Andino ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas, en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el Jugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

(...)

COLOMBIA

- Resolución Nº 27555 del 06 de mayo de 2021 recaída en el Expediente Nº SD2020/0062006

“(...)

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

¹⁹⁴ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo S A., pp. 239 y 240

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

(...)

1.2. *La norma*

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea concedido se requiere que ésta no esté incursa en los siguientes supuestos de hecho que darían lugar a su negación:

- i) *Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación.*
- ii) *Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.*

De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos, así como la relación entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los consumidores.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

2.2.1 *Identidad o semejanza de los signos*

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante¹⁹⁵.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión¹⁹⁶.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

¹⁹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 133-IP-2009

¹⁹⁶ Ibidem.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión¹⁹⁷.

2.2.2 Criterios de conexidad de los productos o servicios

El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre estos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse.

A tal efecto, el Tribunal¹⁹⁸ ha recogido los siguientes criterios sustanciales para definir el tema para la conexión competitiva:

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

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicios) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta

¹⁹⁷ Ibidem

¹⁹⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 100-IP. 2018.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

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

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

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

Por si mismos, estos criterios permiten acreditar la existencia de conexidad competitiva entre productos y servicios, mientras que los criterios de pertenencia a una misma clase, los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, así como los medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género o una misma naturaleza, considerados aisladamente no permiten llegar al establecimiento de la relación, sino que habrán de ser considerados en conjunto con aquéllos que han sido considerados como intrínsecos.

Finalmente, es de observar que si los productos o servicios serán dirigidos a diferentes destinatarios, no habrá conexidad competitiva.

2.2.3 El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas¹⁹⁹.

2.2.4 Reglas de cotejo marcario

¹⁹⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 164-IP-2007.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la Jurisprudencia ha establecido reglas de comparación generales aplicables a todo tipo de signos, y otros específicos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontación.

En este orden de ideas, los criterios generales son:

“(…)

- *La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.*
- *En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.*
- *Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.*
- *Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor (...)”²⁰⁰.*

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, fonético y conceptual²⁰¹ mencionados, teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado

²⁰⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 74-IP-2010.

²⁰¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 113-IP-2007.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta, al tener un elemento nominativo y un elemento gráfico. Se tienen las expresiones “MARIE MONT”, fijadas con una tipografía específica y en color azul oscuro. De igual forma, se observa un dibujo abstracto en la parte superior de la denominación, con varios trazos y colores verdes y aguamarina al interior, así como un círculo amarillo en la parte superior.

2.2. Naturaleza y descripción de las marcas fundamento de la negación

MARYMOUNT M MARYMOUNT (Mixta)	MARYMOUNT M MARYMOUNT (Mixta)	MARYMOUNT (Nominativa)	NUEVO MARYMOUNT (Nominativa)
<p>Certificado de Registro N° 639000⁸, Certificado de Registro N° 337809⁹, Certificado de Registro N° 636832¹⁰ y Certificado de Registro N° 245337¹¹</p>			

Las marcas previamente registradas son de naturaleza mixta y nominativa.

Las marcas “M MARYMOUT” son mixtas, compuestas por un elemento nominativo que es la letra “M” y la palabra “MARYMOUNT”. Se observa que ambas denominaciones están escritas con una misma tipografía, una en color gris y la otra en color azul. De igual forma, ambas tienen fijada la letra “M” dentro de un círculo, arriba de la denominación.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Las marcas “MARYMOUNT” y “NUEVO MARYMOUNT” son nominativas, escritas con caracteres estándar, sin establecer ninguna fuente, estilo, tamaño o color en particular y sin contener ningún elemento adicional.

2.3. Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en comparación

2.3.1. Comparación entre marcas nominativas y mixtas

*El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido los siguientes criterios para la comparación entre marcas de tipo nominativo y mixto:*¹²

- *Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.*
- *Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.*
- *Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.*

La regla general indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

Al respecto, el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)"²⁰²

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas²⁰³ para el cotejo entre los mismos:

2.3.1.1. Prevalencia del elemento nominativo

En caso de que prime el elemento nominativo sobre el mixto, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- 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 el mismo lexema (...)**
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar,** ya que, 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 esto indica la sonoridad de la denominación.

²⁰² FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256.

²⁰³ "Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014".

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- 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.**
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”²⁰⁴**

3. CASO CONCRETO

3.1. Análisis en conjunto de los signos confrontados

Esta Delegatura observa que luego de analizados los signos confrontados, la marca solicitada en registro **MARIE MONT** (Mixta) presenta semejanzas ortográficas y fonéticas con las marcas fundamento de negación **MARYMOUNT**, **M MARYMOUNT** y **NUEVO MARYMOUNT**, sin que el elemento gráfico sirva de derrotero para poder identificarla y diferenciarla de las marcas registradas.

En efecto, las expresiones “**MARIE MONT**” y “**MARYMOUNT**” tienen la misma estructura consonántica, a saber, **M-R-M-N-T**, y prácticamente la misma secuencia vocalica, sin que los cambios en las vocales entre una y otra denominación sean suficientes para diferenciarlas. De igual forma tienen el mismo número de letras (9) y el mismo número de sílabas (3), **MA – MA / RIE – RY / MONT – MOUNT**, siendo palabras agudas, lo que genera que cuando se pronuncian en voz alta el sonido sea prácticamente el mismo por dos razones: 1. La sílaba tónica es la misma, **MONT** y **MOUNT**; y 2. La combinación de letras utilizadas en ambas denominaciones se leen de la misma manera, pues **MARIE** se pronuncia **MARY** y **MOUNT** tiene el mismo sonido que **MONT**, lo que hace que tengan una pronunciación altamente similar.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo manifestado por la Dirección de Signos Distintivos en caso de permitir la coexistencia de los signos en cotejo podría presentarse en el consumidor la creencia equívoca de que se encuentran frente a una nueva línea de servicios o una innovación marcaria, provenientes del mismo origen empresarial.

3.2. Análisis de conexidad competitiva entre las marcas

De acuerdo con el análisis comparativo efectuado, el signo solicitado es similarmente confundible con unas marcas registradas²⁰⁵

²⁰⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 127-IP-2016.

²⁰⁵ El Tribunal de Justicia Andino, Proceso 13-IP-2001, en un caso similar al estudiado, donde la marca solicitada a registro es una marca compuesta en la cual uno de sus vocablos es idéntico a una marca registrada, se pronunció en los siguientes términos: “...La otra posibilidad, es que, de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

(...)

Al verificar la cobertura de los signos cotejados, es clara la conexión competitiva existente entre estos en clases 16 y 41, pues ambos identifican productos y servicios que comparten la misma naturaleza al tratarse de productos y servicios relacionados con la educación. De igual manera, se observa que tienen una finalidad similar al permitir tanto la realización de actividades educativas mediante libros, material educativo, publicaciones y útiles escolares (clase 16), como la adquisición de servicios educativos, de enseñanza y formación (clase 41).

Además, es clara la complementariedad entre los productos y servicios, toda vez que se necesitan unos para que funcionen los otros. En efecto, cuando se está estudiando alguna materia, por lo general se requiere material de apoyo como libros, textos, revistas, materiales impresos y educativos, cuadernos, entre otros, que resultan complementar las lecciones aprendidas.

También se evidencia que los productos y servicios identificados con las marcas en conflicto comparten canales de comercialización, distribución o aprovisionamiento, en donde por su propia naturaleza se ofrecen en los mismos establecimientos, como en academias, institutos, instituciones educativas, corporaciones enfocadas en dictar cursos de enseñanza y formación de diferentes temas. De igual manera, en estos lugares no es extraño encontrar que se venda el material de apoyo necesario para tomar las clases o los cursos.

De igual forma, se encuentra que hay una innegable conexidad competitiva entre los servicios de la clase 41 identificados con las marcas en conflicto, ya que identifican los mismos servicios de educación, formación, actividades deportivas y culturales, por lo que tienen la misma naturaleza y finalidad, la cual es ofrecer este tipo de servicios a la comunidad en general. Por esta misma razón, son intercambiables entre sí, sin que los consumidores de este tipo de servicios tengan dificultad en elegir entre un servicio y otro.

una forma parte de una marca ya registrada, como en el caso de las marcas en discusión. Existe identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza.

En esta hipótesis, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior. En estos casos el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que, de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial.”

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Siendo así, por las razones ya expuestas esta Delegatura no aceptará los argumentos esgrimidos por el solicitante, y en consecuencia procederá a confirmar la decisión contenida en la resolución proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, existen evidentes semejanzas estructurales entre los conjuntos confrontados y conexión competitiva entre los servicios pretendidos y los productos y servicios registrados.

En virtud de lo analizado, el signo solicitado se encuentra inciso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ECUADOR

- **Resolución Nº 4866 del 20 de mayo de 2021 recaída en el Expediente Nº SENADI-2019-66453**

“(…)

PRIMERO.- Que, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y la Disposición Transitoria Tercera del mismo cuerpo legal, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre las oposiciones y la concesión o denegación del registro de una marca.

SEGUNDO. - Que un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad y ser susceptible de representación gráfica. La marca tiene que identificar un producto o servicio; poseer elementos que lo hagan distintivo respecto del producto o servicio objeto de protección y sus propiedades; e, individualizarse de los signos previamente existentes que identifican los mismos productos o servicios; o, productos y servicios relacionados.

TERCERO.- Que en relación a la distintividad extrínseca, base de la oposición planteada por CORPORACIÓN FAVORITA C.A., esta Autoridad constató la existencia del registro marcaría; SUPERMAXI título No 2528-96 para proteger productos de la clase internacional No 32, vigente hasta el 14 de noviembre de 2026; nombre comercial SUPERMAXI (diseño de letras) título No 191- 93, vigente hasta el 06 de septiembre de 2023, así también ha señalado los siguientes argumentos en relación al signo solicitado:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

(...)

En este sentido, esta Autoridad se centrará en cada uno de los puntos señalados es así que se señala lo siguiente:

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece los requisitos que un signo debe reunir para que sea susceptible de registrarse como marca:

Art. 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 (...).

De esta definición se desprenden dos requisitos para el registro de un signo como marca: la susceptibilidad de representación gráfica y la capacidad distintiva.

La susceptibilidad de representación gráfica la define el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como "la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir; en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Tratándose de un signo denominativo, el requisito de susceptibilidad de representación gráfica se cumple de forma evidente, a través de su simple escritura. Si bien es necesario considerar la susceptibilidad de representación gráfica como requisito indispensable para el registro de una marca, es la distintividad el requisito primordial que deben cumplir los signos para desempeñar la función de marca. A este respecto, resulta imperante señalar que:

"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, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

a).2 Respecto de este requisito, vale tener presente que "{s]e reconoce tanto una capacidad distintiva 'intrínseca' como una capacidad distintiva 'extrínseca', la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.

CUARTO. - En atención a los preceptos jurisprudenciales señalados en los anteriores considerandos para efectos de analizar la distintividad extrínseca del

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

signo solicitado se deberá realizar el examen integral, motivado y autónomo considerando:

El Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha delineado los siguientes factores, a fin de realizar el cotejo marcaría:

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe igualmente precisar la silaba fónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

QUINTO.- En el caso sub examine, dicho cotejo marcario debe realizarse entre el signo, compuesto por el término Glovo SUPERMERCADO más logotipo, y la marca de propiedad del opositor SUPERMAXI, de lo que se puede observar lo siguiente:

Que comparado los signos en conflicto en una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad ortográfica, fonética, gráfica e ideológica, se advierte una disparidad entre ellos, el signo solicitado posee elementos diferenciadores adicionales y decisivos para su convivencia pacífica en el mercado; por lo tanto, se ha determinado que el signo solicitado tiene suficiente distintividad, y que mirando en su conjunto los signos en conflicto no podrían causar confusión en el público consumidor.

La distintividad es considerada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como:

"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 ésta cumpla su función

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación"

Sobre las alegaciones realizadas por el opositor respecto a la falta de distintividad, confusión entre los signos solicitados, así como identidad de los productos, es necesario mencionar que una vez realizado el cotejo marcario correspondiente pues el signo solicitado goza de distintividad, además que no protege los mismos productos que el signo opositor.

En ese orden de ideas, en cuanto a la capacidad distintiva que debe cumplir un signo para ser susceptible de registro, tomando en cuenta la composición del signo solicitado en su conjunto, se puede concluir que cumple con esta función, ya que sería capaz de identificar, individualizar y distinguirlos productos que pretende proteger en el mercado.

En definitiva, esta Autoridad determina una vez realizado el cotejo marcario respectivo, conforme a los parámetros doctrinarios y jurisprudenciales correspondientes, esto es, comparando la unidad fonética, gráfica e ideológica, entre los signos confrontados no existen similitudes suficientes en los campos de comparación gráfico-visual, fonético-auditivo o ideológico-conceptual que puedan generar confusión en el consumidor, el signo solicitado posee suficiente carga distintiva para identificarlos productos que pretende de los demás existentes en el tráfico económico, tomando en cuenta la composición del signo solicitado en su conjunto, por lo tanto su registro es procedente.

SEXTO.- Que, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se concluye que el signo solicitado cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación; por consiguiente, no se encuentra inmerso en las prohibiciones contenidas en el Artículo 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 360 y 361; del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

- **Resolución Nº 4866 del 20 de mayo de 2021 recaída en el Expediente Nº SENADI-2019-66453**

"(...)

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que disponen los artículos 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y la Disposición Transitoria Tercera del mismo cuerpo legal, en concordancia con el artículo 210 de

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre las oposiciones y la concesión o denegación del registro de una marca

SEGUNDO.- Que la normativa comunitaria andina determina que, el requisito sine qua non para que un signo sea considerado marca. es la distintividad, característica principal que deben presentar los signos para acceder al registro y consiste en la facultad de distinguir los productos o servicios que el signo identifica de los demás productos o servicios del mismo género o especie existentes en el mercado, facilitando la selección y adquisición de los productos o servicios por parte de los consumidores

TERCERO.- Que respecto al mencionado requisito, vale advertir que "se reconoce tanto una capacidad distintiva 'intrínseca' como una capacidad distintiva 'extrínseca', la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos"

CUARTO. - Que en relación a la distintividad extrínseca, esta Dirección observa que la oposición planteada se ha fundamentado en las solicitudes marcas en la República de Perú, por lo cual, resulta preciso analizar el tema de la oposición andina.

La oposición andina constituye una excepción al principio de territorialidad, el que establece que los derechos de uso exclusivo que se adquieren sobre una marca se circunscriben a las fronteras del país donde se ha solicitado el registro. A través de esta figura, el titular de un registro en cualquiera de los países parte de la Comunidad Andina, tiene la facultad de oponerse al registro de un signo similar o idéntico, siempre y cuando se acredite su interés real y legítimo en el mercado del país cuya oposición fue presentada

El artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad al respecto señala:

"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.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

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.

De lo cual se concluye, que la presentación de una oposición andina requiere el cumplimiento de dos requisitos: el primero, contar con un derecho previamente adquirido en algún País Miembro de la Comunidad Andina, o una solicitud anterior; y, demostrar su interés real a través de la presentación de la solicitud de registro de la marca previamente solicitada o registrada en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

De la revisión del expediente administrativo se ha constatado que el opositor, no agregó copia debidamente certificada y apostillada del registro marcario que fundamento, se procede a declarar que el legítimo interés para su presentación no ha sido demostrado conforme a la legislación nacional.

En cuanto al segundo requisito, se verificó que THE A2 MILK COMPANY LIMITED, presentó el 17 de diciembre de 2019 -es decir, en la fecha exacta de la interposición de la oposición-, solicitud de registro No. SENADI-2018-93277 correspondiente a la marca, en la clase internacional No. 29, en tal virtud, se declara que el interés real también ha sido acreditado por el opositor.

Sin embargo, a pesar de acreditar el interés real de incursionar en el mercado es preciso mencionar que las solicitudes de la marca A2 en Perú, base de la oposición de THE A2 MILK COMPANY LIMITED, fueron negadas en la INDECOP. Por lo tanto, no es procedente pronunciarse sobre la Oposición Andina.

Que, de conformidad con el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, y la Disposición Transitoria Tercera del mismo cuerpo legal: y conforme lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe realizar el examen de registrabilidad, para otorgar o denegar una solicitud de un signo.

QUINTO.- Que realizada la búsqueda en los archivos de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se ha podido verificar la existencia del registro A2A2 resolución No SENA01_2018_RS_14234 para proteger productos de la clase No 29 de propiedad de REYLACTEOS S.A.

Que realizado el cotejo marcario entre los signos en conflicto se puede observar lo siguiente:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

SIGNO SOLICITADO	SIGNO REGISTRADO
	A2A2

Comparado los signos en conflicto en una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad ortográfica, fonética y denominativa, teniendo en cuenta, la totalidad de las palabras y letras que forman los signos en pugna, se advierte una similitud ortográfica, fonética- auditiva y visual el signo solicitado reproduce en su totalidad el signo registrado, por lo que el signo solicitado carece de distintividad suficiente para ser distinguido en el mercado por el público consumidor, por lo tanto su posible registro podría causar riesgo de confusión y asociación.

Respecto al riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina menciona:

“La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir’

Así también el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece sobre el riesgo de asociación de las marcas.

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que "El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, 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" (Tribunal

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial PROCESO 84-IP-2015)

Una vez comparadas las marcas en conflicto se observa una evidente reproducción del signo registrado, por lo que existe un riesgo de confusión y asociación, por lo tanto, el signo solicitado no es susceptible de registro al no tener elementos adicionales que le otorguen la suficiente carga distintiva

SEXTO.- Que, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; por consiguiente, se encuentra inmerso en las prohibiciones contenidas en el Artículo 136 literales a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 361 numeral 1, del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

- **Resolución Nº 4866 del 20 de mayo de 2021 recaída en el Expediente Nº SENADI-2019-66453**

“(…)

SEGUNDO. - Que, realizada la búsqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Dirección se desprende la existencia de la marca registrada *novum* (y logotipo) con título *SENADI_2020_TI_27673*, vigente hasta el 29 de julio de 2030, a favor de *Aguirre Noboa Carlos Alberto, Ordoñez Arteaga Priscila Elizabeth* que protege los servicios de la Clase Internacional Nº 35.

TERCERO. - Que, comparado el signo solicitado “*Novum MÁS DISEÑO*” con el registrado “*novum* (y logotipo)”, se determina que existen semejanzas gráfico-visuales, fonético-auditivas e ideológico- conceptual capaces de producir confusión en el público consumidor, además los signos están destinados a proteger productos pertenecientes a clases internacionales relacionadas, por lo tanto, la concurrencia de los signos en un ámbito común daría lugar a error en el público consumidor. Con estos antecedentes, hay que declarar la incompatibilidad entre estos signos similares y así evitar que el signo registrado vea menoscabado su fuerza en el mercado por la dilución de su carácter distintivo y diferenciador.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso 1-IP-87, al respecto manifestó: “... Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. Es esencial en resumen que el signo

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad – que siempre serán relativas – constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente”.

CUARTO. - *En este sentido, el riesgo de asociación es una consecuencia del riesgo confusionista. En este, supuesto el consumidor no adquiere un producto o un servicio por otro, sino que, por la creencia errónea, por el parecido de las marcas asume que son productos con origen empresarial igual y con una calidad determinada, factores éstos que condicionan su elección. Si existe la posibilidad de que esto suceda o la duda, la oficina nacional competente deberá rechazar la solicitud posterior.*

QUINTO. - *Que, entre el signo solicitado “Novum MÁS DISEÑO” con el registrado “novum (y logotipo)”, existen semejanzas capaces de provocar confusión y asociación, siendo deber de esta Dirección Nacional vigilar que tal circunstancia no suceda.*

SEXTO. - *Que, el signo solicitado no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y se encuentra inmerso en las prohibiciones del artículo 136 letra a) de la citada Decisión y del artículo 361 numeral 1) del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.*

SÉPTIMO. - *El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, o por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de los Contencioso Administrativo.*

TJCA

- **PROCESO 518-IP-2019**

“(…)

Irreglificabilidad 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

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro MICHEL EYEWEAR (denominativo) , resultaría ser confundible con la marca THE GIFT SHOP POUR MICHELLE BELAU y logotipo (mixta) y las marcas MICHAEL

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

KORS y MK MICHAEL KORS (denominativas) y MK MICHAEL KORS y logotipo (mixta), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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;*
(...).})

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.²⁰⁶

- 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.*

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.²⁰⁷

²⁰⁶ 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.

²⁰⁷ Ibidem

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- 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.*

*Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*²⁰⁸

- 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.*

²⁰⁸ *Ibidem*

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

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 criterios²⁰⁹:

(i) *Criterio del consumidor medio: Sí 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 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 prolífica del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la*

²⁰⁹ 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.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

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.

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

Comparación entre signos denominativos

Como la controversia radica, en parte, sobre la presunta confusión entre el signo solicitado a registro MICHEL EYEWEAR (denominativo) y las marcas MICHAEL KORS y MK MICHAEL KORS (denominativas), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre estos signos, 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.²¹⁰ En consecuencia, corresponde analizar el presente tema.

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.²¹¹

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:²¹²

²¹⁰ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 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 Nº 2754 del 11 de julio de 2016.

²¹¹ Ibidem

²¹² Ibidem

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- 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 diccionario²¹³. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: 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.²¹⁴

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.*

²¹³ 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 marzo de 2021).

²¹⁴ 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=P0t8j2> (Consulta: 10 de marzo de 2021).

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- d) *Se debe observar el orden de las vocales , toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva*
- 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.*

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 MICHEL EYEWEAR (denominativo) y las marcas MICHAEL KORS y MK MICHAEL KORS (denominativas).

Comparación entre signos mixtos y denominativos

Como la controversia radica, en parte, en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro MICHEL EYEWEAR (denominativo), y las marcas THE GIFT SHOP POUR MICHELLE BELAU y logotipo (mixta) y MK MICHAEL KORS y logotipo (mixta), es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniendo en cuenta que estos signos están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.²¹⁵

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 mercado²¹⁶.

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

²¹⁵ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 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 Nº 2754 del 11 de julio de 2016.

²¹⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 46-IP-2013 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2217 del 16 de julio de 2013.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

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

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 caso²¹⁷.

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 comercial²¹⁸, 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 previstas en el párrafo 2.3. de la presente Interpretación Prejudicial.*

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 a registro MICHEL EYEWEAR (denominativo), resultaría ser confundible con las marcas THE GIFT SHOP POUR MICHÉLLE BELAU y logotipo (mixta) y MK MICHAEL KORS y logotipo (mixta).

Signos conformados por denominaciones de uso común

Teniendo en cuenta que en el proceso interno se manifestó que el término «MICHAEL» sería de uso común para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

²¹⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.

²¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 129-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2604 del 14 de octubre de 2015.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país²¹⁹; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios²²⁰.

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.²²¹

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) 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 o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto²²².

La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento de uso común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa.

El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que

²¹⁹ Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Análisis y comentarios, primera edición, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170.

²²⁰ Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, segunda edición, Marcial Pons - Ediciones Jurídicas y Sociales , S.A., Madrid, 2013, p. 575.

²²¹ Ver Interpretación Prejudicial Nº 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3003 del 26 de abril de 2017.

²²² Ver Interpretación Prejudicial Nº 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2752 del 11 de julio de 2016.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

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

Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.²²³

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.²²⁴

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos; y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

- a) ***El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.***

²²³ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

«Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.»

²²⁴ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 de 11 de julio de 2016; y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 de 11 de julio de 2016.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) *La complementariedad entre sí de los productos o servicios*

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

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

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

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

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

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

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- **La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza**

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

- **Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios**

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

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

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

V.2 Afectación a derechos obtenidos por terceros respecto a registros de nombres comerciales

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

PERÚ

- **Resolución Nº 4694-2018/CSD-INDECOPI de fecha 6 de setiembre de 2018 recaída en el Expediente N° 730480-2017/CSD**

“(…)

3.2. Del uso del nombre comercial alegado por la opositora

(…)

Analizados los medios probatorios en su conjunto, se advierte que la opositora es una asociación que, además de participar de manera activa en presentaciones de danzas folklóricas, también despliega actividades económicas relacionadas con la enseñanza de música, danza y teatro, empleando para identificarse en dichas actividades, el nombre GRUPO DE ARTES - FRATERNIDAD FOLKLORICA HATARY LLACCTA, tal como se advierte del material publicitario y las fichas de inscripción proporcionados por la opositora, todo ello con anterioridad a la solicitud de registro de vista, por lo que corresponde evaluar el posible riesgo de confusión entre el signo solicitado y el nombre comercial señalado.

(…)

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Analizados los medios probatorios en su conjunto, se advierte que la opositora es una Asociación que, además de participar de manera activa en presentaciones de danzas folklóricas, también despliega actividades económicas relacionadas con la enseñanza de música, danza y teatro, empleando para identificarse en dichas actividades, el nombre **GRUPO DE ARTES - FRATERNIDAD FOLKLORICA HATARY LLACCTA**, tal como se advierte del material publicitario y las fichas de inscripción proporcionados por la opositora, todo ello con anterioridad a la solicitud de registro de vista, por lo que corresponde evaluar el posible riesgo de confusión entre el signo solicitado y el nombre comercial señalado.

3.3.2. Examen comparativo

(...)

Previamente a realizar el examen comparativo, cabe señalar que la frase **GRUPO DE ARTES - FRATERNIDAD FOLKLORICA** que conforma el nombre comercial brinda información directa respecto el contenido y finalidad de las actividades económicas que despliega, a saber, que se trata de una agrupación dedicada a las artes folklóricas. En ese sentido, al tratarse de una frase descriptiva, esta no será tomada en cuenta en el examen comparativo. Asimismo, la frase **HUANCAYO - PERU** presente en el signo solicitado, corresponde al nombre de una provincia y al nombre de nuestro país, respectivamente, por lo que debe permanecer libre el uso de dicha denominación, no siendo posible que sobre el recaigan derechos de exclusiva, por lo que no será considerada en el examen comparativo. Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado **HATARY LLACCTA HUANCAYO - PERU** y logotipo y el nombre comercial **GRUPO DE ARTES - FRATERNIDAD FOLKLORICA HATARY LLACCTA**, se advierte que los signos resultan semejantes.

Signo solicitado	Nombre comercial
	GRUPO DE ARTES - FRATERNIDAD FOLKLORICA HATARY LLACCTA

En efecto, el elemento denominativo relevante del signo solicitado, a saber, **HATARY LLACCTA**, es idéntico al elemento denominativo relevante del nombre comercial, **HATARY LLACCTA**, lo que determina que los signos generen una impresión de conjunto semejante. Cabe indicar que, si bien el signo solicitado incluye en su

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

conformación elementos figurativos adicionales, tales como la representación de tres rostros mirando hacia arriba, una paloma y una oveja en la parte inferior y superior, respectivamente, además de la representación de una antorcha y la imagen del sol detrás de una montaña, se aprecia que tales elementos no impiden que los signos en su conjunto sean percibidos como semejantes.

COLOMBIA

- **Resolución Nº 70763 del 06 de diciembre de 2011 recaída en el Expediente N° 09/128364**

“(…)

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

1.1. Literal b) del artículo 136 de la Decisión 486

(…)

1.2. Supuestos de hecho de la norma

Nombre comercial protegido:

El artículo 190 de la Decisión 486 consagra la definición de nombre comercial:

"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."

Por su parte, el artículo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

"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".

A su vez, el artículo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional Competente de cada país la facultad de elegir entre el sistema de registro o depósito del nombre comercial, así:

"Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191."

Así, en concordancia con las disposiciones citadas, el Código de Comercio colombiano adopta el sistema de depósito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su artículo 603, de la siguiente manera:

"Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará."

Debido a ello, el artículo 605 de nuestro Código de Comercio se refiere al efecto jurídico del depósito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presunción legal de la fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros. En efecto, el artículo 605 C. Co. expresa que:

"El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre."

"Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación."

Así, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser personal, es decir que su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser efectuada por parte de su propietario; público, es decir, cuando se ha

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

exteriorizado y salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no ocasionales.

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre un nombre comercial determinado deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible.

De acuerdo con lo anterior para entrar a determinar la identidad o semejanza con del nombre comercial opositor con la marca solicitada se necesita que aquel esté protegido, y solo puede estarlo si cumple con las condiciones antes expuestas.

Riesgo de confusión o de asociación:

El segundo supuesto de la norma se refiere a que la utilización del signo solicitado pueda, según las circunstancias del caso, derivar en riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Dichas circunstancias se refieren a la relación o identidad que existe entre los productos o servicios que el signo solicitado pretenda identificar y la actividad identificada por el nombre comercial opositor.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por los signos respectivos²²⁵.

1. Documentos aportados en idioma diferente al castellano

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma especial para Propiedad Industrial, en el artículo 8°, señala que: "los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente".

²²⁵ En este sentido ver TJCA, Proceso 164-IP-2007.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

De esta forma, la Decisión, para temas de Propiedad Industrial, elimina el requisito de traducción oficial, permitiendo que la que se presente sea traducción simple y deja al arbitrio de la Oficina Nacional Competente la posibilidad de eximir de dicho requerimiento si el examinador considera innecesaria la traducción simple.

Así las cosas, a juicio de esta Oficina, no será requerida traducción simple de aquellos documentos cuya simplicidad sea tal, como el caso de pruebas que se refieran a publicidad, brochures, artículos de periódico o publicaciones en la web, de los cuales a simple vista se pueda deducir cuál es y cómo es la marca cuyo uso o notoriedad se pretende probar.

Por el contrario, requerirán de traducción simple aquellos documentos que contengan información técnica y especializada, como es el caso de los balances, de las declaraciones juramentadas efectuadas por las partes o emanadas de terceros y los artículos de revistas e impresiones de páginas web que contengan informaciones precisas y en las que no sea evidente que se refieren a la marca objeto de prueba. Asimismo, los laudos arbitrales, las decisiones proferidas por las Autoridades Competentes de otros países y todos aquellos documentos cuyo objeto sea la discusión o disposición de un derecho de Propiedad Industrial, como es el caso de la concesión, la negación, la cesión, la trasferencia, la renuncia de un derecho, entre otros, requerirán de traducción simple.

Finalmente, resulta evidente que todos aquellos documentos que contengan caracteres arábigos, chinos, japoneses o que no correspondan a caracteres latinos, requerirán de su correspondiente traducción.

3. Caso concreto

Mediante Resolución No. 37651 de 26 de julio de 2010, la Dirección de Signos Distintivos estableció, previa valoración de las pruebas aportadas por la sociedad opositora Fundación Museo Internacional de la Esmeralda, que el nombre comercial opositor MUSEO DE LA ESMERALDA se usa desde el año 2008.

Por su parte, el apoderado de la sociedad solicitante Joyería Caribe S.A., aduce en su escrito de apelación, que su poderdante ha hecho uso del nombre comercial MUSEO DE LA ESMERALDA, con anterioridad a la sociedad opositora, lo cual lo legitima a obtener el registro de la marca.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la protección o el derecho sobre el nombre comercial surge desde el momento de su uso, tal como lo indica el artículo 603 del Código de Comercio, esta Delegatura procederá a establecer si en efecto al

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

solicitante le asiste la razón cuando asevera que fue el primero en el tiempo en hacer uso del nombre comercial MUSEO DE LA ESMERALDA.

- **Resolución Nº 65217 del 16 de octubre de 2020 recaída en el Expediente Nº SD2020/0016113**

“(…)

Riesgo de confusión con un nombre comercial

Una vez establecida la existencia del nombre comercial, previa a la solicitud de registro de marca, el estudio recae sobre la existencia o no de un riesgo de asociación entre este y el signo solicitado a registro.

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado por confundibilidad, se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico al nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero⁵, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y el nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero⁶.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

Esta Dirección observa que el opositor alegó como causal de irregistrabilidad la correspondiente al literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, es decir, carencia de distintividad.

Sin embargo, todas sus argumentaciones fácticas corresponden a la eventual confundibilidad del signo solicitado con una enseña comercial, lo cual no corresponde a la precitada causal, pues se trata de objeciones que encajan dentro de los presupuestos del literal b) del artículo 136, razón por la cual al existir una

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

norma especial que contempla literalmente los argumentos del opositor, esta Dirección procederá a efectuar el análisis de la causal correcta que también fue alegada por el observante.

En vista de lo anterior, esta Dirección considera que los alegatos edificados con respecto a la causal en comento, no están llamados a prosperar.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486.

El opositor alega un mejor derecho sobre el siguiente signo:

Signo	Titular	Actividades
 TAQUERIA POLANCO Enseña Comercial	POM INVERSIONES S.A.S	Expendio a la mesa de comidas preparadas - Catering para eventos, servicios comprendidos en la clase 43° internacional.

En el presente caso el opositor alega un mejor derecho sobre el nombre comercial “TAQUERÍA POLANCO”. Sin embargo, el plenario probatorio allegado, da cuenta de la existencia no de un nombre comercial, sino de una enseña comercial, entendida esta como “aquel signo distintivo que sirve para identificar a un establecimiento de comercio”.

Lo anterior, por cuanto son las expresiones “TAQUERÍA POLANCO”, las que resaltan en el plenario probatorio como forma de identificación de un establecimiento de comercio en el que se sirven comidas preparadas a la mesa, cuya especialidad por defecto de su nombre, es comida mexicana.

En consecuencia, el presente análisis se adelantará conforme al plenario allegado y que a todas luces pretende dar cuenta de un uso público, personal, ostensible y continuo de una enseña comercial TAQUERIA POLANCO, como signo distintivo per se y no como nombre comercial desde el mes de abril del año 2019 al mes de abril de 2020.

Con el propósito de acreditar el uso personal, público, ostensible y continuo de la enseña comercial “TAQUERIA POLANCO”, la sociedad opositora ha allegado diversos medios probatorios, especialmente documentales, para que sea reconocido a su favor por parte de esta oficina, el derecho de uso exclusivo de los mismos.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Dentro del material probatorio aportado por el opositor se allegan, reportes de venta mensuales a través de la enseña comercial “Taquería Polanco”, desde el mes de abril de 2019 al mes de abril del 2020, relacionados con la actividad económica de expendio a la mesa de comidas preparadas, indicando una alta suma de dinero por concepto de ventas. Aunado a los reportes antes descritos, la sociedad opositora relaciona fotografías del establecimiento de comercio que identifica la enseña comercial “TAQUERIA POLANCO”, junto con la búsqueda de dichas expresiones en redes sociales como Instagram, las cuales dan cuenta de la presencia de la enseña comercial en medios y de su concurrencia de público.

Reporte de Ventas por Tipo de Pago	
Empresa: POM INVERSIONES SAS	
Punto de venta: Taqueria Polanco	
Fecha desde: 1/05/2019 4:00:00 a.m.	
Fecha hasta: 1/06/2019 4:00:00 a.m.	
Tipo Entrega: TODOS	
Fecha reporte: 23/04/2020 4:53:11 p.m.	
Forma de Pago	Total Ventas
Reporte de Ventas por Tipo de Pago	
Empresa: POM INVERSIONES SAS	
Punto de venta: Taqueria Polanco	
Fecha desde: 1/03/2020 4:00:00 a.m.	
Fecha hasta: 1/04/2020 4:00:00 a.m.	
Tipo Entrega: TODOS	
Fecha reporte: 23/04/2020 5:05:18 p.m.	
Forma de Pago	Total Ventas
Reporte de Ventas por Tipo de Pago	
Empresa: POM INVERSIONES SAS	
Punto de venta: Taqueria Polanco	
Fecha desde: 1/11/2019 4:00:00 a.m.	
Fecha hasta: 1/12/2019 4:00:00 a.m.	
Tipo Entrega: TODOS	
Fecha reporte: 23/04/2020 5:02:00 p.m.	
Forma de Pago	Total Ventas

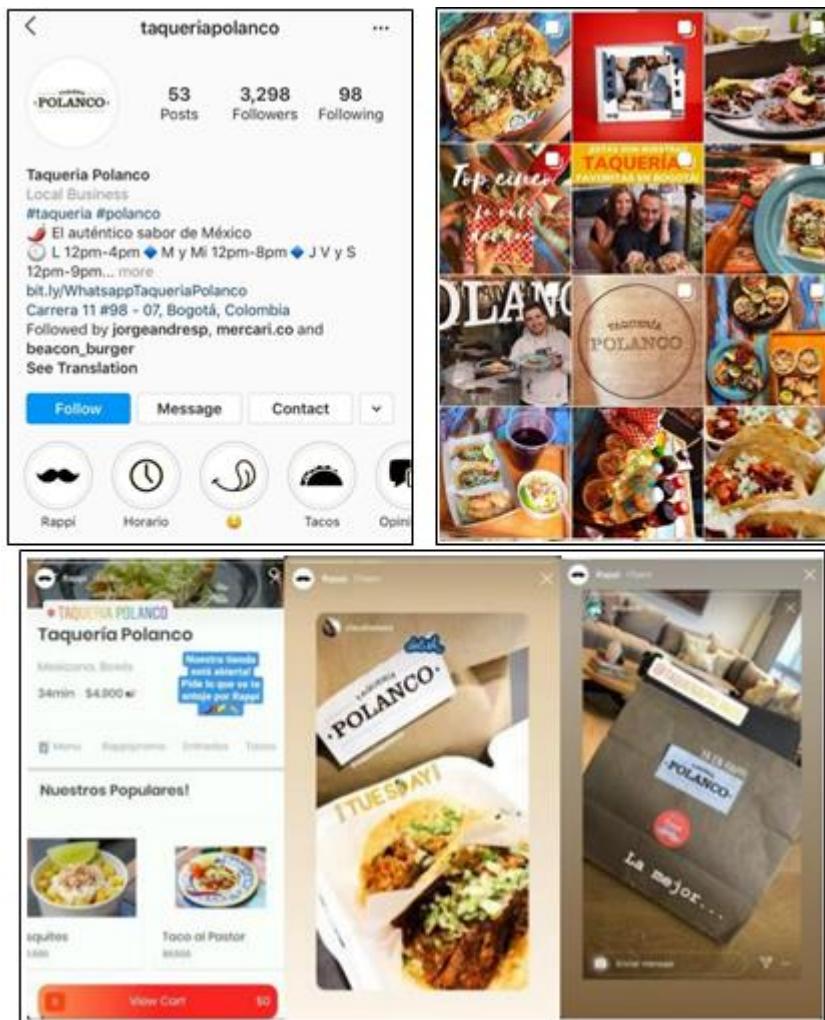


COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



Así mismo, la sociedad opositora relaciona un archivo contentivo del material publicitario del establecimiento de comercio “TAQUERÍA POLANCO”, consistente entre otras cosas en publicaciones de redes sociales, testimonios de plataformas de venta de productos y servicios como Rappi, publicaciones hechas por influenciadores gastronómicos, publicaciones en prensa y publicaciones web.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



Aunado a esto, el signo **TAQUERÍA POLANCO**, se encuentra registrado como establecimiento de comercio debidamente constituido ante la Cámara de Comercio de Bogotá (Registro Único Empresarial y Social RUES), y con matrícula mercantil ACTIVA.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

The screenshot shows a web browser with the URL rues.org.co/Expediente. The page is titled 'TAQUERÍA POLANCO' and displays information about a trademark registration. On the left, there is a sidebar with links to 'Inicio', 'Registros', 'Estado de su Trámite', 'Cámaras de Comercio', 'Formatos CAF', 'Recaudo Imuesto de Registro', and 'Estadísticas'. The main content area shows the following details:

«Regresar

TAQUERÍA POLANCO

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo

Sigla	
Cámara de comercio	BOGOTA
Identificación	SIN IDENTIFICACION

Registro Mercantil

Número de Matrícula	3069318
Último Año Renovado	2019
Fecha de Matrícula	20190218
Fecha de Vigencia	Indefinida
Estado de la matrícula	ACTIVA

Teniendo en cuenta el plenario probatorio relacionado anteriormente, esta Dirección encuentra acreditado el uso personal, público, ostensible y continuo de la enseña comercial “TAQUERÍA POLANCO”, por parte de la sociedad opositora entre el mes de abril de 2019 al mes de abril de 2020, para identificar:

Signo	Actividades
 TAQUERÍA POLANCO TAQUERÍA POLANCO	Expendio a la mesa de comidas preparadas - Catering para eventos, servicios comprendidos en la clase 43° internacional.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En este contexto, una vez corroborado el derecho sobre la enseña comercial en cabeza de la opositora, procederá la Dirección a realizar el análisis de confundibilidad frente al signo solicitado.

Confundibilidad con nombre o enseña comercial

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	

Análisis comparativo frente a enseña comercial:

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones “TAQUERÍA POLANCO” en caracteres especiales, con dos líneas punteadas en la parte inferior y superior y en medio la expresión POLANCO y la expresión TAQUERÍA en forma de arco en el medio. Así mismo, la enseña comercial opositor es de naturaleza mixta, compuesto por las mismas expresiones “TAQUERÍA POLANCO” en caracteres especiales, delimitadas dentro de un rectángulo y cuyo aparte gráfico es idéntico al del signo solicitado.

Encuentra la Dirección, en primer lugar, que de las pruebas aportadas se deduce que la enseña comercial objeto de la oposición ostenta un uso público, personal, ostensible y continuo; en ese orden de ideas, una vez cotejados en conjunto los signos en comento, se observa que el signo solicitado reproduce totalmente la enseña comercial opositora, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad. De modo que, no habrá lugar a un análisis comparativo a profundidad entre los signos, como quiera que se trata de signos que ostentan identidad entre sí.²²⁶

²²⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Proceso 59 IP 2000: La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere de reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento y del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas, que se practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada".

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

(43): Prestación de servicios de restaurante; restaurantes de autoservicio; restaurantes de comidas selectas; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de comidas para llevar.

De otro lado, la enseña comercial opositora identifica:

Signo: TAQUERÍA POLANCO

Actividades: Expendio a la mesa de comidas preparadas - Catering para eventos, servicios comprendidos en la clase 43° internacional.

Análisis de conexidad competitiva de clase 43° solicitada, frente actividades de la enseña comercial opositora:

Esta Dirección observa que dada la identidad de los productos que identifican los signos en conflicto, en lo que se refiere a servicios de restaurantes, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los servicios identificados por los mismos.

En efecto, los usuarios al encontrar los signos TAQUERÍA POLANCO VS TAQUERÍA POLANCO, en el mercado no podrían identificar el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta) y se causaría irremediablemente en la mente del consumidor una idea de asociación, en donde el consumidor podría pensar que se trata de otro establecimiento o una franquicia de la enseña comercial opositora, aunado a que identifican los mismos servicios.

Teniendo en cuenta que, en lo que respecta a los servicios comprendidos en la clase 43° del nomenclátor internacional, ambos signos reivindican servicios de restaurante; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes, expendio de comidas a la mesa; esta Dirección evidencia que fácilmente el consumidor,

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 - Existencia de vínculo comercial previo entre el solicitante y el opositor

Esta causal de irregistrabilidad sólo puede aplicarse si el solicitante de la marca es o fue representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro de la Comunidad Andina o en el extranjero; y siempre que dadas las circunstancias el uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

En el contexto descrito puede suceder que el representante solicite el registro de una marca a su propio nombre para debilitar la posición de negociación o de entrada al mercado del llamado a ser el titular del registro u otros distribuidores. Esta actitud desleal precisamente es la que busca impedir la norma comentada, proporcionándoles a aquellos titulares de marca en el extranjero o país miembro que han ingresado al mercado nacional con sus productos a través de distribuidores autorizados, la posibilidad de impedir un registro abusivo de la marca por parte de sus representantes.

En efecto, y conforme al plenario probatorio por la sociedad opositora relacionado, esto es, el contrato de compraventa de acciones firmado entre la sociedad POM INVERSIONES S.A.S. y el señor aquí solicitante señor LUIS ALFREDO ORTIZ MORA el día 04 de marzo de 2020; adicionalmente a ello, el certificado de existencia y representación legal de la sociedad POM INVERSIONES S.A.S. en el cual consta que el señor LUIS ALFREDO ORTIZ MORA era el representante legal principal de dicha sociedad, antes de la firma del contrato de compraventa de acciones, fechado del 31 de enero de 2020.

Es necesario indicar que, aun cuando el signo solicitado se efectuó el día 27 de febrero de 2020, fecha en la que el señor LUIS ALFREDO ORTIZ MORA, se mantenía como Representante Legal de la sociedad POM INVERSIONES S.A.S., dicho registro fue solicitado a nombre propio y sin el consentimiento de los demás socios de la compañía y a pocos días de firmar el contrato de compraventa de acciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario hacer la comparación entre el signo cuya protección se solicita y el derecho alegado por el opositor, correspondiente al siguiente:

Signo	Titular	Actividades
-------	---------	-------------

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

<p>..... TAQUERÍA</p> <p>• POLANCO •</p> <p>..... TAQUERÍA POLANCO Enseña Comercial</p>	<p>POM INVERSIONES S.A.S</p>	<p>Expendio a la mesa de comidas preparadas - Catering para eventos, servicios comprendidos en la clase 43° internacional.</p>
--	---	--

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
<p>..... TAQUERÍA</p> <p>• POLANCO •</p>	<p>..... TAQUERÍA</p> <p>• POLANCO •</p>

Una vez analizado el acervo probatorio y efectuada la comparación entre los signos en comento, esta Dirección encontró que se configuran los presupuestos de hecho necesarios para que se aplique la causal, en tanto que el opositor demostró el vínculo comercial previo entre el solicitante y el opositor.

En consecuencia, la enseña comercial fundamento del presente trámite se encuentra vigente y el signo solicitado resulta idéntico a esta. Aunado al hecho de que ambos signos identifican los mismos servicios de “restauración y expendio de comidas a la mesa”, servicios estos de la clase 43° del nomenclátor internacional, por lo que resulta necesario aplicar la causal de irregistrabilidad en comento, al caso analizado.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

• PROCESO 173-IP-2019

“(…)

El nombre comercial. Características y su protección

En el proceso interno se alegó la nulidad del registro del nombre comercial GRUPO ALEGRÍA E.I.R.L. (mixto), por la existencia previa del nombre comercial ALEGRÍA

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

y/o GRUPO ALEGRÍA, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial.

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.²²⁷

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.»

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

Las principales características del nombre comercial son las siguientes²²⁸:

- *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.*

²²⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 40-IP-2013 de fecha 9 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2249 de 13 de noviembre de 2013.

²²⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 96-IP-2009 de fecha 12 de noviembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1796 del 18 de enero de 2010.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Protección del nombre comercial

Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 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.

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».²²⁹

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 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 (...)»²³⁰

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».²³¹

²²⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 45-IP-98 de fecha 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581 del 12 de julio de 2000.

²³⁰ Ibidem.

²³¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 3-IP-98 de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 338 del 11 de mayo de 1998.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

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.

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.

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.

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 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.

V.3 Afectación a derechos obtenidos por terceros respecto a lemas comerciales

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

PERÚ

- Resolución Nº 1649-2018/TPI-INDECOPI de fecha 13 de agosto de 2018 recaída en el Expediente N° 709367-2017/CSD

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

“(…)

3.2. Examen comparativo

Respecto del lema comercial inscrito con Certificado N° 3825

Dado que en el presente caso el examen comparativo debe efectuarse entre un signo solicitado²³² y un lema comercial, cabe señalar lo siguiente:

- *El lema comercial es una frase usada como complemento de una marca y sólo de esa manera se presentan los lemas en el mercado.*
- *En estos signos se protege el mensaje publicitario que se transmite a la mente de los consumidores y no la literalidad de cada uno de los términos que los conforman.*
- *Cualquier cotejo de un lema con otro signo distintivo debe hacerse considerando al lema en su integridad, como una unidad indivisible y sin considerar las palabras aisladamente.*
- *En la comparación de un signo distintivo con un lema debe tenerse en cuenta si el mensaje que se transmite es el mismo.*

Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión, se advierte lo siguiente:

SIGNO SOLICITADO	LEMA COMERCIAL
	ALFREDO MAS ARROZ... YYO ARROZ COSTEÑO

Al respecto, se advierte que el elemento relevante del signo solicitado **COSTEÑA MUY FÁCIL Y MUY RICO** y logotipo y el lema comercial registrado **ALFREDO MAS ARROZ... Y YO ARROZ COSTEÑO**, trasmiten un mismo mensaje, a saber, el cual es el concepto de **COSTEÑO** y **COSTEÑA**, los cuales aluden al adjetivo de una persona que vive en la costa.

²³² Que pretende distinguir conservas de pescado.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Por las consideraciones expuestas, dado que en ambos casos el mensaje publicitario que se transmite es el mismo, sumado al hecho de que las conservas de pescado que pretende distinguir el signo solicitado está vinculado con los pescados que distingue la marca a la cual complementa el lema comercial, se concluye que la coexistencia de los mismos en el mercado no es posible sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

COLOMBIA

- **Resolución Nº 25267 del 29 de abril de 2021 recaída en el Expediente Nº SD2019/0082306**

“(…)

Causales de irregistrabilidad en estudio Literal c) del artículo 136 de la Decisión 486

(…)

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a un lema comercial previamente solicitado o registrado por un tercero, esto es, que sea una reproducción de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y el lema previamente solicitado o registrada.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado Confundibilidad con lema comercial previamente registrado

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	EL INGENIO DE COLOMBIA	INGENIO DEL CAUCA S.A.S.	95036450	7	30	Lema Comercial	Registrada	29 Julio 2024

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
EL INGENIO VERDE DE COLOMBIA	EL INGENIO DE COLOMBIA

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha sostenido que: “Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce casi en su totalidad el signo antecedente así, EL INGENIO VERDE DE COLOMBIA vs EL INGENIO DE COLOMBIA, sin que la adición de la expresión VERDE sea suficiente para dotarlo de distintividad. Así, las anteriores circunstancias harán creer al consumidor que el signo que se pretende registrar, es una variación de la marca previamente registrada o una innovación o derivación de la misma.

Desde el punto de vista fonético al ser pronunciadas las expresiones que distinguen las denominaciones se genera un impacto sonoro similar EL INGENIO VERDE DE COLOMBIA / EL INGENIO DE COLOMBIA, en razón a la disposición de los fonemas utilizados y a que sobre las expresiones complementarias no recae la distintividad requerida para individualizarlos entre sí con claridad meridiana. En vista de ello las

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

similitudes referenciadas podrían inducir en equivocación al consumidor promedio, pues podría pensar que se encuentra ante una modificación del signo protegido.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios

Conexión competitiva

(...)

Vista la cobertura de los signos enfrentados, logra vislumbrarse que aun cuando se trata de productos que en virtud de la Clasificación internacional de Niza no se encuentran en el mismo numeral (Clase 5 y Clase 30), no puede desconocerse que se trata de productos del mismo género de productos alimenticios, por lo que el consumidor equivocadamente entenderá que el empresario encargado de un determinado tipo de elementos como lo es productos de café, té, azúcar, harinas, preparaciones hechas con cereales, pan, miel, entre otros, ha incursionado dentro del mismo género para otro sector como lo es la venta de alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y alimentos para bebés.

Con base en lo anterior, y de acuerdo con los factores de conexidad competitiva, podemos ver que existe conexidad entre dichos productos, toda vez que, teniendo en cuenta la realidad del mercado, el consumidor razonablemente podría asumir que los productos provienen del mismo empresario.

Así mismo, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico como lo es el sector de alimentos, busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos y/o prestaciones ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

V.4 Afectación a derechos obtenidos por terceros respecto a actos de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

PERÚ

- Resolución N° 2092-2018/SPI-INDECOPI de fecha 16 de octubre de 2018 recaída en el Expediente N° 716720-2017/CSD

“(…)

4. Respecto de la mala fe invocada

4.1 Derecho de prelación y buena fe

4.1.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la buena fe²³³ como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres Vásquez²³⁴ señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que presenta el

²³³ La Real Academia Española define a la buena fe como el “criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho”, mientras que a la mala fe la define como la “malicia o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algún bien”. Definiciones extraídas del Diccionario de la Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, Real Academia Española en www.rae.es.

²³⁴ Torres Vásquez, Aníbal. “Acto Jurídico”, Idemsa, Lima - Perú, 2001, pp. 426-427.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

De la Puente y Lavalle²³⁵ se señala que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico. La buena fe no es una creación del legislador, que ha pre establecido su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca²³⁶ señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia sus metas más elevadas.

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es asistemático en su conceptualización – al considerarla un principio general interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado, menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y común intención de las partes” – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico²³⁷.

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado en el Proceso 65-IP-2004²³⁸ lo siguiente:

“La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella (...).

²³⁵ Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú, p. 132.

²³⁶ Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, “La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia en el Derecho moderno”. En: Contratación Privada, Jurista Editores, Lima - Perú 2002, pp. 85.

Asimismo, señala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado con la rectitud, honradez, buen proceder, buena intención, confianza en la verdad de un acto jurídico, ingenuidad, candor, inocencia, etc. teniendo siempre una connotación loable y sana, socialmente aceptable y deseable.

²³⁷ Ibidem (nota 236), pp. 83-84.

²³⁸ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1102 del 6 de agosto de 2004, p. 19.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En el ámbito administrativo, el TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de buena fe procedimental²³⁹ (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros²⁴⁰.

4.1.2 Clasificación de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad²⁴¹. Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

²³⁹ Artículo IV del Título Preliminar. - Principios del Procedimiento Administrativo

“El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(...)”

1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal”.

²⁴⁰ Allan R. Brewer-Carías en su obra “Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina” (Ed. Legis, Colombia 2003) señala que la presunción de licitud o inocencia y el principio de la buena fe del interesado se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar (pp. 149-151).

Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina en sus “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General” (Ed. Gaceta Jurídica, Lima - Perú 2003) precisa que con el acogimiento de la buena fe en la actuación administrativa, el ordenamiento busca la protección a la confianza de la apariencia generada en la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legítima de que no ejercitará dicha facultad o de que la ejercitará de otro modo. Agrega que la buena fe o la confianza legítima, como es conocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en el comportamiento propio de las autoridades, los administrados, los representantes y abogados (p. 37).

²⁴¹ Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento del principio de la buena fe en sentido negativo estableciéndose conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se considera que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia²⁴². Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil²⁴³.

4.2 El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

4.2.1 Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relación jurídica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuación de la Administración se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que reclama el tráfico mercantil, relacionándolo con el fenómeno de la competencia económica y las ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado, que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que responde por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los últimos beneficiarios de dichos bienes y servicios.

En atención a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, definir su origen

²⁴² La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.

Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

- a. A las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,
- b. A los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.

No es de aplicación en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el Artículo 2014 del Código Civil.

²⁴³ Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo.

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser – dependiendo en el momento en el que se produzca – alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486²⁴⁴; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.

4.2.2 La mala fe en la etapa pre y post registral

En nuestra legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

(i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero²⁴⁵. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

²⁴⁴ Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)”

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (...”).

²⁴⁵ Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto la norma legal aplicable en la materia, la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

(ii) Con relación a la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344²⁴⁶ – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

²⁴⁶ El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:

(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado²⁴⁷, que incurre en mala fe quien – en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro – tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97²⁴⁸ que:

“(...) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales”.

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

“(...) se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”.

5. Análisis del presente caso

Las accionantes han manifestado que el emplazado obtuvo de mala fe el registro de la marca materia de nulidad, toda vez que tuvo conocimiento previo de la existencia de sus productos identificados con la marca TIO SAM de Brasil, en virtud a una relación comercial entre las partes, encontrándose a su vez incursa en el inciso d) del artículo 136 de la Decisión 486.

A fin de acreditar sus afirmaciones, Arrozeira Pelotas Indústria e Comércio de Cereais Ltda y Arrozeira Theis Ltda han presentado los siguientes medios probatorios:

²⁴⁷ Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.

²⁴⁸ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p. 9.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

1. *Copia del certificado de registro N° 750239204, de la marca TIO SAM inscrita en Brasil a favor de Arrozeira Theis Ltda – en portugués (foja 20).*
2. *Copia de un contrato en portugués celebrado entre Arrozeira Theis Ltda y Arrozeira Pelotas Indústria e Comércio de Cereais Ltda con fecha 25 de enero del 2000 (foja 22).*
3. *Copia de la Partida Registral de la empresa Corporación Tocadillo S.R.L. (foja 24).*
4. *Copia de la consulta RUC de la empresa Corporación Tocadillo S.R.L. (fojas 26 y 27).*
5. *Copia de un contrato de compra-venta de arroz celebrado entre Arrozeira Pelotas Indústria e Comércio de Cereais Ltda y Corporación Tocadillo S.R.L. de fecha 23 de junio de 2014 (fojas 28 y 29).*
6. *Copia de una factura emitida por Arrozeira Pelotas Indústria e Comércio de Cereais Ltda a favor de Corporación Tocadillo S.R.L. de fecha 27 de junio de 2014, por el concepto de venta de arroz TIO SAM– en portugués (foja 29, 30 y 32).*
7. *Copia del extracto del registro de exportación N° 140864912001 emitido por la Secretaria de Comercio Exterior de Brasil (SECEX) con fecha 2 de julio de 2014, respecto de la exportación de arroz blanco TIO SAM por parte de Arrozeira Pelotas Indústria e Comércio de Cereais Ltda a Corporación Tocadillo S.R.L. – en portugués (fojas 34 a 38).*
8. *Copia del Conocimiento de embarque N° RIGCLX1406005 emitido con fecha 11 de julio de 2014, correspondiente a la exportación de arroz de Arrozeira Pelotas Indústria e Comércio de Cereais Ltda a Corporación Tocadillo S.R.L. – en inglés (fojas 37 a 42).*
9. *Copias de Declaraciones Únicas de Aduanas emitidas con fechas 4 de agosto de 2014, 24 de junio de 2015 y 3 de octubre de 2016 respecto de la importación definitiva realizada por Corporación Tocadillo S.R.L. respecto de arroz proveniente de Brasil identificado con la marca TIO SAM (fojas 44 a 59).*
10. *Comprobante de inscripción de situación catastral (fojas 61 a 64).*

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

11. *Copia del contrato de licencia de uso de marca TIO SAM celebrado entre Arrozeira Theis Ltda y Arrozeira Pelotas Indústria e Comércio de Cereais Ltda de fecha 15 de agosto de 2017 (fojas 66 a 68).*

Previamente a efectuar el análisis de los medios probatorios adjuntados, la Sala conviene en precisar que en el presente procedimiento corresponde determinar si al momento en que Miro Orlán Pérez Gonzales solicitó el registro de la marca TIO SAM ARROZ EXTRA RÁPIDA COCCIÓN Y GRAN CRECIMIENTO DEL GRANO. ARROZERÍA PELOTAS y logotipo (Certificado N° 221275), éste actuó de mala fe. En ese sentido, los medios probatorios presentados deberán ser de fecha anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca materia de nulidad (13 de agosto de 2014).

Teniendo en consideración lo anterior, no se tomarán en consideración los siguientes medios probatorios por ser de fecha posterior a la solicitud de registro de la marca materia de nulidad:

- *Copias de Declaraciones únicas de Aduanas emitidas con fechas 24 de junio de 2015 y 3 de octubre de 2016 respecto de la importación definitiva realizada por Corporación Tocadillo S.R.L. respecto de arroz proveniente de Brasil identificado con la marca TIO SAM (fojas 41 a 56).*

Por otro lado, si bien Miro Orlán Pérez Gonzales indicó que algunos de los documentos presentados por las accionantes no deben ser tomados en cuenta por encontrarse en otro idioma, en aplicación al artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1075²⁴⁹, la Sala considera que teniendo en cuenta que es posible determinar el contenido de los documentos a los que hace referencia el emplazado, a saber, del certificado de marca y contratos de licencia de uso, no resulta necesaria su traducción.

Ahora bien, del análisis de los medios probatorios adjuntados por las partes, se advierte lo siguiente:

²⁴⁹ **Artículo 13.- Idioma:**

Las solicitudes de registro deberán presentarse en idioma castellano. Los documentos redactados en otro idioma deberán ser presentados con la traducción simple en idioma castellano. No se exigirá la presentación de traducciones oficiales, bastando que se presente la traducción simple bajo responsabilidad del traductor y del interesado. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente la autoridad competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente, o solicitar la traducción en un plazo máximo improrrogable de diez días hábiles, salvo que el presente Decreto Legislativo establezca un plazo distinto. Los requisitos de admisibilidad deberán ser presentados en idioma castellano, bajo apercibimiento de no admitir la solicitud a trámite.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

1. *Arrozeira Theis Ltda es titular en Brasil del registro multiclase de la marca TIO SAM, que distingue, entre otros, cereal de la clase 30. Dicha marca se encuentra vigente desde el 17 de enero de 1984 hasta el 17 de enero de 2024.*

Cabe precisar que, si bien el emplazado indicó que la accionante no distingüía expresamente arroz, se debe tener en consideración que el arroz se encuentra dentro del género cereal.

2. *Arrozeira Theis Ltda autorizó el uso de la marca TIO SAM a Arrozeira Pelotas Indústria e Comércio de Cereais Ltda por el periodo del 25 de enero de 2000 al 30 de abril de 2001. Asimismo, en el acuerdo celebrado se advierte que Arrozeira Theis Ltda se compromete a no hacer uso de la marca durante el periodo que dura el contrato.*

Si bien dicho acuerdo duró hasta el 2001, se ha presentado un nuevo documento de fecha 15 de agosto de 2017, en el que se indica que la licencia de fecha 25 de enero de 2000 está vigente hasta el 15 de agosto de 2022.

3. *Por otro lado, se verificó que Miro Orlán Pérez Gonzales es gerente de Corporación Tocadillo S.R.L. teniendo un porcentaje mayoritario en la participación de la empresa.*
4. *Corporación Tocadillo S.R.L., representada por Miro Orlán Pérez Gonzales realizó la compra de arroz de la marca TIO SAM a Arrozeira Pelotas Indústria e Comércio de Cereais Ltda a fin de importar al Perú arroz, el 23 de junio de 2014 conforme se verificó en el contrato celebrado entre ambas empresas.*
5. *Con fecha 4 de agosto de 2014, se realizó la importación definitiva al Perú por parte de Corporación Tocaquillo S.R.L. de arroz marca TIO SAM cuyo proveedor fue Arrozeira Pelotas Indústria e Comércio de Cereais Ltda.*

De lo antes expuesto, la Sala considera lo siguiente:

➤ **Respecto al artículo 136 inciso d) de la Decisión 486**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha emitido pronunciamiento respecto al artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 en el Proceso 48-IP-2012 de fecha 20 de julio de 2015, en el cual esgrimió lo siguiente:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

“La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.

En otras palabras, es una causal de nulidad relativa el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular. Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y de asociación.

Asimismo, indicó que se debe entender por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos o servicios de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse.

En el presente caso, se advierte lo siguiente:

- *Corporación Tocadillo S.R.L., tuvo vínculos comerciales previos a la presentación de la solicitud de la marca materia de nulidad con Arrozeira Pelotas Indústria e Comércio de Cereais Ltda, conforme se advierte del contrato de compra y venta celebrado por ambas empresas.*
- *En los documentos de compra y venta celebrados por Corporación Tocadillo S.R.L., se advierte que el encargado y/o responsable de la compra es Miro Orlán Pérez Gonzales, en la medida que éste es el accionista mayoritario de la misma*
- *Teniendo en cuenta lo anterior Miro Orlán Pérez Gonzales tuvo conocimiento de la compra de arroz marca TIO SAM a Arrozeira Pelotas Indústria e Comércio de Cereais Ltda a través de Corporación Tocadillo S.R.L. quien distribuyó productos (arroz) con la marca TIO SAM, por lo que, la marca materia de nulidad se encuentra incursa en la prohibición del artículo 136 inciso d) de la Decisión 486.*

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Respecto a la mala fe

Por otro lado, teniendo en cuenta que Arrozeira Pelotas Indústria e Comércio de Cereais Ltda y Arrozeira Theis Ltda han invocado que la marca materia de nulidad ha sido solicitada mediando mala fe, se procederá a analizar el referido argumento:

- *Teniendo en consideración que no basta con el conocimiento previo de la existencia de la marca, se puede presumir que Miro Orlán Pérez Gonzales registró la marca materia de nulidad, con el fin de poder impedir que otros competidores puedan importar arroz TIO SAM del Brasil.*
- *Asimismo, se debe tener en consideración que Miro Orlán Pérez Gonzales presentó la solicitud de registro de la marca materia de nulidad el 16 de octubre de 2014, es decir, a los pocos días de la primera compra de arroz realizada a una de las empresas accionantes (23 de junio de 2014).*

Por otro lado, Miro Orlán Pérez Gonzales manifestó que antes de la supuesta importación de productos con la denominación TIO SAM, la empresa Corporación R & E Heredia S.A.C. ha comercializado arroz marca TIO SAM, para lo cual adjuntó copia de 33 boletas de ventas emitidas entre los años 2012 y 2013.

Al respecto, de las boletas de ventas presentadas por Miro Orlán Pérez Gonzales se advierte que Corporación R & E Heredia S.A.C. comercializó arroz bajo la denominación TIO SAM entre los años 2012 y 2013, es decir con fecha anterior a la primera compra de productos realizada por Corporación Tocadillo S.R.L. a Arrozeira Pelotas Indústria e Comércio de Cereais Ltda.

No obstante lo anterior, Miro Orlán Pérez Gonzales no ha indicado que tipo de relación tendría con la empresa Corporación R & E Heredia S.A.C. Asimismo, se tuvo a la vista en la página web de SUNAT que el gerente general de Corporación R & E Heredia S.A.C. es Joel Heredia Chilcon, persona distinta a la del emplazado.

Por otro lado, únicamente ha quedado acreditado que en el mercado Corporación R & E Heredia S.A.C. ha comercializado arroz TIO SAM únicamente en los años 2012 y 2013, más no en el año 2014, en que se registró la marca materia de nulidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se ha demostrado que en el año 2014 Corporación R & E Heredia S.A.C. haya seguido comercializando arroz TIO SAM, por lo que se ha determinado que al momento que se solicitó el registro de la marca materia de nulidad, Miro Orlán Pérez Gonzales tuvo conocimiento de la existencia de la marca TIO SAM

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

que distingue arroz, por lo menos desde el contrato celebrado con Arrozeira Pelotas Indústria e Comércio de Cereais Ltda., es decir desde el 23 de junio de 2014.

Por lo expuesto, la Sala considera que ha quedado desvirtuada la presunción de buena fe de Miro Orlán Pérez Gonzales.

COLOMBIA

- **Resolución Nº 68960 del 28 de octubre de 2020 recaída en el Expediente Nº SD2020/0039731**

“(…)

Causales de irregistrabilidad en estudio

(…)

Literal d) del artículo 136 de la Decisión 486

(…)

Concepto de la norma.

Para la aplicación de la causal transcrita es requisito sine qua non que se presenten los siguientes supuestos:

- a) Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.*
- b) Que de permitir el registro solicitado se genere riesgo de confusión y,*
- c) Que el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de dicho signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.*

La causal de irregistrabilidad en estudio nace principalmente para evitar el aprovechamiento, a título personal, que intentan obtener indebidamente los representantes o distribuidores en razón a los contratos que suscriben con sociedades extranjeras, materializándose, en muchos casos, en la obtención de una marca a escondidas del titular de la misma en otro país con el cual se mantiene o se mantenía una relación comercial.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Existencia de vínculo comercial previo entre el solicitante y el opositor

Valoración del acervo probatorio

En primer lugar, el literal d) del artículo 136 dispone que son irregistrables aquellos signos que “sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.”

Entonces para dar aplicación a la causal de irregistrabilidad antes mencionada se requiere cumplir los 3 supuestos de hecho mencionados, esto es, identidad o semejanza entre el signo solicitado y el signo de un tercero protegido en la subregión o en el extranjero, riesgo de confusión o asociación derivado de la utilización del signo pretendido y existencia de un vínculo previo entre el solicitante y el titular del signo, ya sea de representación, distribución o autorización.

Una vez analizado el acervo probatorio, esta Dirección encontró que se configuran los presupuestos de hecho para que se aplique la causal; en efecto, el contrato de distribución del 10 de enero de 2020 allegado por el opositor permitió establecer que HAYAT KIMYA SANAYI A.S. nombró como distribuidor para Colombia de los productos (pañales) identificados con las marcas EVONY y JOLY a DACAPHARMA S.A.S. y que el aquí solicitante, DAVID CURE DAU, suscribió en nombre y representación de DACAPHARMA S.A.S.

Asimismo, es de resaltar que en la cláusula 12 “MARCAS Y PATENTES” se dejó claro que todas las marcas usadas en dicha relación seguirían siendo de propiedad exclusiva de HAYAT KIMYA SANAYI A.S.

Por lo anterior, se colige que entre DACAPHARMA S.A.S., representada por DAVID CURE DAU y HAYAT KIMYA SANAYI A.S. existía un vínculo comercial previo relación que se recalca con los correos electrónicos aportados pues se observa que quien responde dichos correos es el aquí solicitante.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el opositor debe ser titular del signo opositor, ya sea en la subregión o en el extranjero, el opositor allegó diferentes registros marcarios que tiene vigentes en el extranjero (...)

Por todo lo anterior, encuentra esta Dirección que el solicitante es un distribuidor del titular del signo EVONY protegido en el extranjero.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En consecuencia, en el presente asunto, es necesario hacer la comparación entre el signo cuya protección se solicita y el derecho alegado por el opositor, correspondiente a los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 EVONY	EVONY

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que los signos cotejados son idénticos en el elemento denominativo, por lo cual no se requiere mayor análisis para determinar el riesgo de confusión existente, máxime cuando es el elemento nominativo del signo solicitado el preponderante en su conjunto, no solo por la fuerza de que están dotadas las palabras (que le permiten al consumidor acceder al producto solicitándolo por su nombre), sino además por cuanto los componentes visuales no añaden algún concepto diferente a los que se extraen de la lectura del componente verbal.

"La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento o del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas, que practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada." (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 21-IP-96, G.O. 318 de enero 26 de 1998. Citada en proceso 59-IP-2000, el primero de septiembre del año 2000, relativo a la marca MAX MARA).

Adicionalmente, el signo solicitado pretende distinguir pañales para adultos y pañales desechables para adultos, mismos productos objeto del contrato de distribución.

Por lo anterior, esta Dirección encuentra que el signo solicitado es similar a los signos del opositor protegidos en el extranjero y que de permitir el registro solicitado se generaría riesgo de confusión.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Por todo lo anterior, esta Dirección concluye que el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Confundibilidad con marca previamente registrada

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	EVONIK	EVONIK INDUSTRIES AG	06101216	8	5	Marca	31/05/2027	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 EVONY	EVONY

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:²⁵⁰

- *Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.*
- *Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.*
- *Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.*

²⁵⁰ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*²⁵¹

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas²⁵² para el cotejo entre los mismos:

²⁵¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

²⁵² “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- 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 el mismo lexema (...).*
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, 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 esto indica 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.*
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”²⁵³*

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado EVONY reproduce la parte relevante del signo antecedente EVONIK, sin que contenga elementos adicionales que permitan su diferenciación en el mercado.

Es de resaltar que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados y como

²⁵³ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

quiera que la letra “Y” conjugada con un consonante y puesta al final de la palabra produce el mismo sonido que la letra “I”.

Por lo anterior, encuentra esta Dirección que la adición de la letra “K” y de los elementos gráficos pueden ser entendido como una actualización de la marca o una nueva línea de productos, otorgándoles el mismo origen empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

- **Resolución Nº 23542 del 05 de mayo de 2017 recaída en el Expediente Nº SD2016/0039223**

“(…)

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Existencia de vínculo comercial previo entre el solicitante y el opositor

Valoración del acervo probatorio

Una vez analizado el acervo probatorio, esta Dirección encontró que se configuran los presupuestos de hecho para que se aplique la causal de irregistrabilidad en estudio, en tanto que el opositor demostró el vínculo comercial previo entre el solicitante y el opositor.

En efecto, por medio de los correos electrónicos allegados al acervo probatorio, se concluye que tanto el solicitante como los opositores estaban concluyendo conversaciones de negociación para que entre ellas existiera una franquicia. Por lo que se advierte, que a pesar que no existe como tal un documento que concrete una relación comercial entre las partes, si es cierto que sus conversaciones estaban encaminadas a crear efectivamente una, supuesto que esta Dirección no puede desconocer.

A su vez, los opositores probaron que cuentan con un registro actualmente vigente en México de la Marca BEEPQUEST (nominativa), bajo el número de registro 1673105, para identificar servicios comprendidos en la clase 42 tales como Servicio de diseño, y desarrollo de equipos informáticos y de software.

En relación con el argumento que el registro de la marca BEEPQUEST en Colombia fue solicitado por los opositores a través del solicitante, pero que estos aun no le han pagado todo lo que incurrió el solicitante para el efecto, es de advertir que este no

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

es el escenario para resolver ese tipo de conflictos, quedando abierta la posibilidad de acudir a las instancias administrativas o judiciales necesarias para tal fin. A pesar de existir una voluntad de transferir la solicitud de registro a nombre de los aquí opositores – y titulares del registro en México – tal voluntad está condicionada al pago de los gastos antes mencionados, sin embargo, no puede tenerse tal condicionamiento como una justificación del obrar del aquí solicitante, mucho menos como la legitimación para acceder a la protección del signo distintivo como marca a su nombre, siendo procedente continuar con el análisis de registrabilidad.

Teniendo en cuenta que la marca fundamento del presente trámite se encuentran vigentes, es necesario hacer la comparación entre el signo cuya protección se solicita y el derecho alegado por el opositor:

Signo	Titular	Registro	Clase	Tipo	País
BEEPQUEST	EDUARDO CEMAJ KATZ, BERNARDO MOHNBLATT LINSKER, LEON ACHAR COHEN, JHON ALEXANDER CRUZ CASTELBLANCO	1673105	42	NOMINATIVA	MEXICO

Signo solicitado	Signo opositor
BEEPQUEST	BEEPQUEST

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el signo solicitado a registro frente al signo opositor, es susceptible de generar riesgo de confusión por cuanto se trata de signos idénticos, por lo que se obvia cualquier análisis comparativo entre los mismos.

"La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento o del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas, que practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada." (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 21-IP- 96, G.O. 318 de enero 26 de 1998. Citada en proceso 59-IP-2000, el primero de septiembre del año 2000, relativo a la marca MAX MARA).

Frente a los productos y servicios identificados por los signos es de indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional, clase 42.

Además, aun cuando se trata de servicios que en virtud de la Clasificación internacional de Niza no se encuentran en el mismo numeral, no puede desconocerse que se trata de productos y servicios de un mismo género, por lo que el consumidor equivocadamente entenderá que el empresario encargado de un determinado tipo de elementos y/o actividades ha incursionado dentro del mismo género para otro sector.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

• **PROCESO 117-IP-2019**

“(…)

Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular

En el proceso interno, Trolli Ibérica S.A. y Mederer Gmbh argumentaron en la demanda que la SIC no debió otorgar el registro de la marca GLOWWORNS (denominativa), por encontrarse dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el Literal d) del Artículo 136, alegando que Procaps S.A. actuaba en Colombia como distribuidor de los productos fabricados por las demandantes.

En atención a lo anterior, resulta pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal d), cuyo tener 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:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

(...)

- d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el Literal d) del Artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país o en el extranjero.

Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero y no únicamente en alguno de los países miembros. En estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado²⁵⁴.

Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular. Del mismo modo, pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión o de asociación²⁵⁵.

En ese sentido, se deberá verificar si la conducta acusada incurre o no en el supuesto contemplado en el Literal d) del Artículo 136, verificando, conforme se ha explicado en líneas anteriores, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de

²⁵⁴ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 48-IP-2012 de fecha 6 de junio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2097 del 26 de septiembre de 2012; y 547.1P-2015 del 9 de septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2863 del 10 de noviembre de 2016.

²⁵⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 547-IP-2015 de fecha 9 de septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2863 del 10 de noviembre de 2016.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

una casa comercial, debidamente autorizada por esta²⁵⁶; y por distribuidor, al encargado de distribuir los productos elaborados por una empresa, quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse²⁵⁷.

Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno²⁵⁸. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada²⁵⁹.

Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el Literal d) del Artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del Artículo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando haya sido solicitada de mala fe.

V.5 Afectación a derechos obtenidos por terceros respecto a identidad y/o prestigio de personas naturales y jurídicas

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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 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;

PERÚ

²⁵⁶ Real Academia de la Lengua Española. "Diccionario de la lengua española, Edición del Tricentenario; representante", tercera connotación. <http://dle.rae.es> (Consulta 20 de junio de 2020).

²⁵⁷ Ver Interpretación Prejudicial Nº 48-IP-2012 de fecha 6 de junio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2097 del 26 de septiembre de 2012.

²⁵⁸ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 48-IP-2012 de fecha 6 de junio de 2012 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2097 del 26 de septiembre de 2012; y 547-IP-2015 del 25 septiembre de 2016, publicada en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2863 del 10 de noviembre de 2016.

²⁵⁹ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 48-IP-2012 de fecha 6 de junio de 2012 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2097 del 26 de septiembre de 2012; y 547-IP-2015 del 25 septiembre de 2016, publicada en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2863 del 10 de noviembre de 2016.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- **Resolución Nº 1213-2018/CSD-INDECOPI de fecha 08 de marzo de 2018 recaída en el Expediente N° 702149-2017/CSD**

“(…)

3.2. Análisis del supuesto contenido en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486

Conforme se señaló en los antecedentes, mediante proveído de fecha 25 de mayo de 2017, se requirió al solicitante que cumpla con acreditar el consentimiento expreso otorgado por Eddie Bauer, quien es fundador de la cadena de tiendas de ropa de su mismo nombre, a favor de VASSALLO TINOCO, PERCY, respecto del registro de su nombre como parte del signo solicitado, bajo apercibimiento de resolverse conforme a Ley.

En el presente caso, se advierte que el solicitante no absolvio el requerimiento de fecha 25 de mayo de 2017.

Al respecto, el artículo 136 inciso e) de la Decisión 486, establece lo siguiente:

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

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 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."

Del análisis de dicha norma, se advierte que es necesario que se cumplan dos requisitos para que un signo incurra en la prohibición antes citada. El primero, es que el signo solicitado constituya el nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona (natural o jurídicas, con o sin fines de lucro) distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente como una persona distinta del solicitante. El segundo, es que dicho signo afecte la identidad o prestigio de ésta persona. En caso de cumplirse los dos requisitos antes mencionados, es necesario que el solicitante cuente con la debida autorización de la persona afectada o, si hubiese fallecido, de sus herederos. De lo contrario la Comisión deberá denegar el signo peticionado.

La norma citada, en cuanto a la afectación indebida de la identidad o prestigio, se refiere, en estricto, a la posibilidad de que los consumidores o usuarios crean de

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

manera equivocada que los productos o servicios que distingue el signo guardan alguna relación con la persona a quién pertenece o pertenecía el nombre. Así, en tanto no exista confusión y, por consiguiente, afectación, la identidad de la persona permanecerá intacta. A mayor abundamiento, Jorge OTAMENDI, manifiesta lo siguiente:

"Es indudable que el nombre comprende siempre el apellido y el nombre de cualquier persona. El nombre identifica a un individuo y es a este a quién se protege. (...) si bien las personas se designan comúnmente por sus nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia."²⁶⁰

Ahora bien, para la aplicación del artículo 136 inciso e) de la Decisión 486, debe acreditarse que la marca objeto de cuestionamiento constituya el nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta al solicitante y/o titular de la marca objeto de cuestionamiento.

Aplicación al caso concreto

En el presente caso, la denominación EDDIE BAUER, corresponde al nombre de un famoso inventor norteamericano, fundador de la cadena de tiendas de ropa que lleva su nombre, lo cual, se encuentra corroborado con la información contenida en los medios probatorios que obran en el expediente de vista (fojas 247 a 262), en aplicación del principio de verdad material recogido en el Artículo IV, Numeral 1.11 del T.U.O. de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Asimismo, se ha verificado que el mencionado inventor y fundador de la cadena de tiendas de ropa que lleva su nombre, o sus herederos, no han autorizado al solicitante a registrar su nombre como marca, siendo que de otorgarse el presente registro, ello afectaría la identidad y el prestigio del citado inventor, dado que el consumidor podría creer de manera errónea que las herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar que pretende distinguir el signo solicitado, son de titularidad y/o productos de las invenciones de EDDIE BAUER.

Por todo ello, se determina que el signo solicitado se encuentra incursa en la prohibición contenida en el artículo 136 inciso e) de la Decisión 486.

- **Resolución Nº 624-2020/CSD-INDECOPI de fecha 20 de febrero de 2020 recaída en el Expediente Nº 802127-2019/CSD**

²⁶⁰ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS, editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, cuarta edición 2002. Página 96.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

(...)

- *Aplicación al caso concreto:*

En el presente caso, se advierte que el signo solicitado incluye en su conformación la denominación JORDAN junto con la silueta de un hombre sujetando una pelota con la mano:



En este sentido, mediante providencia de fecha 13 de diciembre de 2019, se le requirió a la solicitante que cumpla con presentar la autorización correspondiente de la persona que aparece en su signo solicitado; a saber, Michael Jeffrey Jordan, exjugador de baloncesto estadounidense, considerado el mejor de la historia de dicho deporte, resaltando su extraordinaria habilidad para saltar y realizar acrobáticas maniobras para esquivar al rival y llegar a la canasta¹⁰; bajo apercibimiento de resolver el presente expediente conforme a ley.

Sin embargo, dicho mandato no fue absuelto dentro del plazo otorgado para dicho fin, situación de la cual se dejó constancia mediante providencia de fecha 10 de enero de 2019.

En ese sentido, se determina que el público consumidor del sector pertinente de los productos que se pretende distinguir el signo solicitado asociará al signo solicitado, conformado por el nombre JORDAN junto con la imagen de un hombre en posición de salto con una pelota en la mano, que asemeja a un basquetbolista, con la imagen e identidad del exjugador de baloncesto estadounidense, Michael Jeffrey Jordan, quien fue un anotador reconocido por su extraordinaria habilidad para saltar y sus acrobáticas maniobras.

En consecuencia, dado que la solicitante no ha acreditado el consentimiento expreso de Michael Jeffrey Jordan y/o de sus herederos, de ser el caso, otorgado a su favor



para solicitar el registro como marca de RIO JORDAN, se determina que el registro del

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

signo solicitado afecta la identidad de dicha persona. En tal sentido, esta Comisión concluye que el signo solicitado se encuentra incursa en la prohibición del artículo 136 de la Decisión 486.

COLOMBIA

- **Resolución Nº 79712 del 11 de diciembre de 2020 recaída en el Expediente Nº SD2019/12105**

“(…)

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: AFECTACIÓN DE IDENTIDAD O PRESTIGIO DE PERSONAS

1.1. Literal e) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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 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”.

1.2. La norma

De acuerdo con la norma transcrita, si el signo que se pretende registrar como marca corresponde al nombre o apellido de una persona natural reconocida por el público como distinta del solicitante, siendo susceptible de afectar su identidad o prestigio, no procederá su registro salvo que el solicitante demuestre dentro del proceso que cuenta con el consentimiento de dicha persona o de sus causahabientes para registrar tal nombre como marca. Las consideraciones relativas al nombre completo y apellido son, así mismo, aplicables a los seudónimos, firmas, caricaturas o retratos de las personas, a los que deben aplicarse los mismos criterios siempre y cuando identifique realmente a una persona individual.

La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha entendido que la identidad de una persona es generalmente su nombre y apellido, o su sólo apellido cuando es notorio, explicando que la causal de irregistrabilidad en comento constituye un mecanismo de defensa al derecho personal que tienen las personas sobre su imagen

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

e intimidad, y que la pretensión jurídica de la norma está fundamentada en la protección de los derechos de la personalidad.

A su vez, la doctrina explica que este tipo de protección busca, por una parte permitir el registro de nombres de personas naturales, y por otra parte proteger los nombres de personas reconocidas por el público contra el uso de terceros que, “mediante el simple artificio de una deformación al componer la denominación, se pueda despertar en la gran mayoría del público reminiscencias de un nombre famoso que solventaría la calidad de la mercadería prescindiendo del consentimiento del titular que la ley requiere para que esa apropiación sea legítima”.

En ese orden de ideas, cuando el nombre solicitado en registro como marca es un nombre o apellido común o frecuente, quedará sometido a las reglas generales sobre el riesgo

de confusión o asociación, es decir, puede llegar a ser registrado siempre y cuando sea distintivo y no sea confundible con otros signos registrados para distinguir productos idénticos o similares.

Sin embargo, si el nombre o apellido solicitado en registro - coincide o no con el nombre del solicitante, corresponde a un nombre o apellido capaz de individualizar a una persona de notoriedad destacada y reconocida por el público como alguien distinto del solicitante, su registro solamente será viable en la medida en que el solicitante cuente con la autorización de esa persona reconocida o de sus herederos.

2. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SIGNO SOLICITADO

El signo solicitado en registro es de naturaleza nominativa compuesta, consistente en el nombre propio “FERNANDO GAITAN” para identificar los servicios que integran las clases 35 y 41 Internacional de Niza.

(...)

Se encuentra que el nombre propio ‘Fernando Gaitán’ que configura el signo distintivo de la referencia, es el nombre de una persona pública nacida el 9 de noviembre de 1960 y falleció el 29 de enero de 2019; fue un libretista de televisión y teatro, nacido en Bogotá, Colombia. Fue uno de los uno de los mejores libretistas de Colombia. Sus padres Julio Enrique Gaitán y María Teresa Salom lo apoyaron desde su infancia con su pasión por el teatro.

Fernando prefería dedicarse a escuchar música y observar a la gente que jugar con los demás niños. A los 9 años construyó una ciudad con tapas de gaseosas. En

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

*definitiva, era un pequeño muy curioso y con una personalidad introvertida. Se graduó de bachiller del colegio León de Greiff en 1979. Al poco tiempo, comenzó su carrera como periodista en el periódico *El Tiempo*, del que luego sería empleado en el equipo de unidad investigativa. Disfrutaba leyendo libretos de televisión y teatro.*²⁶¹

Recibió dos doctorados Honoris Causa: la Universidad Politécnico Gran Colombiano de Bogotá le otorgó el título de doctor en Medios de Comunicación y la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla lo nombró doctor en Radio y Televisión. Además, la productora Televisa de México le rindió un homenaje.

“(...) Entre el 25 de octubre de 1999 y noviembre de 2001, Colombia vivió un encantamiento sin precedentes. 'Yo soy Betty, la fea', una telenovela que no prometía por su protagonista (una mujer desgarbada, con gafas, mal vestida y una sonrisa de alambres) terminó enamorando al país y al mundo por ser una heroína linda por dentro, aunque fea por fuera.

Tras 10 años de su primera emisión 'Betty' sigue cosechando triunfos. En el 2010, el libro de los Guinness Records la incluyó como la telenovela más exitosa de la historia, al ser emitida en más de 100 países, ser doblada a 15 idiomas y contar con 22 adaptaciones alrededor del mundo. Mientras usted lee este artículo, alguien ve en televisión a 'Betty'.

“El aporte de Fernando a la telenovela es que retrata fielmente la cotidianidad contemporánea. El mito de la Cenicienta se rompe, pero pone otros temas presentes: la ética en el trabajo, por ejemplo. Es el único capaz de ponerle humor a una reunión de Junta Directiva”, dice Dago García.”²⁶²

Conforme lo indicado, se encuentra un estrecho vínculo en la vida y obra de este guionista colombiano y los servicios que buscan ser identificados con su nombre propio, encontrándose entre ellos administración y gestión de negocios comerciales (Cl. 35) y presentación de obras artísticas visuales y literarias con fines culturales y educativos (Cl. 41).

2.1. Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en comparación

2.1.1. Marcas que contienen nombres y/o apellidos propios

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el propósito de determinar los escenarios en los que es aplicable la causal de irregistrabilidad contenida en el literal

²⁶¹ Extraído de <https://historia-biografia.com/fernando-gaitan/> (Consultado el 15/01/2020).

²⁶² Extraído de <https://www.elpais.com.co/entretenimiento/la-vida-de-novela-de-fernando-gaitan-el-genio-de-la-television-colombiana.html> (Consultado el 15/01/2020).

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

e) del artículo 136 de la Disposición andina de 2000, ha estimado que, no es susceptible de registro un nombre propio como signo distintivo:

(...) “i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante.

De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor. Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero.

Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica. Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca.²⁶³

No obstante, encuentra que es procedente el registro de un nombre propio, seudónimo, firma, su caricatura o retrato, en el evento en que los productos y/o servicios que con este se pretende distinguir, tenga la potencialidad de generar la afectación sobre la identidad, el prestigio y/o la memoria de quien se predica dicho atributo de la personalidad.

Así las cosas, para que esta causal relativa de irregistrabilidad pueda ser aplicada a una caso concreto, se debe determinar la relación que se presenta entre la cobertura que pretende el signo y el sector sobre el cual ostenta reconocimiento la persona natural, encontrando de esta manera sí existe o no un riesgo, al otorgar a un tercero el uso de atributo de la personalidad como distintivo de un determinado producto o servicio.

(...) “este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado, es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada. Ello por la posibilidad de inducir a pensar que se trata del nombre de otra persona –a menos que el nombre no sea común–, o que la marca se refiera a una persona muerta desde hace tiempo. Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los

²⁶³ Proceso 108-IP-2014.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

*derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso.*²⁶⁴

Al mismo tiempo, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) ha precisado sobre la posibilidad de registrar nombres como marcas, que:

*“Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es “distintivo”. En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”.*²⁶⁵

3. CASO CONCRETO

3.1. *El signo solicitado no incurre en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 de 2000*

Indican los solicitantes en el escrito contentivo del recurso de apelación, que les asiste el derecho de realizar la presente solicitud registral comoquiera que son herederas del personaje afamado Fernando Gaitán, nombre propio que busca identificar los servicios que contemplan las clases 35 y 41 del Nomenclátor Internacional.

Fernando Gaitán, (1960-2019) fue un guionista colombiano que logró el reconocimiento mundial gracias a la aclamada telenovela, Yo soy Betty, la fea, la cual fue vista en 180 países, hecho que hizo que el guionista recibiera un Récord Guinness.²⁶⁶ Otros éxitos televisivos de Gaitán fueron "Café con aroma de mujer" (1994), "Francisco el matemático" (1999) y "Hasta que la plata nos separe" (2006), entre otras.²⁶⁷

Dicho lo que antecede, es notable la trayectoria y reconocimiento de Fernando Gaitán, razón que permite confirmar el primero de los supuestos para dar aplicación

²⁶⁴ Proceso 65-IP-2015.

²⁶⁵ Extraído de http://www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs_q4.html

²⁶⁶ Extraído de https://biografiadee.com/biografia-de-fernando-gaitan/#Fernando_Gaitan_el_nino_solitario; consultado el 23 de enero de 2020.

²⁶⁷ Extraído de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-47050746>; consultado el 23 de enero de 2020.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

a la causal de irregistrabilidad de que trata el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Entre tanto, con el fin de demostrar el aludido derecho, se aportó oportunamente al expediente el registro civil de nacimiento de la parte solicitante donde se logra verificar que su padre es el difunto Fernando Gaitán Salom; asimismo, se allegó el registro civil de defunción, acervo que permite establecer sin lugar a equívocos la calidad de herederas de LUISA FERNANDA GAITAN GONZÁLEZ y ANA MARIA GAITAN GONZALEZ.

Sin embargo, esta Delegatura no encontró documentación que le permitiere determinar que las solicitantes son las únicas herederas del señor Gaitán, por lo que a través de una discusión iniciada el 15 de enero de 2020, se solicitó comedidamente al interesado aportar las pruebas idóneas que esclarecieran esta circunstancia, tarea que debía satisfacerse como máximo el día 22 de enero de 2020. Luego, verificado el expediente con sus correspondientes actuaciones se constató la ausencia de respuesta y/o documento adicional.

A pesar de ello, este Despacho mediante Oficio de requerimiento No. 3920 de abril 1 de 2020 en atención a lo previsto por el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, requirió formalmente al solicitante para que aportase los documentos que demostrarán de manera puntual y concluyente que las únicas herederas del señor Fernando Gaitán Salom, son las referidas en el petitorio de registro.

Entre tanto, dentro del término legal conferido para el efecto, -habiéndose solicitado inmediatamente después la renuncia al término restante-, la parte solicitante dio respuesta al mencionado oficio, aportando la siguiente documentación:

- i) *Registro civil de defunción del señor Fernando Gaitán Salom, fallecido el 29 de enero de 2019, en la ciudad de Bogotá y cuyo registro quedó consignado en la Notaría 26 de la misma ciudad.*
- ii) *Registro civil de nacimiento de Luisa Fernanda Gaitán González, nacida en la ciudad de Bogotá el 24 de enero de 1981, y donde se puede establecer que su padre era el señor Fernando Gaitán Salom, lo que la convierte en heredera legítima.*
- iii) *Registro civil de nacimiento de Ana María Gaitán González, nacida en la ciudad de Bogotá el 6 de abril de 1987, y donde se puede establecer que su padre era el señor Fernando Gaitán Salom, lo que la convierte en heredera legítima.*

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Pese a la documental anexa a la respuesta en comento, la información allí consignada no permite obtener a este Despacho certeza sobre el número de cabezas sobre las que recae el derecho de solicitar el registro marcario de la referencia o sobre el adelantamiento efectivo del trámite o proceso sucesoral.

Entre tanto, este Despacho logra evidenciar que el requerimiento realizado careció de claridad, por cuanto se pudo haber transmitido equívocamente al solicitante la puesta en duda acerca de la calidad de las solicitantes como herederas legítimas del señor Gaitán, a partir de la apreciación “únicas herederas”; no siendo esta circunstancia objeto de discusión, ya que la documental por demás idónea, obrante en el trámite administrativo de la referencia, prueba el parentesco en primer grado de consanguinidad de la parte solicitante con el señor FERNANDO GAITÁN SALOM.

Dicho esto, a fin de establecer si las solicitantes Luisa Fernanda Gaitán González y Ana María Gaitán González son herederas reconocidas de FERNANDO GAITÁN SALOM (personaje afamado), esta Oficina emitió nuevamente Oficio de requerimiento No. 7193 de 17 de junio de 2020, en el que se comunicó qué información necesita este Despacho para tener por satisfecho el requisito que advierte la causal de irregistrabilidad en comento, misma que prevé la posibilidad del registro del nombre de un personaje afamado sin que ello constituya una afectación a su prestigio, siempre que habiendo fallecido, el trámite sea adelantado por sus herederos reconocidos.

En virtud de esta petición, el día 12 de julio de 2020 la parte solicitante dio respuesta satisfactoria, -renunciando inmediatamente al término restante-, aportando el acta de declaración extraproceso 2020-00207 de fecha 10 de julio de 2020 suscrito por Luisa Fernanda Gaitán González y Ana María Gaitán González; reconocimiento ante notario que manifiesta en el numeral tercero:

“(…)

TERCERO: Bajo la gravedad de juramento declaramos que somos hijas legítimas del señor FERNANDO GAITÁN SALOM (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía número 79.151.161, fallecido el día veintinueve (29) de enero de dos mil diecinueve 2019, también manifestamos que no se adelantó ningún juicio de sucesión judicial, ni notarial por cuanto en vida él dejó (Sic) arregladas (Sic) todos los temas relativos a su patrimonio, razón por la cual no se aporta ni sentencia judicial ni escritura pública, por lo cual no se llevó a cabo ningún proceso de sucesión”.

En consideración de la información consignada bajo la gravedad de juramento en la declaración extraprocesal allegada dentro del término legal por la parte interesada,

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

este *Despacho* observa que dicha respuesta diluye por completo el impedimento advertido de manera preliminar por la Dirección de Signos Distintivos. Lo expresado, de manera que con la solicitud y posterior registro del signo distintivo de la referencia, no se estaría afectando el prestigio, reconocimiento y legado forjado en vida por el guionista colombiano FERNANDO GAITÁN SALOM, ganador del Premio India Catalina, (2000) a:i) Mejor Telenovela, ii) Mejor Libreto. (2001), a: i) Mejor Libretista; ii) Mejor Novela 'Yo soy Betty la fea'. Grupo Editorial Correo de España, a: i) Mejor Libretista. Premio Orquídeas (2002) y Premios GES (2002), entre otros.²⁶⁸

Lo indicado halla causa en que, FERNANDO GAITÁN SALOM dejó en vida finiquitados los temas relacionados con la asignación de sus bienes, en cuyo caso no fue necesario adelantar ningún trámite sucesorio vía notarial o judicial, en cuyo evento no puede esta Superintendencia requerir a título forzoso aportar un documento que dada la situación, no es requerido (Escritura Pública o Sentencia Judicial). Por lo tanto, la manifestación consignada en la declaración extraprocesal, rendida por Luisa Fernanda Gaitán González y Ana María Gaitán González bajo la gravedad de juramento, es suficiente para que este *Despacho* pueda dar continuidad al trámite administrativo de registro, habiéndose superado la causa que motivó de manera preliminar su denegación.

Así las cosas, esta Delegatura coincide con el argumento de defensa expuesto por el recurrente, observándose que no existe vulneración alguna a la identidad y/o prestigio del señor FERNANDO GAITÁN SALOM, de suerte que las solicitantes se constituyen como herederas legítimas del Señor Gaitán, circunstancia que secunda la protección de su nombre propio como signo distintivo, identificador en el caso concreto, de diversos servicios relacionados con su memorable trabajo en el sector del entretenimiento y la cultura (Cl. 35 y 41).

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, y teniendo en cuenta la procedencia del registro solicitado, esta Delegatura revocará el acto administrativo recurrido al encontrar que el signo no se encuentra inciso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

- **Resolución Nº 59560 del 20 de setiembre de 2017 recaída en el Expediente N° SD2016/0052393**

“(…)

²⁶⁸ Extraído de <https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-lafea/novedades/estos-fueron-los-premios-que-gano-yo-soy-betty-lafea-23>; consultado el 13/07/2020.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Naturaleza de los elementos objeto de confrontación

El signo solicitado



El signo solicitado es una marca mixta arbitraria conformada por la expresión DON RAMÓN MAS QUE UN BURRO, en donde sobresale la expresión DON RAMÓN debido a su tamaño y naturaleza, respecto de los otros elementos que conforman el conjunto marcario. Por otra parte, el elemento gráfico, consiste en la cara del actor RAMÓN GÓMEZ VALDÉS DE CASTILLO y un pimentón que remplaza la letra O dentro de la expresión DON. El signo en comparación con los servicios que pretende amparar no otorga una idea sobre la naturaleza y calidad de los mismos.

RAMÓN GÓMEZ VALDÉS DEL CASTILLO, es el nombre del Actor y humorista mexicano, reconocido por su papel DON RAMÓN en el programa de televisión el Chavo del Ocho. Actor de más de 50 películas y programas de televisión.

Análisis comparativo

En el presente caso, el signo solicitado incluye el rostro del reconocido actor mexicano RAMÓN GÓMEZ VALDÉS DEL CASTILLO, razón por la cual la Dirección observa que el eventual registro de signo objeto de estudio ocasionaría una afectación injustificada al prestigio e identidad de la imagen póstuma del reconocido actor mexicano, debido al amplio reconocimiento que éste gozaba en el ámbito nacional e internacional, se podría generar en el mercado la falsa percepción de que el signo solicitado era de su titularidad o en el presente caso de sus herederos, más si se tiene en cuenta que el conjunto marcario viene acompañado de las expresiones DON RAMÓN, las cuales hacen alusión al papel que realizó en el programa de televisión el Chavo del Ocho, papel por el cual adquirió el mayor grado de reconocimiento en su carrera artística.

A diferencia de otros derechos personalísimos, el derecho a la imagen otorga al titular perspectivas de utilización y aprovechamiento económico, lo cual se traduce en prerrogativas de explotación comercial ante terceros, por lo tanto estas

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

eventualidades no pueden ser permitidas por la Dirección, no solamente por la protección que se debe a los derechos de ésta persona, sino también por la salvaguardia de los intereses de los consumidores, que podrían asociar los productos solicitados, con las actividades que realizaba el señor RAMÓN GÓMEZ VALDÉS DEL CASTILLO, cuya imagen puede ser empleada por empresarios de diversos sectores para promover productos y/o servicios de distinta naturaleza, con el respectivo consentimiento de sus herederos y la retribución económica que a bien se estime.

A su vez, se considera que se da un mayor grado de asociación en el público consumidor, al ver el rostro del actor RAMÓN GÓMEZ VALDÉS DEL CASTILLO debido a que hace alusión directa a su imagen, lo que genera un atractivo en el público consumidor, a la hora de adquirir los servicios amparados por el signo solicitado.

Consentimiento de la persona natural o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Frente al particular, no observa la Dirección entre los documentos allegados al expediente, autorización conferida por el señor RAMÓN GÓMEZ VALDÉS DEL CASTILLO o de sus herederos, dirigida a la solicitante ALEJANDRA MARÍA VÉLEZ ARIAS, razón por la cual al cumplirse los requisitos establecido por la norma el signo solicitado es irregistrable a la luz del artículo 136, literal e), de la Decisión 486 de la CAN.

(...)

- **Resolución Nº 7326 del 19 de febrero de 2021 recaída en el Expediente Nº SD2019/0077987**

“(...)

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Afectación de la identidad o prestigio de una persona natural o jurídica.

El signo solicitado es de naturaleza nominativa, y está conformado por la siguiente expresión:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Signo solicitado
GABO

(...)

Para el caso objeto de estudio, se hace necesario establecer si resulta registrable el signo solicitado GABO (Nominativo), para distinguir los productos y servicios anteriormente relacionados.

Las marcas destinadas a distinguir los productos o servicios de una empresa es un bien patrimonial, esencialmente negociable, por el contrario, el nombre como medio de identificación del individuo dentro de la comunidad es un atributo de la personalidad que por su propia naturaleza no se presta a su comercialización. La posibilidad de registrar como marca el nombre propio ha constituido siempre una aspiración del empresario, esta pretensión es comprensible, ya que, mediante la adopción como marca del nombre propio, se pretende lograr una más estrecha vinculación entre el resultado de la actividad empresarial y la propia empresa. Las consideraciones relativas al nombre completo y apellido son, así mismo, aplicables a los seudónimos, firmas, caricaturas o retratos de las personas, a los que deben aplicarse los mismos criterios siempre y cuando identifique realmente a una persona individual.²⁶⁹

En este caso, la norma andina no prohíbe el registro, como marca, del nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, al igual que la mayoría de las legislaciones en el mundo, haciendo las siguientes salvedades. El principio general es que los nombres y/o seudónimos de las personas naturales, entendidos en sentido amplio, podrán registrarse como marca cuando sean los propios del solicitante o cuando se trate de un nombre no identificado por la generalidad del público como distinto del peticionario, lo que hace referencia a la necesidad de proteger los nombres y/o seudónimos ampliamente identificados por su uso público y notorio.

La prohibición debe aplicarse, cuando el nombre y/o seudónimo solicitado corresponda a un nombre y/o seudónimo muy conocido, identificado y reconocido por el público y que su registro puede afectar la identidad o prestigio de este, en este caso sólo podrá ser registrado si el solicitante presenta la correspondiente

²⁶⁹ Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de Doctrina Propiedad Industrial. Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, D.C., diciembre de 2005, Págs. 517 a 518.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

autorización del afectado. La autorización podrá ser prestada tanto por el interesado como por sus herederos declarados en el que caso de que éste haya fallecido. Puede ocurrir que se solicite como marca un nombre de un personaje formado en el ámbito político, artístico, social o del deporte, y que se acompañe la autorización de un tercero o cuyo nombre coincida con el del personaje famoso, en este caso, debe rechazarse la autorización y admitirse únicamente el consentimiento de la persona famosa que el consumidor identifica con ese nombre²⁷⁰.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación 108-IP- 2014, hizo mención a lo siguiente:

“(...) De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor. Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica. Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca (...).”

Ahora bien, en el caso bajo estudio, esta Dirección encuentra que el signo solicitado está compuesto únicamente por la expresión “GABO”, la cual corresponde al seudónimo por el cual era conocido GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ²⁷¹ quien fue un reconocido escritor, guionista, editor y periodista colombiano, galardonado en 1982 con el Premio Nobel de Literatura,²⁷² y que falleció en la ciudad de México el 17 de abril de 2014²⁷³.

Valga mencionar que el alto reconocimiento como escritor y su fallecimiento en 2014, son hechos que no requieren prueba, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, que al tenor del último inciso, estable: “los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba²⁷⁴”. Así mismo, La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia

²⁷⁰ Ibidem

²⁷¹ Gabriel García Márquez “Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia y murió el 17 de abril del 2014 en Ciudad de México. Sus seudónimos fueron Gabito y Gabo.” <<https://www.altimafsi.com/es/tanatopedia/gabriel-garcia-marquez/>>

²⁷² Gabriel García Márquez. Biografía

<https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/garcia_marquez_gabriel.htm>

²⁷³ Biografía Gabriel García Márquez - https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/garcia_marquez.htm

²⁷⁴ Código General del Proceso. Legis Editores S.A. Primera Edición, 2016.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

de 21 de mayo de 2002, (Exp. 7328), M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno, manifestó que el hecho notorio “(...) exige por lo menos, que sea conocido por la generalidad de las personas pertenecientes y un determinado medio local, regional o nacional, y que el juez tenga la certeza de esa divulgación, situación que se ajusta a los hechos anteriormente descritos”.

En el caso que nos ocupa, la solicitud de registro al hacer referencia al seudónimo por el cual era ampliamente conocido el famoso escritor colombiano GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ quien falleció en 2014, y de conformidad con la Norma Comunitaria, para obtener a título de marca su seudónimo, era necesario que la solicitante allegara al trámite: i) los documentos que den cuenta de quién o quienes fueron declarados como sus herederos, ii) el consentimiento expreso otorgado por la totalidad de tales herederos para solicitar el registro a su nombre, o bien, que ellos solicitaran directamente el registro de marca.

Conforme a lo mencionado anteriormente, y verificados los documentos que obran en el expediente de la solicitud de registro de la marca “GABO” (Nominativa), se pudo constatar lo siguiente:

1. La OMPI notificó a Colombia como país designado, mediante Notificación ENN/2019/35 de 12 de septiembre de 2019, de la solicitud de registro de la Marca GABO (Nominativa) para distinguir los productos y servicios en las clases 9, 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la señora MERCEDES RAQUEL BARCHA PARDO DE GARCIA MARQUEZ.
2. El signo solicitado GABO, corresponde al seudónimo del reconocido escritor, guionista, editor y periodista colombiano, que en el año de 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura y quien falleció en la ciudad de México en 2014. El señor Gabriel García Márquez, también conocido por su seudónimo GABO, tiene un amplio reconocimiento por las personas a nivel nacional e internacional, que lo llevaron a ser una figura pública, hecho notorio que no requiere de prueba.
3. La solicitante MERCEDES RAQUEL BARCHA PARDO DE GARCIA MARQUEZ, no allegó ningún documento donde conste la autorización conferida por quienes sean los herederos declarados del escritor y periodista GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, para solicitar su seudónimo GABO como marca.

De acuerdo con lo anterior, considera este Despacho que, el signo de extensión territorial solicitado a registro al no cumplir la solicitante con los requisitos exigidos

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

por el literal e) de la Decisión 486, no puede ser concedido a nombre de la señora MERCEDES RAQUEL BARCHA PARDO DE GARCIA MARQUEZ.

En consecuencia, este Despacho considera que el signo objeto de la solicitud está comprendido en causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

- **Resolución Nº 2799 del 29 de enero de 2021 recaída en el Expediente Nº SD2019/0032137**

“(…)

Afectación de la identidad o prestigio de una persona natural o jurídica

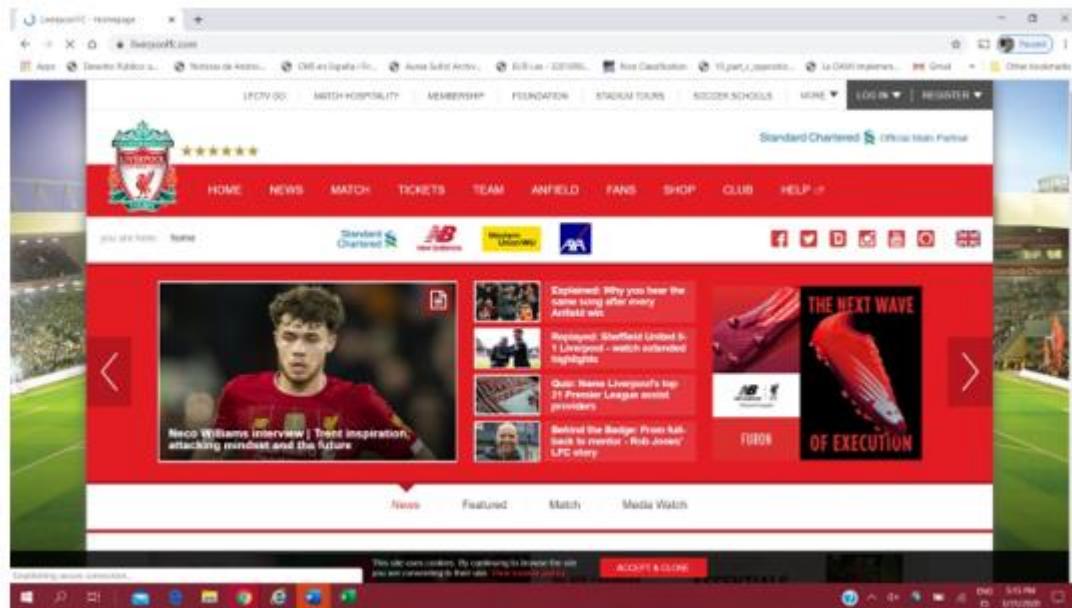


El primer presupuesto de aplicación de la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal e) del artículo 136 de la Decisión Andina 486, lo constituye el hecho que la solicitud de registro consista en un signo que afecte la identidad o el prestigio de una persona jurídica con o sin fines de lucro, para lo cual en este caso es claro que la sociedad opositora se está viendo afectada con la marca solicitada, ya que al plasmar el nombre de dicha sociedad, se genera entre los consumidores la idea que se trata de productos ofrecidos por la sociedad opositora cuando esto en realidad no es cierto. De esta manera, la marca solicitada no podrá ser registrada por afectar de manera directa la identidad o prestigio de la sociedad opositora.

“(…)

Es decir, el signo solicitado hace uso del nombre del equipo de fútbol LIVERPOOL FOOTBALL CLUB comúnmente conocido simplemente como LIVERPOOL.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



Por lo anterior, esta Dirección al analizar el signo solicitado encuentra que reproduce la identidad de la persona jurídica del equipo de fútbol LIVERPOOL al reproducir totalmente su denominación y los colores usados.

Además, es de resaltar que el conjunto de pruebas presentadas permite demostrar que la expresión contenida en el signo solicitado corresponde al nombre de la persona jurídica afectada, no siendo factible registrar como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas distintas del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona.

Aunado a lo anterior, para esta Dirección es factible que el solicitante conociera la existencia de este equipo de fútbol dada la trayectoria en el mundo de este deporte, y debido a que en varias oportunidades este equipo ha jugado finales que son de interés de los colombianos y además han sido transmitidas en Colombia por canales locales como RCN o CARACOL. Un ejemplo de esto es la reciente Liga de Campeones de Europa (Champions League) del año 2019, el cual fue el ganador.

Por lo que, esta Dirección concluye que si se concediera la marca para los productos solicitados, los consumidores podrían asociar a la persona jurídica LIVERPOOL FOOTBALL CLUB con la marca LIVERPOOL (mixta) solicitada, ya que, al reproducir su denominación con sus respectivos colores, los consumidores podrán creer que la marca tiene alguna relación con el LIVERPOOL FOOTBALL CLUB, lo cual indudablemente afectaría la identidad de este ente, al atribuirle los consumidores una relación con los productos distinguidos con la marca.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Finalmente, en cuanto al consentimiento que permite la norma, es de recalcar que dicho requisito no se cumple en el presente caso como quiera que la oposición presentada por LIVERPOOL FOOTBALL CLUB AND ATHLETIC GROUNDS LIMITED prueba el no consentimiento del uso de la expresión LIVERPOOL a favor del solicitante.

Lo anterior indica que la utilización de la denominación LIVERPOOL y la combinación de colores, más que dar la impresión de tratarse de una nueva marca, lo que infiere es que dicho signo está estrechamente vinculado con la persona jurídica LIVERPOOL FOOTBALL CLUB, sin contar con su autorización, por lo que no es procedente su registro como marca.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- **PROCESO 290-IP-2020**

“(…)

Irregistrabilidad por la afectación de la identidad o el prestigio de las personas jurídicas

En el presente caso, CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA señaló que el registro del signo solicitado PUERTO PEÑALISA (denominativo) constituye una afectación a su identidad y prestigio como persona jurídica, incurriendo así en la causal contenida en el literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

"Artículo 136.. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

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,*

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del 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".

De lo anterior se desprenden dos supuestos:

- a) *La prohibición de registrar como marca signos que consistan, entre otros, en el nombre (denominación o razón social) de una persona jurídica distinta del solicitante, en la medida que la identidad o prestigio de dicha persona sea afectado, salvo que los representantes legales de la persona jurídica titular del nombre otorguen la autorización para su registro.*
- b) *La prohibición de registrar como marca signos que consistan, entre otros, en el nombre (denominación o razón social) de una persona jurídica identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, en la medida en que haya afectación de la identidad o prestigio de la persona, salvo que los representantes legales de la persona jurídica titular del nombre otorguen la autorización para su registro.*

En ese sentido, se advierte que un signo no podrá acceder al registro cuando (i) consista en el nombre de una persona jurídica distinta al solicitante, o sea identificado por el sector pertinente como una persona jurídica distinta del solicitante, (ii) afecte la identidad o prestigio de la persona jurídica y (iii) no cuente con la autorización correspondiente.

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente:

"Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es 'distintivo'. En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente".²⁷⁵

En consecuencia, sobre la base de los factores señalados por la OMPI, es necesario tener en cuenta que, en el caso de los nombres comunes, estos también pueden ser distintivos y, por lo tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres propios de localidades, para distinguir bares o restaurantes que se encuentran dentro de la localidad pertinente.

Al respecto, en el caso específico de personas jurídicas se deberá entender como el nombre a la denominación o razón social que da cuenta de la naturaleza y existencia, en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles.

Es entonces posible que un comerciante utilice en el mercado su denominación o razón social, siempre que dicho uso no esté destinado a la identificación de productos, servicios o actividades económicas, no resulte confundible con signos distintivos registrados a favor de terceros y no induzca a error al público consumidor respecto del origen empresarial. Asimismo, el uso se debe limitar a informar al consumidor sobre la existencia del comerciante como persona jurídica.

Adicionalmente, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos.²⁷⁶

De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de una persona jurídica, para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en los representantes legales de la persona jurídica portadora del nombre protegido.

Por otro lado, el hecho que el signo solicitado constituya el nombre de una persona jurídica no basta para que incurra en esta causal de irregistrabilidad, además se deberá acreditar que puede existir una afectación a la identidad o prestigio.

La afectación a la identidad o prestigio de la persona jurídica debe entenderse como la posibilidad de generar riesgo de confusión o asociación que lesione el honor, la

²⁷⁵ OMPI. ¿Es posible registrar un nombre como marca?" Disponible en el sitio web: http://www.wipo.int/smeles/fag/lm_fags_g4.html. (Consulta: 12 de julio de 2017).

²⁷⁶ Véase, por ejemplo, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Sala Primera) de 12 de enero de 2006, caso Picasso c. Picaro, asunto C-361/04 P, Marca denominativa PICARO - Oposición del titular de la marca denominativa comunitaria PICASSO.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

intimidad o la imagen. Lo anterior comprende el prestigio, entendido como la "pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito"²⁷⁷, constituyendo un criterio objetivo.

En consecuencia, el "prestigio" de una determinada persona jurídica se refiere a la percepción favorable o positiva ("pública estima") de esta por parte del público consumidor pertinente, la cual, a su vez, es resultado del mérito propio de la correspondiente persona jurídica. Por lo tanto, el "prestigio" supone una valoración positiva, por parte del público consumidor, de la actividad desarrollada por la persona jurídica.

En el presente caso, en primer lugar, se deberá acreditar la existencia del nombre (denominación o razón social) de la persona jurídica y, en segundo lugar, se deberá determinar si de acceder a registro el signo solicitado podría afectar la identidad o prestigio de la persona jurídica que ostenta el nombre.

V.6 Afectación a derechos obtenidos por terceros respecto a derecho de autor

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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;

PERÚ

- Resolución Nº 0422-2021/CSD-INDECOPI de fecha 08 de febrero de 2021 recaída en el Expediente N° 767178-2018/CSD



“(…)

²⁷⁷ Cír. Real Academia Española. "Diccionario de la lengua española". Edición de Tricentenario. "Prestigio": Del lat. Praestigium. 1. m. Pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

3.2. *Aplicación del supuesto previsto en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486*

En el presente caso, la opositora señaló que el signo solicitado infringe los derechos de autor derivados de sus obras FLASH. La obra de FLASH constituye un cómic (revista de historietas) muy conocido que tiene como personaje principal a un superhéroe del mismo nombre. Es así como se encuentran protegidos los detalles particulares del personaje FLASH, a saber, entre otros, y no limitativamente: el título de la obra FLASH y THE FLASH y su diseño en grafía estilizada; la apariencia, los diferentes trajes y posturas características del personaje THE FLASH.

Agregó que, el atractivo de los productos con la licencia de FLASH se basa en la popularidad constante de la obra y de su personaje principal, quien tiene como insignia un rayo de color amarillo que FLASH lleva en el pecho como símbolo de moda. El escudo de dicho protagonista, por sí solo, ha sido usado frecuentemente en medios de comunicación para simbolizar el personaje de FLASH. Asimismo, ha sido incorporado en la apertura y/o cierre de créditos de varias películas y series de televisión.

Así, acotó, se advierte que el signo solicitado incluye en su conformación una denominación y una grafía peculiar sumamente similar a la obra FLASH. En efecto, concluyó, dicho signo incluye la denominación THE FLASH e imita burdamente la grafía estilizada del título de la obra FLASH.

Asimismo, la opositora con la finalidad de acreditar los derechos de autor derivados de sus obras THE FLASH (comic) y de su personaje principal, presentó lo siguientes medios probatorios:

- *Captura de pantalla de Facebook, corresponde a la fan page de THE FLASH, que cuenta con miles de seguidores (foja 18).*
- *Impresión obtenida de la página web Wikipedia, que contiene información sobre el superhéroe Flash (fojas 23-29).*
- *Impresiones obtenidas de la página web del diario El Comercio, que contienen información sobre la serie estadounidense THE FLASH (fojas 30-33).*
- *Registro VAu 1-031-581 otorgado con fecha 25 de septiembre de 2009, a favor de DC Comics (AUTOR), por la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos de América, correspondiente a la obra GUÍA DE ESTILO DC SUPER AMIGOS - “gráficos de los personajes basados en numerosos gráficos previos de dichos personajes y diseños en historietas y otras obras preexistentes” (fojas 34-37).*

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- Registro VAu 1-059-478 otorgado con fecha 22 de marzo de 2011, a favor de DC Comics (AUTOR), por la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos de América, correspondiente a la obra GUÍA DE ESTILO ANTI-PIRATERÍA DE DC COMICS - “gráficos de los personajes basados en numerosos gráficos previos de dichos personajes y diseños en historietas y otras obras preexistentes” (fojas 38- 43).
- Registro VAu 975-769 otorgado con fecha 7 de agosto de 2008, a favor de DC Comics (AUTOR), por la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos de América, correspondiente a la obra GUÍA DE ESTILO DC COMICS ORIGINALES (fojas 44-47).

Al respecto, de dichos medios probatorios se advierte que FLASH o también conocido como THE FLASH es un superhéroe ficticio que apareció en los cómics estadounidense en el año 1940, siendo con el paso de los años uno de los personajes más populares de DC COMICS. Asimismo, se advierte que dicho personaje ha sido adaptado en películas, series animadas, programas de televisión, etc. En ese mismo sentido, se advierte que en Estados Unidos de América, DC COMICS es titular o autor de obras que contienen diversos personajes y/o superhéroes, entre otros, se aprecia la insignia del personaje “FLASH”, conformado por un rayo de color amarillo de tres puntas, y la denominación THE FLASH con una escritura característica:



Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, dispone que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

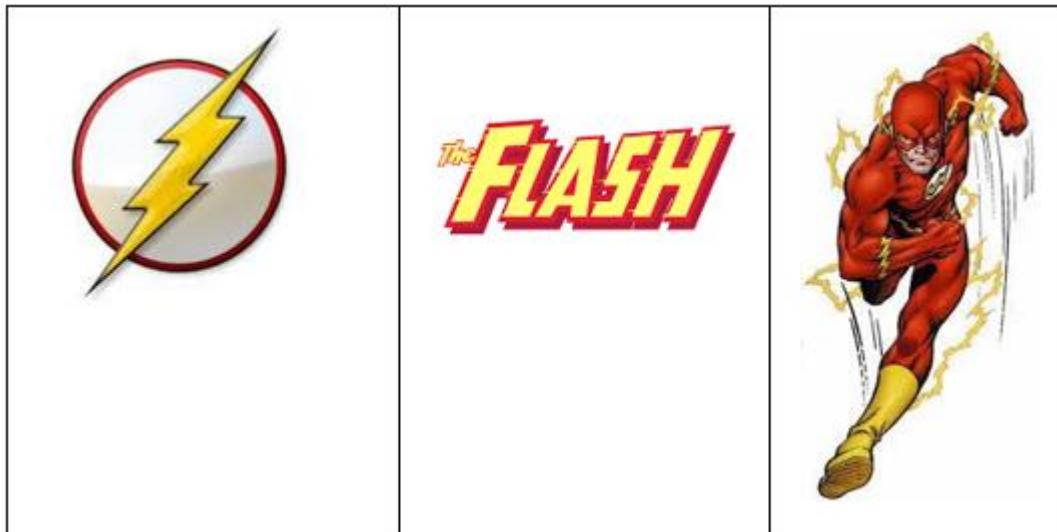
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.

Atendiendo a lo expuesto, en el presente caso, corresponde analizar si la presente solicitud afecta los derechos de autor de su supuesto creador; y, por lo tanto, si se encuentra incursa en el supuesto previsto en el párrafo anterior.

Resulta oportuno precisar que tanto la normatividad nacional como comunitaria andina otorgan protección a las obras que presenten originalidad, razón por la cual corresponde a la entidad encargada en cada país, el determinar si una obra se encuentra revestida de originalidad a fin de concederle protección en el país donde se pretenden oponer derechos de autor.

En atención a las incidencias del presente procedimiento, mediante Memorándum N° 0085-2020-MCO/INDECOPI, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos solicitó a la Dirección de Derecho de Autor, que emitiera un informe, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante Resoluciones N° 1503-2019/TPI-INDECOPI y N° 1504-2019/TPI-INDECOPI, de fecha 16 de septiembre de 2019, recaídas en los expedientes N° 767177-2018 y N° 767178-2018.

Así, mediante Informe N° 0027-2020-DDA/INDECOPI, la Dirección de Derecho de Autor, sobre los derechos invocados por la opositora, determinó lo siguiente:



“Para determinar si el personaje de ficción “FLASH”, su insignia y denominación reproducidos en el cuadro N° 1 del memorándum de la referencia se encuentran

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

protegidos por el Derecho de Autor, deberá analizarse de manera independiente, si los mismos cuentan con el requisito de originalidad.

Sobre el personaje de ficción “FLASH”

(...)

En el caso en concreto, el personaje de ficción denominado “FLASH” fue creado sobre la base de una historieta. Dicho personaje se caracteriza por ser un súper héroe del universo, que se caracteriza por poseer una gran fuerza, reflejos y por ser el hombre más rápido. Asimismo, dicho personaje ha sido expresado en la forma de un hombre con traje enterizo (de pies a cabeza) ceñida al cuerpo de color rojo, con el símbolo de un rayo amarillo rodeado de un fondo blanco, botas amarillas, cinturón amarillo y líneas amarillas en las mangas, trazadas de tal forma que se asemeja a un rayo, orejeras de color amarillo en forma de alas.

Para la Dirección de Derecho de Autor, la evaluación del personaje en su conjunto cuenta con el grado de originalidad suficiente a fin de que sea protegido por la Legislación en materia de Derecho de Autor.

Sobre la insignia del personaje de ficción “FLASH”

Para determinar si la insignia del personaje de ficción denominado “FLASH” reproducido en memorando de la referencia se encuentra protegido por el Derecho de Autor, deberá analizarse si cuenta con el requisito de originalidad.

Al respecto, se advierte que la insignia está conformada por la representación de un rayo de color amarillo de tres puntas, el cual se encuentra rodeado de un fondo blanco, cuyos extremos se encuentran fuera de la circunferencia de color rojo.

De acuerdo a la Resolución 1503-2019/TPI-INDECOPI de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual se evidencia que se trataría de una imagen con rasgos particulares que cuenta con el requisito de originalidad, por lo que dicha obra artística se encuentra protegida por la legislación del Derecho de Autor. Es decir, toda persona que desee reproducir la referida imagen deberá contar con la autorización previa, expresa y por escrito del titular de derechos, salvo que sea este último quién reproduzca la referida obra artística.

Sobre la Denominación “THE FLASH”

Para determinar si la denominación “THE FLASH” reproducido en el cuadro N° 1 del memorando de la referencia se encuentra protegido por el Derecho de Autor, deberá analizarse si cuenta con el requisito de originalidad.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Al respecto, se advierte que la denominación formada por las palabras en inglés “THE FLASH” se encuentran reproducidas de la siguiente manera: la palabra “FLASH” usa letras de color amarillo con bordes de color rojo y es antecedida por la denominación “THE” de los mismos colores pero de menor tamaño.

De acuerdo a la Resolución 1503-2019/TPI-INDECOPI de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual se evidencia que, la denominación “THE FLASH” contaría con el rasgo de originalidad suficiente para ser protegida por la legislación del Derecho de Autor. Es tal sentido, toda persona que desee reproducir la referida denominación deberá contar con la autorización previa, expresa y por escrito del titular de derechos, salvo que sea este último quién reproduzca la referida obra.”

En atención a lo señalado por la Dirección de Derechos de Autor; la insignia del personaje de ficción denominado “FLASH”, conformado por un rayo de color amarillo de tres puntas, rodeado de un fondo blanco, cuyos extremos se encuentran fuera de la circunferencia de color rojo, así como la denominación THE FLASH y escritura característica, cumplen con el requisito de originalidad a fin de que sean protegidos por el derecho de autor. Asimismo, según se advierte de la documentación que obra en autos, dichos diseños, entre otros, se encuentran protegidos a favor de la opositora DC COMICS.

Ahora bien, se advierte que el signo solicitado presenta elementos y/o características similares a los que conforman a las obras protegidas por derechos de autor a favor de la opositora, por lo que el signo solicitado afectaría presuntamente los derechos de esta parte. En efecto, según se aprecia, el signo solicitado³ ha reproducido, en su conformación, de manera sustancialmente similar, la figura de un rayo de tres puntas, además de la denominación THE FLASH con similar grafía característica, que constituyen a los diseños⁴ protegidos a favor de DC COMICS.

En ese sentido, esta Comisión puede concluir que el signo solicitado al haber reproducido sustancialmente diseños protegidos por la legislación del Derecho de Autor, ha afectado los derechos de autor de la opositora, por lo que se encuentra inciso en la prohibición establecida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486; correspondiendo declarar fundada la oposición formulada en este extremo.

COLOMBIA

- Resolución Nº 76792 del 27 de noviembre de 2020 recaída en el Expediente Nº SD2019/0088762

Literal f) del artículo 136 de la Decisión 486

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

(...)

Concepto de la norma

La causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, pretende impedir el registro como marca de aquellos signos que infrinjan los derechos de propiedad industrial, como son las patentes o los diseños industriales, así como también pretende salvaguardar los derechos de autor que pretendan ser vulnerados.

Derechos de Autor

El derecho de autor es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado.

Es de precisar que desde el momento mismo de la creación de la obra, se le reconocen a los autores dos clases de prerrogativas: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

Los derechos morales son derechos personalísimos, inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables, que únicamente pueden estar en cabeza de una persona natural.

Por el contrario, los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza económico - patrimonial, a través de las cuales su titular puede controlar los distintos actos de explotación a los cuales puede estar sujeta una obra. A diferencia de los derechos morales, los patrimoniales pueden estar en cabeza de una persona natural o jurídica, bajo el entendido, que en el evento de que el titular de tales derechos no sea el autor de la obra, deberá mediar la autorización expresa del mismo.

En efecto, es de recordar que el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 (modificado por el artículo 30 de la ley 1450 de 2011), establece que la cesión de los derechos patrimoniales de autor debe efectuarse por escrito:

“Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente. La falta de mención del tiempo limita la transferencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia.

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de validez.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros.

Será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir.” (Subrayado nuestro)

De otro lado, la Decisión 351, define como obra “toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”.

De la anterior definición se desprende que las obras deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. *Que se trate de una creación intelectual; es decir, que sea el producto del ingenio y de la capacidad humana.*
2. *Que sea original. La originalidad no puede confundirse con la novedad de la obra; la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra y que la hace única.*
3. *Que sean de carácter literario o artístico, esto se refiere a la forma de expresión de la obra, es decir, del lenguaje utilizado.*
4. *Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido o por conocer.*

A juicio de esta Dirección, para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 es necesario, en primer lugar, probar la existencia de la obra sobre cuyos derechos se alegan. Lo anterior, recordándose que la protección de los derechos de autor tiene como título originario la creación intelectual como tal, sin que se requiera registro alguno.

En adición a lo anterior, el signo solicitado a registro deberá constituirse inequívocamente en una reproducción total o parcial de la obra sobre cuyos derechos se alegan.

En cuanto a los productos o servicios que identificaría la marca solicitada a registro, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado respecto de la aplicación de la causal de irregistrabilidad del literal f) del artículo 136 que “(...) tal impedimento

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

de registro protegido por el Derecho de Autor estará sometido a que el Derecho de Autor base de la oposición sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado a registro, ya que si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas.”

Lo anterior desarrolla lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486, cuando establece que son irregistrables los signos “cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero”, entendiéndose así que la afectación del derecho de autor deberá ser analizada en relación con la afectación dentro del mercado en relación con los productos o servicios del signo pretendido bajo la figura del riesgo de confusión.

(...)

Afectación de un derecho de Autor

El signo solicitado es Mixto y corresponde a la expresión MR. HULK, para distinguir:

43: Servicios de comidas rápidas para llevar; servicios de restaurantes.

Como se puede observar, el signo solicitado consiste en un conjunto nominativo estilizado de la expresión “Mr. Hulk”, en el centro de una grafía que representa un pan de hamburguesa, todo esto con un color verde, a pesar de que la solicitud no reivindicó colores asociados al signo distintivo solicitado. En el conjunto, prima la expresión “HULK” por su ubicación, así como por su ubicación.

Por su parte, el derecho de autor consiste en el título de una obra gráfica-literaria, en efecto la historieta o comic “THE INCREDIBLE HULK” creada por Stan Lee (1922 - 2018) y Jack Kirby (1917-1994), publicada por primera vez en mayo de 1962, en los Estados Unidos de América, aún en circulación y sujeta de múltiples adaptaciones es un auténtico objeto de protección del derecho de autor, ampliamente difundido y explotado alrededor del mundo.

Comentario preliminar

Antes de la entrada en vigor de la Decisión 486 de 2000, tanto la Decisión 313 de 1992 como la 344 de 1993 disponían que no podían registrarse como marcas los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que fueran objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Por su parte la Decisión 486 de 2000, en su artículo 136, literal f), dispuso que no podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, cuando consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

Ahora bien, para efectos de estudiar la registrabilidad del signo solicitado, se debe tener en cuenta si este pudiera afectar de alguna manera el derecho de la opositora mediante su uso en el comercio, por lo que resulta indispensable, para que prospere la prohibición del registro, una afectación al derecho.

En ese sentido, y teniendo en consideración la interpretación prejudicial del Tribunal Andina de Justicia No. 32-IP-97, así como el Fallo de la Sección Primera del Consejo de Estado del veinte (20) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999), radicado No. 4212, esta Dirección estima necesario efectuar las siguientes precisiones:

En primer lugar, reconocer un derecho absoluto sobre una obra para impedir su registro como marca, daría lugar a la creación de figura similar a la de la Supranotoriedad. En otras palabras, la prohibición del uso de marca en el comercio y su relación con una presunta infracción a los derechos de autor de un tercero no puede ir más allá de la reconocida por el derecho de autor mismo.

En tal sentido, la disposición según la cual el uso del signo en el comercio que puede afectar los derechos de autor de un tercero, parte de una limitación específica, y es que la obra protegida pueda ser confundible o asociable al producto o servicio que pretenda identificar un signo solicitado.

Dicho de otra manera, la afectación supone entonces que se utilice la obra para distinguir un producto o servicio que sea susceptible de crear confusión en el público entre la obra protegida y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo, por lo que se hace ineludible que exista una conexión competitiva entre la obra y los productos o servicios que identifica el signo solicitado, lo cual debe ser analizado caso por caso, como quiera que las obras protegidas por el derecho de autor abarcan toda clase de temas, los cuales pueden guardar relación o no, según el caso, con el signo frente al cual deban ser analizadas.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los personajes ficticios, en sí mismo considerados, no están protegidos como una obra independiente por la legislación vigente en Colombia en materia de derechos de autor. En otras palabras, la legislación aplicable no protege ideas generales y abstractas ni su contenido

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

conceptual, y solo es objeto de protección la concreción o materialización que se hace de una idea a través de una obra literaria, artística o científica²⁷⁸.

La Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, en concepto de fecha 30 de enero de 2004, reiterando conceptos anteriores, ha dicho lo siguiente con respecto a este particular:

(...) En el caso de los personajes, encontramos su definición en el Diccionario de la Lengua Española 21. Ed., p. 1583, en donde se refiere como a la criatura de ficción que interviene en una obra literaria, teatral o cinematográfica. En efecto, conforme al artículo 7º de la Decisión Andina 351 de 1993, se protegen exclusivamente la forma como las ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. Es así, que las ideas o el contenido ideológico, por ejemplo, no son objeto de protección. Ya que insistimos, lo que protege el derecho de autor es la materialización o concreción de las ideas. En ese contexto, los personajes no se encuentran protegidos como tal por nuestra legislación autoral. Ahora bien. Cunado las ideas encuentran un modo de expresión, cuando se cristalizan, materializan y concretan en una obra, como sería un dibujo, se obtiene la protección que brinda la legislación autoral a esa creación artística (...)

Caso concreto

Para esta Dirección es claro que el signo distintivo solicitado pretende, al reproducir el extracto más relevante de un conjunto de activos de propiedad intelectual internacionalmente conocidos; apropiarse de la reputación asociada al nombre de múltiples obras originales, protegidas por el derecho de autor en los términos del ordenamiento jurídico nacional y de integración de la comunidad andina de naciones.

En efecto la propiedad intelectual de los comics de THE INCREDIBLE HULK, es de un muy significativo valor, la participación de esta creación original. Como se indicó anteriormente, “THE INCREDIBLE HULK” es el nombre de una historieta cómica que comparte como título el nombre y característica de su personaje principal, expresión que no tiene una traducción directa e inmediata, conservando parte del nombre en sus traducciones y adaptaciones.

Mención especial merecen sus adaptaciones totales o parciales al cine, ha tenido muy significativos resultados, por ejemplo, Avengers: Endgame recaudó \$858.4 millones en los Estados Unidos y Canadá, y \$1938 mil millones en otros territorios,

²⁷⁸ La causal de irregistrabilidad marcaria, frente a los derechos de autor de un tercero (Derecho de autor sobre los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos. Wilson Rios Ruiz.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

para un total mundial de \$2796 mil millones²⁷⁹. Convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos²⁸⁰.

Así las cosas, es importante realizar la comparación del signo pretendido respecto del derecho de autor opositor.

El signo solicitado	Derecho de Propiedad Intelectual protegido
 MR. HULK	 

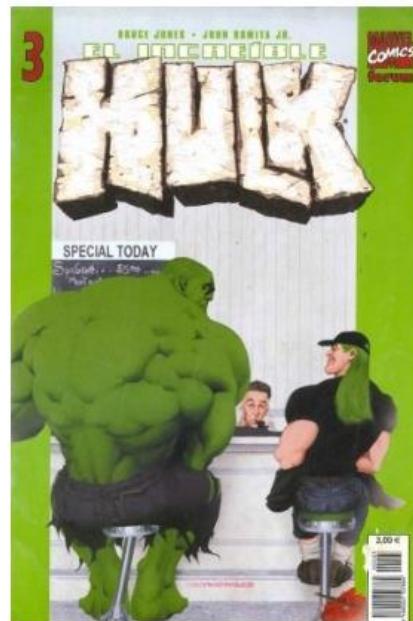
Con todo, es preciso señalar que la obra protegida en algunas ocasiones ha resultado directamente relacionada con los servicios reivindicados por la solicitud, con líneas narrativas como la de los siguientes ejemplares seriados del comic:



²⁷⁹ «Avengers: Endgame». Box Office Mojo. Consultado el 9 de septiembre de 2019.

²⁸⁰ Rubin, Rebecca (5 de mayo de 2019). «'Avengers: Endgame' Crushes \$2 Billion Milestone in Record Time». Variety. Archivado desde el original el 5 de mayo de 2019. Consultado el 6 de mayo de 2019.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



Así, como la icónica escena de la película *Avengers End Game*, dónde *THE INCREDIBLE HULK* sirve un taco a *ANT-MAN*:



COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Hechos todos que en conjunto sostienen que el presente registro marcario, de concederse, se aprovecharía de manera directa una reputación ajena, ampliamente conocida en el territorio nacional.

Acreditada entonces la existencia y legitimidad para sustentar la oposición que hoy se resuelve, en donde los signos enfrentados comparten la expresión HULK, escrita en un tipo de letra semejante (de amplio grosor), generando una impresión semejante al incluir en el diseño de las letras “MR” una serie de líneas que dan la impresión de fragmentación y, al no encontrarse en el expediente consentimiento por parte del titular del derecho de autor, y teniendo en cuenta que la obra gráfica-literaria objeto del presente estudio aún se encuentra dentro de los términos establecidos para su protección, esta Dirección determina que el signo solicitado a registro se encuentra comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

- **Resolución Nº 32916 del 28 de mayo de 2021 recaída en el Expediente Nº SD2018/0059095**

“(…)

5.2. Afectación a un Derecho de Autor

Visto el signo en su conjunto, esta Delegatura evidenció que el signo solicitado reproduce de forma sustancialmente relevante el nombre de una conocida serie de televisión GAME OF THRONES. Dicha serie es basada en los libros de George R.R. Martin, está escrita y producida por David Benioff y D.B. Weiss en el 2011 y televisada por la cadena HBO.²⁸¹

GAME OF THRONES o Juego de Tronos en español, tiene una totalidad de 08 temporadas, 73 episodios y una duración de 8 años, la cual la llevo a ser una de las series de televisión con más reconocimiento y premios a lo largo del tiempo. De esta serie se desprendieron múltiples negocios a su alrededor que incluyen, ropa y juegos entre otros.

De conformidad con el artículo 1 de la Decisión Andina 351 de 1993, el derecho de autor protege a los autores y titulares de derechos patrimoniales sobre las obras artísticas, científicas y literarias.

En efecto, las creaciones artísticas confieren a su autor de forma inmediata prerrogativas de carácter moral y patrimonial, las cuales le otorgan un derecho exclusivo para autorizar o prohibir a terceros la utilización de su obra, que, en virtud del principio de integridad, incluye el título que le fue otorgado.

²⁸¹ Tomado el 9 de abril de 2021 de la página web <https://www.sensacine.com/series/serie-7157/>

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Si bien, el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, no establece expresamente como requisito para su aplicación una relación entre los productos o servicios que pretende identificar una marca solicitada y, la obra protegida por derechos de autor, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado de forma reiterada que la negación de una marca solicitada con fundamento en la afectación a una obra protegida por el derecho de autor, requiere necesariamente que esta sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado a registro, ya que si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisa:

“(...) si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaría es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo.

Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaría que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se generen confusión.

Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la supra notoriedad como marca del título de una obra (...)" (Negrilla y subrayado fuera del texto).

De las documentales allegadas al expediente, se puede colegir que al opositor HOME BOX OFFICE, INC, le asisten derechos de autor sobre la obra audiovisual, serie televisiva, titulada GAME OF THRONES. Adicionalmente, se advierte que el título de la obra no resulta genérico ni carente de originalidad, y es por el contrario individual y característico de la misma, por lo que se encuentra igualmente protegido por la disciplina autoral.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En aplicación a lo anterior, es claro para este Despacho que “entretenimiento y capacitación”, comprendidos en la clase 41 del Nomenclador Internacional, que pretende identificar la marca solicitada en registro, se encuentran directamente relacionada con la obra protegida por el derecho de autor puesto que se trata de servicios de entretenimiento que se relacionan directamente con el público al cual está dirigido la obra audiovisual protegida y cuya finalidad en ambos casos es la misma, generar actividades de esparcimiento.

En consecuencia, teniendo en cuenta que no existe autorización expresa y que cumpla con el lleno de los requisitos legales por parte de los legítimos titulares de la obra protegida GAME OF TRHONES, se evidencia la posibilidad de causar un perjuicio o afectación contra su titular y por tanto la causal de irregistrabilidad es aplicable.

- **Resolución Nº 4283 del 11 de febrero de 2020 recaída en el Expediente Nº SD2018/0009581**

“(…)

Caso concreto

Partiendo éstas premisas, esta Dirección considera que la utilización del signo ROCKY BACOA (Mixto) para amparar la prestación de servicios de restaurante; servicios de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; y servicios de comidas y bebidas en restaurantes y bares, tiene el potencial de causar afectación a la obra ROCKY BALBOA, por lo motivos que se exponen a continuación.

En primer lugar, se debe tener en cuenta que el nombre de la obra protegida puede ser asociable al signo solicitado. En efecto, el nombre ‘ROCKY’ resulta idéntico en la obra protegida y en el signo cuyo registro se pretende. Adicionalmente, los vocablos ‘BACOA’ y ‘BALBOA’, guardan más semejanzas que diferencias, debido a que ambos comparten la misma composición vocálica, y el prefijo ‘BA’.

Junto con lo anterior, esta Dirección encuentra que existe una conexión entre la obra y los servicios que identifica el signo solicitado, específicamente en relación con la obra audiovisual ROCKY BALBOA (también conocida como ROCKY VI) del año 2006.

En efecto, parte esencial de la obra audiovisual referida se desarrolla en un restaurante, que es propiedad del protagonista. En este establecimiento se muestra al personaje principal (Rocky Balboa) viviendo sus días como boxeador retirado, administrando un restaurante conocido como ‘Adrian’s Restaurant’ en donde relata

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

historias de sus peleas más representativas, mientras se ofrecen comidas y bebidas a sus clientes:



De acuerdo con lo anterior, si bien el signo solicitado no lleva el nombre exacto del restaurante que se presenta en la película ROCKY BALBOA (también conocida como

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

ROCKY VI) del año 2006, lo cierto es que en ésta se hace referencia de manera reiterada a un restaurante que es propiedad del protagonista, por lo que hace parte relevante de la obra protegida y que se asocia por tanto con el nombre 'ROCKY BALBOA'.

En tal sentido, la obra protegida puede ser asociable al servicio que pretende identificar un signo solicitado, toda vez que existe relación entre un elemento predominante de la obra protegida (como lo es el restaurante del protagonista) y el servicio que se pretende amparar con el signo que resulta similarmente confundible, que corresponde a servicios de restaurante, de manera que un consumidor puede asumir que existe algún tipo de relación entre la obra de ROCKY BALBOA y los servicios que se pretenden identificar con el signo ROCKY BACOA, de manera que existiría un aprovechamiento indebido de la fama que tiene la obra audiovisual, por parte de un tercero no autorizado.

En relación con este último punto, se pudo evidenciar que en el expediente no obra el consentimiento expreso del titular del derecho de autor para registrar el mismo como marca, ni ninguno de sus elementos, por lo cual la causal invocada resulta aplicable, y por tanto el signo solicitado no puede ser objeto de registro.

- **Resolución Nº 12659 del 1 de abril de 2020 recaída en el Expediente Nº SD2017/0049008**

“(…)

3. CASO CONCRETO

Manifiesta la Dirección de Signos Distintivos que el elemento nominativo incorporado en el signo solicitado, consistente en la expresión “ALICIA DORADA” presenta semejanzas con la composición musical de autoría de Juan Manuel Polo Cervantes denominada “Alicia Adorada”, lo cual, generaría en el consumidor una asociación mental entre el signo y la obra musical protegida por el derecho de autor, infringiendo los derechos que le asisten a sus titulares.

En efecto, las creaciones literarias y artísticas confieren a su autor de forma inmediata prerrogativas de carácter moral y patrimonial, las cuales le otorgan un derecho exclusivo para autorizar o prohibir a terceros la utilización de su obra, que, en virtud del principio de integridad, incluye el título que le fue otorgado.

Si bien, el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, no establece expresamente como requisito para su aplicación una relación entre los productos o servicios que pretende identificar una marca solicitada y, la obra protegida por derechos de autor, el Tribunal

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado de forma reiterada que la negación de una marca solicitada con fundamento en la afectación a una obra protegida por el derecho de autor, requiere necesariamente que esta sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado a registro, ya que si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisa:

“(...) si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaría es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. (Subraya por fuera del texto).

Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaría que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se generen confusión.

Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la supranotoriedad como marca del título de una obra (...).

En aplicación a lo anterior, es claro para este Despacho que los servicios de “comercio al por menor y al por mayor de granos y cereales”, comprendidos en la clase 35 del nomenclador internacional, que pretende identificar la marca solicitada en registro, no se encuentran relacionados con la obra musical protegida por el derecho de autor, titulada “Alicia Adora”, pues no se presenta conexión alguna entre el comercio de granos y cereales y la industria musical.

En efecto, no reposa en el expediente administrativo prueba alguna, que pudiera llevar a inferir a esta Delegatura una conexión estrecha entre los servicios reivindicados por el signo pretendido y una posible afectación a los derechos patrimoniales del titular de la obra artística.

4. CONCLUSIÓN

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

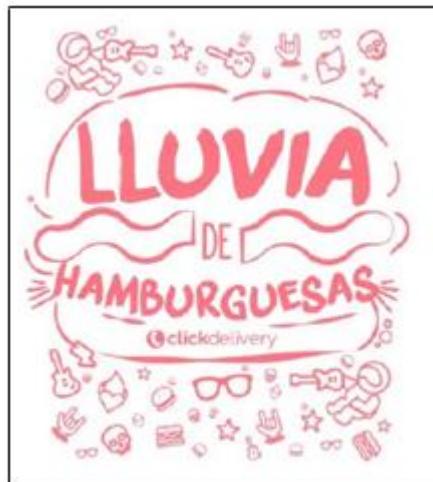
Bajo los anteriores presupuestos, la Delegatura considera que el signo cuyo registro se solicita no se encuentra inciso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal f) del artículo 136 anteriormente citado.

- **Resolución Nº 12643 del 1 de abril de 2020 recaída en el Expediente N° SD2017/0046041**

“(…)

2. NATURALEZA DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta, conformado por la expresión LLUVIA DE HAMBURGUESAS CLICKDELIVERY, escrita en un tipo especial de letra en caracteres gruesos, acompañado de la representación estilizada de una hamburguesa.

Es de advertir que el elemento predominante del signo solicitado es la expresión “lluvia de hamburguesas” por su tamaño y especial disposición.

2.2. Naturaleza y descripción de la obra sujeta a derechos de autor

Cloudy with a Chance of Meatballs (lluvia de hamburguesas)
--

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Cloudy with a Chance of Meatballs (literalmente Nublado con probabilidad de albóndigas y titulada Lluvia de albóndigas en España y Lluvia de hamburguesas en Hispanoamérica) es una “divertida y surrealista historia basada en el libro infantil homónimo escrito por Judi Barrett e ilustrado por Ron Barrett. Se trata de la nueva propuesta familiar diseñada por la factoría de animación de Sony”2.

3. CASO CONCRETO

Esta Delegatura considera que el signo solicitado en registro no infringe el derecho de autor derivado de la obra Cloudy with a Chance of Meatballs, titulada en Hispanoamérica como lluvia de hamburguesas.

En efecto, los servicios a identificar por la marca solicitada “servicios de publicidad; servicios de mercadeo; producción y diseminación de materia publicitaria; asistencia de negocios para compañías comerciales e industriales; promoción de ventas; compra y alquiler de espacio publicitario; compra y alquiler de materiales de publicidad y materiales de propaganda; publicidad de correo directo; investigación de mercados; sondeos de opinión; organización de exhibiciones; publicidad por radio, televisión, carteles publicitarios y prensa; servicios promocionales y de publicidad; planeación y venta de medios de comunicación; servicios de patrocinio” no son susceptibles de crear riesgo de confusión en el público consumidor, pues no presentan una relación de intercambiabilidad o complementariedad directa, estando dirigidos a satisfacer necesidades disímiles con las productos y servicios objetos de explotación económica de la obra traída de oficio por la Dirección de Signos Distintivos, como libros, prendas de vestir, juguetes o ilustraciones, razón por la cual, el presente caso no cumple con las exigencias establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso N° 177-IP-2016, para la correcta aplicación de la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, resultando procedente revocar la decisión adoptada por la Dirección de Signos Distintivos.

ECUADOR

- Resolución N° 3890 del 27 de julio de 2020 recaída en el Expediente N° SENADI-2019-6402

“(…)

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que disponen los artículos 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y la Disposición Transitoria Tercera del mismo cuerpo legal, en concordancia con el artículo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre las oposiciones y la concesión o denegación del registro de una marca.

SEGUNDO.- Que un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad y ser susceptible de representación gráfica. La marca tiene que identificar un producto o servicio; poseer elementos que lo hagan distintivo respecto del producto o servicio objeto de protección y sus propiedades; e, individualizarse de los signos previamente existentes que identifican los mismos productos o servicios; o, productos y servicios relacionados.

TERCERO.- Que el solicitante IVAN MARCELO VEGA DÁVILA, ha presentado las siguientes pruebas que detallo a continuación:

- a) *Publicidad*
- b) *Datos de la superintendencia*
- c) *Imágenes de la página web*
- d) *Conversaciones vía teléfono*

Del análisis de la documentación antes detallada. se observa que los documentos presentados por el solicitante como se indica en los literales precedentes no demuestran que el señor IVÁN MARCELO VEGA DÁVILA tenga derecho alguno sobre la denominación ECUADOR WEDDING DESTINATION.

CUARTO.- Que en relación con los argumentos que menciona el opositor MARIO GONZALO CORNEJO DOMINGUEZ, sobre la denominación ECUADOR WEODING DESTINATION se realizará el respectivo análisis de las pruebas aportadas dentro del presente trámite.

El opositor mediante escrito de 22 de enero de 2020 y 30 de enero de 2020, agregó al expediente el siguiente material documental, mismo que, por cumplir los lineamientos necesarios para declararla como válida - de conformidad a lo establecido en el artículo 194 del Código Orgánico General de Procesos, será analizada en su totalidad.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- a) *Facturas comerciales que demuestran por parte de la empresa MCCOUMUNIACIONVISUAL SA la creación del programa de turismo ECUADOR WEDDING DESTINATION.*
- b) *Material publicitario*
- c) *Creación de la revista ECUADOR WEDDING DESTINATION.*
- d) *Reconocimiento original del Consulado General del Ecuador en New Jersey*
- e) *Documentos societarios que incluyen la compañía, los nombramientos y el objeto social con el que maneja la gestión de ECUADOR WEDDING DESTINATION en nuestro país.*
- f) *Brochures*
- g) *Flash memory*

Se observa que los documentos presentados por el opositor como se indica en los literales precedentes, demuestran que por medio de su empresa viene realizando actividades usando la denominación ECUADOR WEDDING DESTINATION. En este sentido del análisis de la documentación antes detallada se demostró que es la creación de un programa denominado ECUADOR WEDDING DESTINATION, derecho creado por el señor MARIO GONZALO CORNEJO DOMINGUEZ.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación determina:

Artículo 102. - *De los derechos de autor. - Los derechos de autor nacen y se protegen por el solo hecho de la creación de la obra. La protección de los derechos de autor se otorga sin consideración del género, mérito, finalidad, destino o modo de expresión de la obra.*

En consecuencia, esta Dirección determina que MARIO GONZALO CORNEJO DOMINGUEZ ha probado la creación del programa ECUADOR WEDDING DESTINATION- como era su cargo- a través de su empresa CCOMUNICACIÓN VISUAL SA.

QUINTO. -*Una vez que esta Dirección ha determinado que existe un derecho por parte de opositor sobre ECUADOR WEDDING DESTINATION, corresponde a esta Autoridad negar el registro del signo solicitado por parte de IVÁN MARCELO VEGA DÁVILA, debido a que no cumple con los lineamientos indispensables que debe*

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

reunir todo signo para que su registro sea viable determinados tanto en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, como la Decisión 486.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación establece:

Artículo 361.- Prohibiciones Relativas.- Tampoco podrán registrarse como marca los signos que afectaren derechos de terceros, tales como aquellos signos que:

(...)

7. 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;

En criterio de esta Autoridad que la vulneración de un derecho de autor constituye una causal de irregistrabilidad en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, siendo fundamento suficiente para que se rechace el registro de toda solicitud de signo distintivo que vulnere este tipo de derecho.

SEXTO.- Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, por consiguiente, se encuentra incursa dentro de las prohibiciones contenidas en el Art. 135 literal b) y 136 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 360 numeral 1 y 361 numeral 7 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Por lo expuesto, esta Dirección Nacional de Propiedad Industrial en ejercicio de sus facultades y en virtud de la delegación que consta en la Resolución No. 002-2019 DNPI-SENADI, de 31 de enero de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- **PROCESO 285-IP-2016**

“(...)

Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre un signo mixto y una obra protegida por derechos de autor.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En vista del conflicto entre el nombre comercial "LA GUARIDA DEL COYOTE" (mixto) y el personaje característico conocido como EL COYOTE de la parte demandante, se procede a desarrollar el tema planteado conforme a lo reiterado en jurisprudencia del Tribunal.²⁸²

En primer lugar, resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad Industrial.

Una obra puede ser protegida también como marca, o un signo distintivo también como una obra; o una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa.

Esa Independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero en sus respectivos ámbitos.

En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del caso concreto: por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor, o si alguien pretende registrar, aunque sea optativo pero para el creador, al amparo del Derecho de Autor, una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero.²⁸³

De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del Artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.

Ha sido resaltado lo anterior, por cuanto lo determinante (títulos de obras, simbólicos), es que el legislador comunitario exige que sean objeto de derecho de autor. "Por argumento de contrario se deduce entonces, que la prohibición no se

²⁸² Entre otras, ver las interpretaciones prejudiciales emitidas en los Procesos 47-IP-2015 del 3 de junio de 2015 y 179-IP-2013 de 25 de septiembre de 2013.

²⁸³ Interpretación Prejudicial del proceso 32-IP-1997, del 2 de octubre de 1998.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

aplica si el título de la obra o personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor".²⁸⁴

En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.

Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Para Charria García tal derecho se ejerce "con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor".

La norma sobre Derecho de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

Son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios.

De una interpretación del literal f) del Artículo 136, encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero.

Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de "originalidad" que ha de tener, desde que no se protegen obras genéricas ni banales. Lo anterior es importante ya que en el caso de que se solicite la protección de esta clase de obras, no procederá aquella protección.

Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que, si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marca. Sin

²⁸⁴ Chama García, Fernando.

Derechos de Autor en Colombia. Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali, 2001, pág. 21.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicio, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad.

Derecho anterior	Asunto
JOSE PADILLA (derechos de autor)	22/06/2010 T-255/08, EU:T:2010:249
<p>El Tribunal consideró que el derecho de autor no puede constituir un «signo utilizado en el tráfico económico», en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMUE. En efecto, del sistema del artículo 52 del Reglamento n.º 40/94 [actualmente artículo 60 del RMUE] se desprende que un derecho de autor no es un signo de esta índole. El artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94 [actualmente artículo 60, apartado 1, letra c), del RMUE] establece que una marca de la Unión Europea se declarará nula cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, del RMUE y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado. El artículo 52, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 40/94 [actualmente artículo 60, apartado 2, letra c), del RMUE] dispone que una marca de la Unión Europea también se declarará nula si su uso puede prohibirse en virtud de «otro» derecho anterior y, en particular, de un derecho de autor. De ello se sigue que el derecho de autor no forma parte de los derechos anteriores a que se refiere el artículo 8, apartado 4, del RMUE.</p>	

Derecho anterior	Asunto
Dr. No (derechos de autor)	30/06/2009, T-435/05, EU:T:2009:226
<p>[...]a protección prevista por el derecho de autor no puede invocarse en el marco de un procedimiento de oposición, sino únicamente en el marco de un procedimiento de anulación de la marca de la Unión Europea de que se trate (apartado 41).</p>	

V.7 Afectación a derechos obtenidos por terceros respecto a comunidades indígenas, afroamericanas o locales

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

PERÚ

- Resolución Nº 2198-2014/CSD-INDECOPI de fecha 14 de junio de 2017 recaída en el Expediente Nº 502054-2014/CSD

“(…)

1. Prohibición relativa de registro: El Registro de la expresión de una cultura

Sobre el particular, el artículo 136 inciso g) de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

- g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso (...)"

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 353-IP-2004²⁸⁵, señaló lo siguiente:

“El objetivo es que el uso de dichos símbolos o signos no sugiera una falsa relación entre el producto y/o servicio y la comunidad indígena, ya que el consumidor propenderá a atribuirle a los productos y/o servicios identificados, las cualidades y las características inherentes a la imagen de la comunidad indígena aludida, y aún en el caso en que no atribuya una específica calidad, igualmente relacionará el producto y/o servicio con la comunidad, creyendo erróneamente que le pertenece la fabricación y la producción del mismo o que, en todo caso, se encuentra relacionado a la comunidad productora.

Por un lado, la finalidad de la causal de irregistrarabilidad del artículo 136 literal g) es la protección de los derechos propios de los pueblos indígenas, afroamericanos o locales, de conformidad con su etnia, cultura y conocimientos tradicionales

²⁸⁵ Sentencia del 3 de octubre de 2018 recaída en el Proceso 353-IP-2017.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Asimismo, el referido Tribunal en cuanto a las comunidades indígenas, afroamericanas o locales señaló lo siguiente:

“Los derechos de las comunidades indígenas, afro americanas o locales como un patrimonio se encuentran reconocidos en el “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” de la Comunidad Andina. En concreto, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla una protección que impide que se pueda registrar como marca los signos que:

- a) *Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afro americanas o locales;*
- b) *Consistan en las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir los productos, servicios o la forma de procesarlos de esas comunidades; o,*
- c) *Constituyan la expresión de la cultura o práctica de esas comunidades.*

La norma andina, sin embargo, consagra una excepción para los signos incursos en cualquiera de los tres supuestos, contemplando que es posible su registro si la solicitud es presentada por la propia comunidad o si media consentimiento expreso de ésta.”

Sobre el particular, la Sala estima necesario tener en cuenta la definición de cada una de las comunidades descritas en los párrafos precedentes, toda vez que en caso de no encontrarnos ante alguna de ellas, dicho dispositivo no será aplicable al presente caso.

En el caso de las comunidades indígenas, éstas son el grupo humano que vive de acuerdo con las formas de relación con el medio natural en el que se asentaron los diferentes grupos aborígenes desde antes de la conquista y la han conservado y dinamizado a lo largo de la historia²⁸⁶.

Asimismo, un pueblo indígena puede estar compuesto por varias comunidades, es decir, una comunidad indígena constituye un fragmento de un pueblo indígena.

Respecto de las comunidades afroamericanas, éstas corresponden a un grupo humano conformado por personas nacidas en el continente americano y que tienen antepasados africanos subsaharianos, siendo por lo tanto un grupo de afrodescendientes.

²⁸⁶ <http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/ur/Comunidades-Etnicas-de-Colombia/Pueblos-indigenas/>.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En cuanto a los grupos locales, son grupos humanos que dependen estrechamente de la biodiversidad para sobrevivir agrupando muy diversas personas y modos de vida. El uso del concepto amplio de 'comunidades locales' comprende un gran conjunto de diferentes realidades organizativas y culturales:

- *Posesión y acceso a un conocimiento tradicional sobre manejo de ecosistemas, si bien este conocimiento puede haber sido erosionado.*
- *Relaciones especiales con su ambiente, que a menudo incluyen elementos culturales, espirituales, sociales, económicos y tecnológicos.*
- *Posiciones colectivas sobre la propiedad, uso, custodia, administración, distribución y disfrute de los recursos, coexistiendo con medios internos/externos de usufructo/posesión individual. Larga experiencia como criadores y gestores de diversidad biológica, como parte del conocimiento sustentador de la vida y de su cosmovisión cultural.*
- *Un sentido compartido de comunidad, adquirido a través de lazos históricos o de eventos circunstanciales.*²⁸⁷

En el caso en concreto, el accionante presentó como medio probatorio una carta de fecha 3 de setiembre de 2012, emitida por la Asociación Cabanista dirigida al señor Carlos Guillen Oporto, apoderado del accionante, en la cual dicha asociación señaló lo siguiente:

- *El vocablo “CABANA INOLVIDABLE” es motivo de recuerdo, remembranza y hasta añoranza de todos los cabanistas, cuando retornan a la tierra que los vio nacer o cuando están frente a una fotografía. Es una expresión cultural.*
- *El accionante Boris Dan Aparicio Herrera es hijo de Cabana y que por el hecho de encontrarse lejos de su tierra, para evocarla contrató un programa radial en la emisora Radio Antarki el año 2008, al que le puso de buena fe y sin fines de comercializar el nombre de “CABANA INOLVIDABLE”, encargándole la conducción del mismo a Mercedario Antonio Carrión Támara.*

Del análisis de dicho documento si bien se puede advertir que bajo la denominación CABANA las personas que ha nacido, familiares o descendientes del distrito de

²⁸⁷ Al respecto se consultó el texto con el título: “Las comunidades locales y su conocimiento en el contexto de la legislación colombiana sobre acceso y propiedad de recursos genéticos vegetales, de autoría de Marcela Villegas Gómez y José Fernando Restrepo H. Disponible en: http://200.21.104.25/lunazul/downloads/Lunazul13_3.pdf

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Cabana, capital de la provincia de Pallasca, Ancash, se han agrupado y formado una asociación, ello no resulta suficiente para demostrar que CABANA haga referencia o identifique una comunidad indígena, afroamericana o a un grupo local, según las definiciones expuestas en los párrafos precedentes.

En efecto, el citado documento resulta insuficiente para determinar que Cabana constituye el nombre de una de las comunidades descritas anteriormente.

Por lo tanto, si bien la denominación CABANA INOLVIDABLE podría ser un mensaje de añoranza o una expresión cultural inclusiva, al no tratarse de una comunidad indígena, afroamericana o comunidad local, no puede aplicarse el artículo 136 inciso g) de la Decisión 486.

Por lo tanto, la marca CABANA INOLVIDABLE ((Certificado N° 72375) al momento de su registro no se encontraba incursa en la prohibición de registro contenida en el inciso g) del artículo 136 de la Decisión 486.

COLOMBIA

- **Resolución N° 60873 del 30 de setiembre de 2020 recaída en el Expediente N° SD2019/0034161**

“(…)

Literal g) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

Concepto de la norma

Como elemento importante e integrante de un país están su cultura e historia, las cuales se forman y desarrollan a través del paso del tiempo, fruto de la creación, acontecer, folclor, tradiciones y costumbres entre otros de su pueblo. Todo lo anterior constituye para cada país un patrimonio invaluable que es digno de protección y respeto por parte de la sociedad en general. Es de esta manera como se han creado

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

mecanismos a nivel mundial para brindarles las garantías que permitan su conservación tal es el caso de la categoría de patrimonio histórico de la humanidad.

La cultura como tal, reúne a todo el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos, grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social, etc. Estrechamente vinculada a esta se presenta el folclore el cual de por sí designa el conjunto de saberes, creencias, costumbres, ritos, artes y tecnologías transmitidas de modo tradicional y por cauce fundamentalmente oral (no escrito) en todas las sociedades y grupos humanos a través de los años. Esto conduce principalmente a que dichas tradiciones y creencias se hayan arraigado en todos los miembros de una determinada cultura y hagan parte integrante de sus valores.

Ahora bien, la Propiedad Industrial es consciente de lo anterior y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ha querido que aquellos caracteres, denominaciones o símbolos propios de las comunidades indígenas relacionadas con nuestra región como son las de índole afroamericano (descendiente de los negros africanos que fueron llevados a América) o locales no hagan parte del conjunto de elementos apropiables por los particulares para utilizarlos como marcas comerciales, salvaguardándolos y manteniéndolos de esta forma en un ámbito que asegure su respeto.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



Afectación de comunidades indígenas o afroamericanas

Analizado el signo solicitado, esta Dirección colige que su parte gráfica refleja toda la cultura del pueblo indígena Kággabba, o Kogui, pueblo indígena que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta y que se caracterizan por vestir la “yakna” que es una

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

*ropa gruesa blanca tejida por ellos mismos y un pantalón denominado *kalasuna*²⁸⁸ llevando siempre mochilas6, tal y como se puede observar en la etiqueta, a saber:*



Por lo anterior, se observa que la imagen aportada junto al elemento denominativo hace referencia de manera directa a una manifestación de la cultura y práctica de una comunidad minoría étnica protegida por normas internacionales. En ese sentido el signo solicitado no puede ser adjudicado a la persona que lo solicita, dado que no se demuestra la legitimación para tener el uso exclusivo con autorización de los titulares originales o legítimos.

De esta manera, ningún empresario podrá registrar una marca que incluya o consista en el nombre o una representación de una comunidad local, salvo que ella misma lo requiera o que exista su consentimiento, cuestión que no sucede en este caso.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literales i) y j) y artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

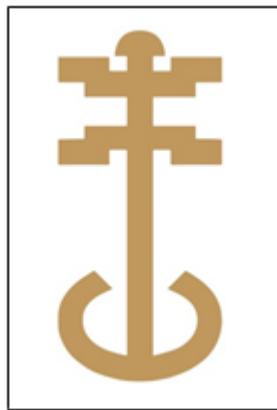
- **Resolución Nº 70251 del 03 de noviembre de 2020 recaída en el Expediente Nº SD2019/0100325**

2. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SIGNO SOLICITADO EN REGISTRO

²⁸⁸

[https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20K%C3%81GGABA%20\(KO GUI\).pdf](https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20K%C3%81GGABA%20(KO GUI).pdf) <https://etniasdelmundo.com/c-colombia/kogui/>

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



El signo solicitado en registro es de naturaleza figurativa, consistente en una imagen escalonada que asemeja ser brazos y piernas estiradas con un semi-círculo cerrado en la parte superior que parece ser una cabeza, de la cual se desprende una línea vertical la cual en la parte inferior incluye un círculo a la mitad como si fuera una cola.

2.3. Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en comparación

2.3.1. Protección de los derechos de las Comunidades Indígenas, afroamericanas o locales

La disposición andina 486 de 2000, prevé dentro del artículo referente a la afectación de los derechos de terceros en materia marcaria, la prohibición de hacer uso de nombres de comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sus palabras, letras caracteres, signos, o cualquier forma de expresión que represente su cultura o prácticas, encontrando en ello una prerrogativa, y es que quien solicite el registro del signo que incorpora alguno o varios de estos términos o símbolos, sea quien tiene el derecho de hacerlo, esto es, la comunidad indígena, afroamericana o local, o en su defecto, un autorizado para ello.

Por supuesto, la representación de ese rasgo autóctono de las comunidades, debe ser indiscutible y debe además, constituir una afectación de ese derecho propio en cabeza de aquel grupo humano cuyas condiciones sociales, culturales y económicas lo distinguen de otros sectores de la colectividad nacional.

En tratándose de los primeros dos supuestos de la norma, no existe mayor dificultad en su interpretación, pues se circunscriben a la utilización del nombre mediante el cual se dan a conocer dichas comunidades, y el segundo, en la aplicación de denominaciones, signos, caracteres utilizados para distinguir los productos, servicios o la forma de producirlos. Sin embargo, en lo que compete a la expresión de la cultura

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

o práctica de dichas comunidades, la elucidación se torna más compleja al momento de determinar qué constituye dicha expresión.

La Interpretación Prejudicial 187-IP-2015 de 12 de noviembre de 2015, sobre el particular indicó:

"(...) qué se entiende por "expresión" o "práctica" cultural. Conceptos que deben ser interpretados según el método sistemático por comparación con otras normas o tratados internacionales, fundamentalmente, a la luz de los instrumentos internacionales promovidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por ser la Organización Internacional competente en la materia.

"(...) La noción de "patrimonio cultural" es limitada, en el sentido de la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Lo estipulado en cuanto a signos que "constituyan la expresión de su cultura o práctica" se refiere a expresiones artísticas, sean éstas verbales, musicales, corporales o tangibles. Las expresiones culturales tradicionales, también llamadas expresiones del folclore, engloban "la música, la danza, el arte, los diseños, los signos y los símbolos, las interpretaciones, las ceremonias, las formas arquitectónicas, los objetos de artesanía y las narraciones o muchas otras expresiones artísticas o culturales". Siendo posible apreciar que la mencionada figura protege las distintas expresiones resultantes de la creatividad humana."

En consonancia con lo citado, el Estado Colombiano a través del artículo 7º de la Carta Política, propenden la protección de estos derechos:

"(...) el estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural (...)” (...) por cuanto la protección, promoción y mantenimiento de la diversidad cultural son una gran riqueza para las personas y las sociedades y condición esencial para un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y futuras".²⁸⁹

De la misma forma, la Corte Constitucional, ha reiterado que la diversidad cultural “(...) está relacionada con las representaciones de vida y concepciones del mundo que la mayoría de las veces no son sincrónicas con las costumbres dominantes o el arquetipo mayoritario en la organización política, social, económica, productiva o

²⁸⁹ Acción de Nulidad Relativa; Actor: Banco de la República, Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio; Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez, Bogotá, 04 de octubre de 2018. Referencia: Causal de irregistrabilidad aplicable a marcas solicitadas a registro que afectan los derechos e intereses de las comunidades indígenas así como el patrimonio cultural tangible, intangible e histórico del Estado.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

incluso de religión, raza, lengua, etc. Lo cual refuerza la necesidad de protección del Estado sobre la base de la protección a la multiculturalidad y a las minorías (...)"²⁹⁰.

En conclusión, las expresiones de la cultura y prácticas de las comunidades minoritarias de orden nativo, son protegidas tanto como se salvaguardan las denominaciones per se, máxime cuando estas últimas fundan más que nada, la conservación de los saberes ancestrales y su fortalecimiento de generación en generación.

3. CASO CONCRETO

Señala el recurrente que en el caso particular el examinador cometió un error al relacionar el signo solicitado con una comunidad indígena ya que no identifican los mismos servicios que pretende el signo en registro.

Al respecto, esta Delegatura considera que no le asiste la razón a SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA, toda vez que, como bien lo señaló la Resolución N° 26095 del 3 de junio de 2020, la figura pretendida en registro si reproduce el símbolo indígena conocido como "hombre-jaguar" como se demostrará a continuación.

"El jaguar era un animal importante para las antiguas culturas; representaba el poder del sol, el oro, el fuego y el trueno. Por esta razón, los sacerdotes eran los únicos con la autoridad suficiente de convertirse en verdaderos hombres felinos, algo que lograban por medio de indumentaria hecha de oro; de máscaras, uñas, pectorales e incluso pieles."²⁹¹ el cual es representado de la siguiente manera:



²⁹⁰ Corte Constitucional. Sentencia T-601 de 10 de agosto de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

²⁹¹ Disponible en

<http://www.precolombino.cl/exposiciones/exposiciones-temporales/oro-de-colombia-chamanismo-y-orfebreria-2005/las-transformaciones-de-sacerdotes-y-chamanes/el-hombre-jaguar/> consultado el día 25 de octubre de 2020

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Adicional a la figura anterior, se encontraron las siguientes imágenes que también representan al hombre-jaguar:



“Cuando el chamán se coloca la máscara de jaguar, se cubre con su piel y se adorna con un collar elaborado de sus colmillos, se transforma en este felino. A través del poder de los alucinógenos adquiere los poderes de este animal como su resistencia, agresividad y visión nocturna.”

292

De las imágenes anteriores, se puede concluir que el signo solicitado en registro reproduce los símbolos conocidos como hombre-jaguar, perteneciente a la comunidad de Pijao o Coyaima “Los pijao del sur del departamento del Tolima, como se autodenominan en la actualidad, se ubican en pequeñas parcialidades en los municipios de Coyaima, Natagaima, Ortega, Chaparral y San Antonio. Su población comprende 24.663 personas repartidas en varias comunidades. Formaron parte de los pijao, una sociedad conformada por varios grupos étnicos con afinidades lingüísticas y culturales. Su territorio abarcaba la actual ciudad de Ibagué, el valle del Magdalena y parte de las cordilleras Oriental y Central. Los coyaima, asentados en los valles de los ríos Saldaña y Magdalena, y los Natagaima, en la serranía de los Órganos localizada en la cordillera Central, se subdividían en comunidades dispersas en el territorio. Este patrón de asentamiento les permitió el desarrollo de un amplio sistema de aprovechamiento de los recursos naturales.”²⁹³

Por otro lado, el recurrente manifiesta que su signo no vulnera el símbolo de una comunidad indígena ya que los servicios pretendidos no se relacionan con los que podría ofrecer la comunidad protegida.

En este sentido, se debe poner de presente que, debido a su condición de vulnerabilidad, las comunidades indígenas son consideradas como sujetos de especial protección y son titulares de derechos fundamentales especiales²⁹⁴. Además, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 2 del Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblo Indígenas y Tribales, “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción

²⁹² Disponible en:

<http://www.precolombino.cl/exposiciones/exposiciones-temporales/oro-de-colombia-chamanismo-y-orfebreria-2005/las-transformaciones-de-sacerdotes-y-chamanes/el-hombre-jaguar/> consultado el día 25 de octubre de 2020

²⁹³ Disponible en <http://www.naturvoelker.de/wp-content/uploads/2016/11/TRABAJO-PARA-ARNE-PUEBLOS-INDIGENAS-EN-COLOMBIA-1.pdf> consultado el día 25 de octubre de 2020.

²⁹⁴ Corte Constitucional. Sentencia T-063/19. Magistrado Sustanciador: ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”.

Por otra parte, el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, tiene dos finalidades: la primera, “la protección de los derechos propios de los pueblos indígenas, afroamericanos o locales, de conformidad con su etnia, cultura y conocimientos tradicionales”²⁹⁵; la segunda, “la protección del público consumidor, ya que se busca evitar que asocie el producto y/o servicio con la cultura vinculada o evocada por el signo solicitado para registro”²⁹⁶.

Por lo anterior, el hecho de que la marca solicitada coincida con la figura de un símbolo de una comunidad indígena es suficiente para que se encuentre incursa en la causal de irregistrabilidad bajo estudio, independientemente de que la figura pueda tener una interpretación diferente o de que el solicitante no pretenda aprovecharse indebidamente del nombre de culturas ancestrales, no sólo por la especial protección que estos grupos merecen sino, además, porque así lo establece la norma, sin ningún tipo de condicionamiento.

En efecto, la única excepción que consagra el literal g) del artículo 136 de la Decisión Andina, consiste en que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso, presupuestos que no se dan en el presente caso, pues SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA, no aportó documento alguno, por medio del cual, la comunidad Piajo o Coyaima la autorice para registrar una marca cuyo elemento gráfico consista en un símbolo de su comunidad.

Al respecto, debemos recordar que el respeto a la cultura de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales se constituye en uno de los pilares del régimen comunitario, siendo merecedores de un amparo especial y riguroso. Así lo estableció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“El Tribunal advierte que la normativa comunitaria de propiedad industrial debe estar en concordancia y armonía con la protección de los derechos humanos, ya que éstos son el soporte de actuación de todos los operadores jurídicos subregionales. No se podría entender la norma comunitaria andina de propiedad intelectual de manera alejada de dicho amparo, máxime si la célula fundamental del proceso de integración es el propio habitante de la subregión (párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo de Cartagena). Sobre este fundamento se expidió el artículo 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya finalidad es lograr ponderar los derechos de propiedad industrial con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Dicho artículo establece lo siguiente:

²⁹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 60-IP-2012.

²⁹⁶ Ibidem.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

“Artículo 3- Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales (...).”

En este sentido, el Tribunal encuentra que dentro de los principios generales del Derecho comunitario andino se encuentra el respeto y la protección de los derechos humanos, esto en concordancia con las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros. Situación que no debe ser desatendida por ningún operador jurídico comunitario²⁹⁷.

Así las cosas, ningún empresario puede registrar un signo que incluya o consista en el nombre de una comunidad local o de sus manifestaciones culturales, salvo que ella misma lo requiera o que exista su consentimiento, cuestión que no sucede en el presente caso, por lo que se confirmará la resolución de primera instancia.

Por los motivos expuestos, este Despacho observa que la figura solicitada no puede ser adjudicada a la persona que lo solicita, dado que no se demuestra la legitimación para tener el uso exclusivo con autorización de los titulares originales o legítimos.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas y teniendo en cuenta la improcedencia del registro solicitado, esta Delegatura confirmará el acto administrativo recurrido al encontrar que el signo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

- **Resolución Nº 21746 del 19 de abril de 2021 recaída en el Expediente Nº SD2018/0068881**

“(...)

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Afectación de comunidades indígenas o afroamericanas.

²⁹⁷ TJCA. PROCESO 60-IP-2012

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



(...)

En el caso que nos ocupa, compete a esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro “Patuá caribbean taste”, resulta apto para identificar en el mercado los servicios de la clase 43 ante reseñada, o si, por el contrario, está comprendido en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal g del artículo 136 de la Decisión Andina 486 de 2000.

Empero, para determinar si el signo solicitado se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad establecida por la norma supranacional es preciso tomar en consideración todos los elementos constitutivos del signo solicitado registro.

De manera inicial, podemos observar que el signo solicitado a registro está integrado por las palabras “Patuá caribbean taste”, cuyo vocablo “PATUA” hace referencia al nombre del idioma hablado por los nativos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que corresponde a “(...) una mezcla del inglés y el español (...) conocido también como creole english, caribbean english o vendee, y tiene como elemento distintivo la utilización de expresiones lingüísticas propias del inglés de los siglos XVI y XVII²⁹⁸”

Ahora bien, respecto a expresiones “caribbean” y “taste”, traducidos al español, significan “sabor caribeño²⁹⁹”, se consideran explicativas para la clase solicitada.

En este orden de ideas, se observa que la denominación objeto de estudio contiene la palabra “PATUÁ”, vocablo que hace alusión al idioma hablado por los nativos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la cual hace referencia de manera directa a la manifestación de la cultura y práctica de una comunidad minoría étnica protegida por normas nacionales (Constitución Política de Colombia) e internacionales.

²⁹⁸ LÓPEZ Fernández, Justo. Patuá – patois.

Disponible en línea: <http://www.hispanoteca.eu/Foro/ARCHIVO-Foro/Patu%C3%A1%20-%20patois.htm>
Consultado el 16 de abril de 2021.

²⁹⁹ GOOGLE INC. Google Translate. Traducción al español de los términos “caribbean taste”: Sabor caribeño.
Disponible en línea: <https://translate.google.com/?hl=es&sl=auto&tl=es&text=caribbean%20taste&op=translate>.
Consultado el 16 de abril de 2021.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Frente a la causal invocada el Tribunal de Justicia Andina ha manifestado que:

“(...) la finalidad de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal g) es la protección de los derechos propios de los pueblos indígenas, afroamericanos o locales, de conformidad con su etnia, cultura y conocimientos tradicionales.

Por otro lado, el objetivo de esta causal de irregistrabilidad es la protección del público consumidor, ya que se busca evitar que asocie el producto y/o servicio con la cultura vinculada o evocada por el signo solicitado para registro.

Los derechos de las comunidades indígenas, afro americanas o locales como un patrimonio se encuentran reconocidos en el “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” de la Comunidad Andina. En concreto, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla una protección que impide que se pueda registrar como marca los signos que:

- a) *Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afro americanas o locales;*
- b) *Consistan en las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir los productos, servicios o la forma de procesarlos de esas comunidades; o,*
- c) *Constituyan la expresión de la cultura o práctica de esas comunidades.*

La norma andina, sin embargo, consagra una excepción para los signos incursos en cualquiera de los tres supuestos, contemplando que es posible su registro si la solicitud es presentada por la propia comunidad o si media consentimiento expreso de ésta.

El Tribunal entiende por “consentimiento expreso”, la manifestación de voluntad clara, patente, sopesada y expresada por escrito, mediante la cual una comunidad indígena decide vincularse jurídicamente, por ejemplo, a través de un acuerdo de licencia o autorización de uso de marca.

En el presente caso, la demandante Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) formuló demanda de tutela contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales a “la consulta previa e informada; a la propiedad colectiva; a la autonomía; a la participación en la vida social y económica de la Nación; a la identidad e integridad étnica y cultural; a la autonomía de los pueblos indígenas; a la protección de la riqueza cultural de la Nación; al debido proceso y al ambiente sano de los pueblos indígenas de Colombia”.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Ahora bien, la pregunta que surge de lo expresado es ¿cómo lograr el consentimiento expreso de las comunidades indígenas?

El Tribunal advierte que la normativa comunitaria de propiedad industrial debe estar en concordancia y armonía con la protección de los derechos humanos, ya que éstos son el soporte de actuación de todos los operadores jurídicos subregionales. No se podría entender la norma comunitaria andina de propiedad intelectual de manera alejada de dicho amparo, máxime si la célula fundamental del proceso de integración es el propio habitante de la subregión (párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo de Cartagena). Sobre este fundamento se expidió el artículo 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya finalidad es lograr ponderar los derechos de propiedad industrial con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Dicho artículo establece lo siguiente:

“Artículo 3- Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales (...).”

En este sentido, el Tribunal encuentra que dentro de los principios generales del Derecho comunitario andino se encuentra el respeto y la protección de los derechos humanos, esto en concordancia con las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros. Situación que no debe ser desatendida por ningún operador jurídico comunitario”.

Así las cosas, revisados los documentos que obran en el expediente, se puede observar que el solicitante no cumple con la exigencia normativa para el registro de la marca objeto de análisis, toda vez que no se encuentra acreditado que haga parte de la comunidad étnica a la cual pertenecen el vocablo solicitado a registro, y a su vez, no cuenta con la manifestación de la voluntad “clara, patente, sopesada y expresada por escrito⁵”, por parte de las comunidades para registrar la palabra “PATUÁ” como signo distintivo.

Finalmente, esta Dirección considera que de otorgarse el registro solicitado “Patuá caribbean taste” (Mixta) para distinguir los servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, atentaría contra la identidad e integridad étnica y cultural; la autonomía de los pueblos indígenas y la protección de la riqueza cultural salvaguardada no solo por las disposiciones normativas de la Comunidad Andina de Naciones, sino, a su vez, por la Constitución Política de Colombia y el Bloque de Constitucionalidad, las cuales de manera armónica propenden por el cuidado de las comunidades y sus tradiciones ancestrales.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

- **Resolución Nº 72240 del 11 de noviembre de 2020 recaída en el Expediente N° SD2019/0072907**

“(…)

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta. Está conformado por el grupo de palabras MINGA NET en una tipografía especial, una figura en forma de caracol al lado izquierdo de la etiqueta y una línea horizontal que separa las expresiones del signo solicitado. El término MINGA, el cual hace referencia a “1. f. Arg., Chile, Col., Ec., Par. y Perú. Reunión de amigos y vecinos para hacer algún trabajo gratuito en común, 2. f. Ec. y Perú. Trabajo agrícola colectivo y gratuito con fines de utilidad social”³⁰⁰, encontrándose adicionalmente que tiene su origen etimológico³⁰¹ del quechua mink'a, por la cual se hace referencia a3 una “tradición precolombina de trabajo comunitario o colectivo voluntario con fines de utilidad social o de carácter recíproco”³⁰², siendo un término especialmente utilizado por los pueblos indígenas del país para hacer referencia a sus movilizaciones sociales y reuniones. Se solicita para proteger servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. CASO CONCRETO

Revisadas las actuaciones en el expediente de la referencia y considerando tanto la descripción del signo MINGA NET bajo examen, como la doctrina y jurisprudencia citadas en el acápite primero de esta resolución, esta Delegatura observa que la expresión objeto de estudio hace referencia de manera directa a una comunidad o

³⁰⁰ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [24/09/2020].

³⁰¹ DIRAE. Origen etimológico de la expresión MINGA.

Disponible en el enlace <https://dirae.es/palabras/minga>

³⁰² Educalingo. Definición del término MINGA. Disponible en el enlace <https://educalingo.com/es/dices/Minga>.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

manifestación de la cultura y práctica de una comunidad o minoría étnica protegida por normas internacionales.

Antes de continuar con el examen de registrabilidad, se precisa que el análisis del signo bajo examen se efectúa en su conjunto, encontrándose que su elemento preponderante es el nominativo, debido a que la marca en un eventual uso en el comercio será distinguida por los consumidores por la palabra MINGA.

Volviendo al análisis, se advierte que el término MINGA consiste en un término especialmente utilizado por los pueblos indígenas de la región andina, incluyendo Colombia, para hacer referencia a sus movilizaciones sociales y reuniones. Actualmente, dicho término ha tomado una especial connotación en las comunidades indígenas organizadas para reivindicación de sus derechos y como un instrumento social que se integra en los campos políticos, económicos y demás para un fin común. Por este motivo se considera que debe restringirse su libre utilización por los pueblos indígenas en caso de conceder el signo bajo examen.

Si bien la sociedad apelante manifiesta que el signo no está incurso en el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es claro que el término MINGA consiste en una expresión de la cultura o práctica de los pueblos indígenas colombianos y de otros países de la región. De esta manera, que una empresa se apropie a través de una marca de una denominación tan extendida y de recurrente utilización para diversas comunidades indígenas latinoamericanas, afecta indiscutiblemente su cultura e identidad. Además se fomentaría la pérdida de la memoria histórica de los pueblos de América, pues llevaría a la población futura a asociar el término MINGA no a su origen indígena, del que se tomó inicialmente el nombre, sino a un producto o servicio ofrecido por una empresa, lo cual no puede permitirse.

Al respecto, debemos recordar que el respeto a la cultura de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales se constituye en uno de los pilares del régimen comunitario, siendo merecedores de un amparo especial y riguroso. Así lo estableció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“El Tribunal advierte que la normativa comunitaria de propiedad industrial debe estar en concordancia y armonía con la protección de los derechos humanos, ya que éstos son el soporte de actuación de todos los operadores jurídicos subregionales. No se podría entender la norma comunitaria andina de propiedad intelectual de manera alejada de dicho amparo, máxime si la célula fundamental del proceso de integración es el propio habitante de la subregión (párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo de Cartagena). Sobre este fundamento se expidió el artículo 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya finalidad es lograr ponderar los derechos de propiedad industrial con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Dicho artículo establece lo siguiente:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

“Artículo 3- Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales (...).”

En este sentido, el Tribunal encuentra que dentro de los principios generales del Derecho comunitario andino se encuentra el respeto y la protección de los derechos humanos, esto en concordancia con las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros. Situación que no debe ser desatendida por ningún operador jurídico comunitario³⁰³.

Así las cosas, ningún empresario puede registrar un signo que incluya o consista en el nombre de una comunidad local o de sus manifestaciones culturales, salvo que ella misma lo requiera o que exista su consentimiento, cuestión que no sucede en el presente caso, por lo que se confirmará la resolución de primera instancia.

4. CONCLUSIÓN

Por lo tanto, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

- **Resolución Nº 808 del 13 de enero de 2021 recaída en el Expediente Nº SD2020/0037723**

“(...)

3. CASO CONCRETO

3.1. *El signo solicitado en registro afecta los derechos de las comunidades indígenas*

Observa esta Delegatura que el aparte nominal que comporta el signo objeto de estudio, hace referencia de manera directa al nombre con que se conoce un de las 23 organizaciones o clanes Wayúu, comunidad indígena asentada en la parte más septentrional de La Guajira y del país (Municipio de Uribia) y Venezuela, protegidas aquellas y las de su especie por las normas internacionales.

En ese sentido, no se debe perder de vista que el vocablo ‘PAUSAYU’ es la denominación de un grupo clanil de la alta Guajira, el cual cuenta con

³⁰³ TJCA. PROCESO 60-IP-2012.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

aproximadamente 1.417 personas. “Es el nombre del eirruku indígena o familia perteneciente a la Zona norte extrema de la alta Guajira (...) cuyo territorio ancestral es la serranía de la Macuira”³⁰⁴

Entre tanto, indica el recurrente en su escrito que, si bien la expresión –PAUSA YU– corresponde al nombre del clan Wayúu ‘Pausayú’, cuenta con la debida autorización para tramitar el registro como marca de dicha denominación.

La autorización aportada con el escrito contentivo del recurso de apelación, es suscrito por el señor ANDRÉS GONZÁLEZ PAUSAYÚ, quien indica ser miembro y Autoridad tradicional y máxima del Clan indígena PAUSAYU, posecionado como Autoridad Tradicional de la comunidad de ATAURAPUOU-JARARAPUT-KEMIRRAPA-KUREPA. CORREGIMIENTO NAZARETH. Reconocido en la Asamblea General de fecha 14 de septiembre de 2018 y aportando el censo de la comunidad que representa.

La autorización que pretende desaparecer el impedimento que suscitó en su momento la denegación del registro solicitado, indica:

“(...) en mi calidad de miembro y autoridad máxima, del clan indígena denominado PAUSAYU, ubicado en la Serranía de Macuira, Alta Guajira; con autoridad debidamente conferida por dicho clan, y en nombre del mismo, me permito otorgar autorización y/o consentimiento a DANIELA ANDREA ZULETA AFANADOR, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1140876511, en su calidad de Representante Legal de la sociedad PAUSAYÚ S.A.S., identificada con NIT No. 901.270.165-2 y Matrícula No. 730.353, e igualmente miembro del mencionado clan indígena, para que solicite a nombre de la sociedad PAUSAYU S.A.S., registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de la expresión PAUSAYU (Mixta).

Lo anterior, manifiesto que cumplimos con la debida autorización y consentimiento que de nuestra debe otorgarse, para que la persona anteriormente indicada, obtenga la conexión del registro de la marca sobre la expresión PAUSAYU (Mixta).”

Pese a lo aducido, a pesar que dentro del expediente obre el documento de posesión como autoridad máxima y la certificación emitida por la Secretaría de Asuntos Indígenas del Municipio de Uribia, esta última emitida el veintiocho de junio de 2019 acerca del registro vigente del señor ANDRÉS GONZÁLEZ PAUSAYÚ como Autoridad Tradicional de la Comunidad de ATAURAPUOU-JARARAPUT-KEMIRRAPA-KUREPA. Sector NAZARETH; dicha documental no incluye información u otros datos que den cuenta sobre la voluntad de los miembros de la

³⁰⁴ Extraído de https://caracol.com.co/programa/2019/08/12/lo_mas_caracol/1565621329_421185.html; consultado el 27/12/2020.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

comunidad para que la sociedad aquí solicitante tramite el registro del nombre de su comunidad 'PAUSAYU', clan que recoge la milenaria tradición de los artesanos Wayúu dedicados al diseño y elaboración de mochilas, canastos, pulseras y sombreros, preocupación que se circunscribe a perpetuar y dar a conocer la expresión de su cultura (identidad y patrimonio).

Al respecto, este Despacho considera oportuno recordar que el respeto a la cultura de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales es uno de los pilares del régimen comunitario, siendo merecedores de un amparo especial y riguroso.

Así lo estableció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al estimar:

"El Tribunal advierte que la normativa comunitaria de propiedad industrial debe estar en concordancia y armonía con la protección de los derechos humanos, ya que éstos son el soporte de actuación de todos los operadores jurídicos subregionales. No se podría entender la norma comunitaria andina de propiedad intelectual de manera alejada de dicho amparo, máxime si la célula fundamental del proceso de integración es el propio habitante de la subregión (párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo de Cartagena). Sobre este fundamento se expidió el artículo 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya finalidad es lograr ponderar los derechos de propiedad industrial con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Dicho artículo establece lo siguiente:

"Artículo 3- Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales (...)".

En este sentido, el Tribunal encuentra que dentro de los principios generales del Derecho comunitario andino se encuentra el respeto y la protección de los derechos humanos, esto en concordancia con las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros. Situación que no debe ser desatendida por ningún operador jurídico comunitario³⁰⁵".

Adicionalmente, al verificar el Acta de Posesión de quien autoriza en su calidad de miembro y máxima autoridad del clan Pausayú, se establecer que en ella se consigna que el señor ANDRÉS GONZÁLEZ PAUSAYÚ es Autoridad Tradicional de la comunidad de ATAURAPUOU-JARARAPUT-KEMIRRAPA-KUREPA, nombre que no coincide con la denominación aquí solicitada y que también es el nombre de una

³⁰⁵ TJCA. PROCESO 60-IP-2012.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Comunidad Indígena ubicada en la Alta Guajira- Pausayú (PAUSAYU DE PATZUARRUY y PAUSAYU DE ISIJOU (AMAYERRU).³⁰⁶

En este sentido, la discordancia existente entre quien presuntamente cuenta con las facultades para autorizar el trámite registral del signo de la referencia, y su calidad como autoridad máxima de una comunidad distinta, permiten a esta Delegatura concluir que no se ha superado la prohibición incorporada en la causal de irregistrabilidad que contempla el literal g) del artículo 136 de la norma comunitaria, en cuyo caso se procederá a confirmar la decisión aquí susceptible de reparo.

Vale la pena destacar que, ningún empresario puede registrar un signo que incluya o consista en el nombre de una comunidad local o de sus manifestaciones culturales, salvo que ella misma lo requiera o que exista su consentimiento pleno e inequívoco de sus miembros, exigencia que no se acredita en el presente caso.

4. CONCLUSIÓN

En concordancia con lo expresado, el Despacho encuentra que el signo solicitado en registro incurre en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual confirmará el acto recurrido, negando en consecuencia la concesión del registro de la marca PAUSAYÚ (Mixta) para identificar los productos que atañen a la clase 18 del Nomenclátor Internacional.

- **Resolución N° 20607 del 25 de abril de 2017 recaída en el Expediente N° 08125954**

“(…)

3. NATURALEZA DEL SIGNO SOLICITADO

3.1. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado



³⁰⁶ Extraído de:
<https://www.laguajira.gov.co/web/attachments/article/3906/Listado%20Comunidades%20Ind%C3%ADgenas.pdf>;
consultado el 27/12/2020.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

El signo solicitado es de naturaleza mixta, conformado por la expresión MAMA COCA, escrita en un tipo especial de letra, la cual se repite en la parte inferior del signo, conservando las mismas características de la inicialmente plasmada; finalmente la letra O del signo solicitado, está representada por un espiral doble unido en su centro.

Resulta pertinente indicar, que: “los antiguos pobladores de la región andina concebían la hoja de coca como un principio de buen augurio que sacraliza momentos cruciales de la existencia; el nacimiento, el matrimonio, la agricultura y la muerte son ofrendados a la que los pueblos andinos bautizaron la “mama coca” pues, al igual que otros elementos de la naturaleza, está sexuado y tiene su propio espíritu”³⁰⁷. (Negrillas y subrayas fuera del texto).

Aunado a lo anterior, en términos de la comunidad indígena, acogidos en providencias de la Corte Constitucional “(...) la coca es nuestra biblia, la coca para nosotros es nuestras leyes, la coca para nosotros es nuestro reglamento, la coca para nosotros es nuestro sexto sentido y la coca para nosotros es nuestra madre y esto es espiritual (...)”³⁰⁸ (Negrillas y subrayas fuera del texto).

Así mismo, la Corte Constitucional, en su Sentencia T-477 de 25 de junio de 2012, indica: “la jurisprudencia de esta Corporación ha concluido que el uso de la hoja de coca hace parte de la identidad cultural de las comunidades indígenas [...]. Su utilización por parte de este colectivo social, precisamente, se deriva del conocimiento creado por generaciones que han interactuado con esta planta y quienes le han atribuido el calificativo de sagrada en razón a los beneficios y atributos que la misma posee, tanto es así que no constituye solamente un alimento sino que es un elemento importante en la concepción social y religiosa de la comunidad”

Finalmente, el elemento gráfico consistente en un espiral doble unido en su centro, aumenta la relación o evocación con la identidad cultural indígena, toda vez que es un símbolo empleado por diversas comunidades indígenas para representar un caracol u otros conceptos como el tiempo.

(...)

4. CASO CONCRETO

(...)

³⁰⁷ <http://www.unidiversidad.com.ar/la-mama-coca-alimento-medicina-y-resistencia-cultural->

³⁰⁸ Citando a Octavio García ‘Jotoma’ representante de Azcaita, Asociación Zonal de Cabildos Indígenas de Tierra Alta- Ticuna Uitoto, Acitu, en sentencia SU-383-03.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

4.2. *Expresión de cultura indígena*

El signo solicitado refiere de forma directa a la planta de coca o en su defecto a sus hojas, y como lo indica la Corte Constitucional en su Sentencia T-477 de 25 de junio de 2012, el uso de la planta de la coca hace parte de la identidad cultural de diversas comunidades indígenas.

Lo anterior, si bien no implica que el uso de la palabra “coca” sea exclusivo de dichas comunidades, el término “MAMA COCA” consiste en una expresión cultural presente en diversas comunidades indígenas de la región andina, razón por la cual su uso en el comercio por parte de un tercero sin su debida autorización afectaría indebidamente el derecho de éstas.

De este modo, resulta pertinente resaltar la protección especial y derechos con que cuentan las comunidades indígenas para preservar su identidad cultural, situación que no sólo se materializa al tenor de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sino también en la aplicación de los principios constitucionales y de los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como se vislumbra del análisis normativo realizado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-882 de 23 de noviembre de 2011, análisis igualmente ahijado por el Consejo de Estado, en su fallo emitido el 18 de junio de 2015 que resuelve la acción de nulidad tramitada bajo el expediente No. 2011-00271-00.

Finalmente, si bien el señor Héctor Alfonso Bernal Sánchez allega una autorización emitida por José Alejandro Baros Lazano en calidad de autoridad política del Resguardo Indígena Wiwa “Gomake” ubicado en la cuenca del río Jerez, municipio de Dibulla, Guajira, calidad que no prueba y por la cual autoriza “al señor Héctor Alfonso Bernal Sánchez y/o a la empresa Cocaindígena de su propiedad, para que emplee las expresiones “MAMA COCA, COCAZAGRADHA, COCA INDIGENA y MAMBRE”, en la identificación de los productos que artesanal y legalmente produzca y comercialice con hoja de coca (...), la expresión MAMA COCA, objeto del presente estudio, hace parte de la identidad cultural de diversas comunidades indígenas de la región andina y no resulta exclusiva de los Wiwas, razón por la cual, no satisface la exigencia del literal g) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- **Resolución Nº 5097 del 10 de febrero de 2021 recaída en el Expediente Nº SD2020/0003611**

“(…)

2. NATURALEZA Y ALCANCE DEL SIGNO SOLICITADO EN REGISTRO

El signo solicitado en registro es de mixta: conformado por dos elementos, uno nominativo y otro gráfico, consistentes el primero en la palabra MINGA, y el segundo en la especial tipografía usada, donde la letra A es un triángulo, la M simula unas montañas, y la N tiene una terminación especial en la parte inferior.

3. CASO CONCRETO

En primer lugar, se debe aclarar que el análisis del signo bajo examen se efectúa en su conjunto, encontrándose que su elemento preponderante es el nominativo, debido a que la marca en un eventual uso en el comercio será distinguida por los consumidores por la palabra LA MINGA.

Dicho ello, es importante aclarar que la expresión MINGA hace referencia a³⁰⁹ “1. f. Arg., Chile, Col., Ec., Par. y Perú. Reunión de amigos y vecinos para hacer algún trabajo gratuito en común, 2. f. Ec. y Perú. Trabajo agrícola colectivo y gratuito con fines de utilidad social”, encontrándose adicionalmente que tiene su origen etimológico³¹⁰ del quechua mink'a, por la cual se hace referencia³¹¹ a una “tradición precolombina de trabajo comunitario o colectivo voluntario con fines de utilidad social o de carácter recíproco”, por lo que se encuentra que es un término especialmente utilizado por los pueblos indígenas del país para hacer referencia a sus movilizaciones sociales y reuniones.

En ese orden de ideas, es razonable concluir que la expresión objeto de estudio hace referencia de manera directa a una manifestación de la cultura y práctica de comunidades indígenas de diferentes territorios y por lo tanto se encuentra protegida por normas internacionales.

³⁰⁹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es> [24/09/2020].

³¹⁰ DIRAE. Origen etimológico de la expresión MINGA. Disponible en el enlace <https://dirae.es/palabras/minga>

³¹¹ Educalingo. Definición del término MINGA. Disponible en el enlace <https://educalingo.com/es/dices/minga>

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Ahora bien, es importante destacar que la expresión tiene su origen en una lengua que no proviene de una sola comunidad indígena sino de un vocablo que comparten distintas comunidades y en distintos territorios. Lo anterior es importante pues el hecho de que la sociedad solicitante haya aportado la autorización entregada por las autoridades de su cabildo indígena no es un requisito que automáticamente conceda un derecho sobre la expresión. Ciertamente, se requiere el estudio de cada caso concreto por parte de la Oficina de marcas para determinar si dicho registro no vulnera derechos de terceros, o se encuentra inciso en otras causales de irregistrabilidad.

En ese sentido, se quiere destacar que concederle a la sociedad comercial el registro marcario, independientemente de que su representante legal pertenezca a un cabildo indígena o de que se aporte una autorización de los líderes de ese cabildo, representa una restricción a la libre utilización de la expresión MINGA por los demás pueblos indígenas que también tienen derecho para usar la expresión en ejercicio de sus actividades y la producción de sus productos y servicios.

En conclusión, si bien la sociedad apelante manifiesta que el signo no está inciso en el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es claro que el término LA MINGA consiste en una expresión de la cultura o práctica de los pueblos indígenas colombianos y de otros países de la región, por lo que aquella no puede ser adjudicada a la sociedad que lo solicita.

4. CONCLUSIÓN

En virtud de lo analizado, el signo solicitado se encuentra inciso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ECUADOR

- **Resolución Nº 13654 del 18 de diciembre de 2020 recaída en el Expediente Nº SENADI-2020-4990**

“(...)

SEGUNDO.- Que, el signo solicitado HUANCAVILCA CERVEZA ARTESANAL MAS LOGOTIPO, destinado a proteger productos “cerveza, cerveza (mosto de), malta (cerveza de)”, pertenecientes a la Clase Internacional No. 32; carece de la distintividad requerida para acceder a registro.

Que un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad y ser susceptible de representación gráfica. La marca tiene que

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

identificar un producto o servicio; poseer elementos que lo hagan distintivo respecto del producto o servicio objeto de protección y sus propiedades; e, individualizarse de los signos previamente existentes que identifican los mismos productos o servicios; o, productos y servicios relacionados.

TERCERO. - Que de conformidad con el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486 referente al Régimen Común sobre Propiedad Industrial:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento ex- preso”.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas en su artículo 31 numeral 1 manifiesta que:

“Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales”.

Asimismo, el numeral 8 del artículo 361 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, referente a las prohibiciones relativas establece que:

“Tampoco podrán registrarse como marca los signos que afectaren derechos de terceros, tales como aquellos signos que consistan en el nombre de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica o el nombre de sus conocimientos tradicionales, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.”

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

CUARTO. - Que, del informe remitido por parte de la Unidad de Gestión de Conocimientos Tradicionales, Expresiones Culturales Tradicionales y Recursos Genéticos Asociados de fecha 08 de septiembre de 2020, desprende que:

“La palabra “Huancavilca” dentro del idioma Quechua y Kichwa tiene varias definiciones y manera de ser interpretados.

Los Huancavilca fueron una cultura precolombina de la región litoral del Ecuador que se extendía desde la Isla Puná cerca a Guayaquil hasta tierra adentro hacia el sur de la Provincia del Guayas. La lengua actual del pueblo Huancavilca es la castellana. El pueblo Huancavilca, está asentado entre los cantones Salinas, Santa Elena y General Villamil (playas), en las provincias de Santa Elena y Guayas, conformada actualmente por 86 comunas.

Este término, forma parte del vocablo Kichwa el cual está formado por dos palabras Huanca-vilka la unión de estas dos palabras significa “palanca o peña sagrada”, dentro de las comunidades indígenas la palabra sagrada es considerada de gran importancia y valor espiritual. Esta palabra es muy utilizada dentro del lenguaje de los Kichwas del Ecuador. Adicionalmente debemos destacar que el término Huancavilca pertenece a un nombre de un pueblo son un grupo indígena denominados comuneros pen- insulares.

QUINTO. - Que de la revisión del expediente, se desprende que no existe ninguna autorización de la comunidad mencionada a favor del señor Jimmy Moreira Fernandez, que le habilite para presentar el registro del signo HUANCAVILCA CERVEZA ARTESANAL MAS LOGOTIPO, mismo que hace alusión directa a la Cultura HUANCAVILCA.

SEXTO. - Que, el signo solicitado no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y se encuentra inmerso en las prohibiciones del artículo 136 letra g) de la citada Decisión y del artículo 361 numeral 8 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

V.8 Afectación a derechos obtenidos por terceros respecto a marcas notorias

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo,

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

PERÚ

- **Resolución Nº 6150-2018/CSD-INDECOPI de fecha 23 de noviembre de 2018 recaída en el Expediente N° 746390-2018/CSD**

“(…)

3.2. Notoriedad de la marca NIKE

NIKE INNOVATE C.V., al formular oposición señaló que la marca NIKE de protección internacional como marca de fábrica y han sido reconocida como marca notoriamente conocida en varias jurisdicciones , incluyendo el Perú, en razón de ello dicho signo se encuentra incursa en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

Asimismo, señaló que las citadas marcas son notorias en el Perú, debido a su amplia difusión y extensión conocimiento entre el público consumidor, por lo que no resulta ser casualidad que el solicitante pretende registrar un signo que contienen como elemento distintivo un diseño de características sustancialmente semejantes a las marcas mencionadas.

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de la marca NIKE, de conformidad con los criterios señalados y en razón a los medios de prueba presentados por la opositora.

3.2.1. Marco conceptual y legal

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que " la marca notoria [es] aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo"³¹²

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base jurídica para otorgar a un signo una protección especial dentro del sistema de

³¹² Proceso 49-IP-2008. Pág. 16. Al respecto puede consultarse la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina : <http://www.tribunalandino.org.ec>.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

marcas; protección que trasciende el principio de inscripción registral, territorialidad e incluso puede trascender el principio de especialidad.

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente; en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca ha adquirido prestigio y reputación por su uso en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de notoriedad.

De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de notoriedad, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del prestigio alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que pertenezcan a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaría.

Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección que se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso de marcas notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados económicamente a aquellos que distingue la marca, lo cual dependerá del análisis del caso concreto.

A efectos de determinar la notoriedad de un determinado signo distintivo, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta, los mismos que se detallan a continuación:

- a) *el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) *la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se señala el grado de conocimiento entre los miembros del sector permitente. Así, dicha referencia debe analizarse sistemáticamente con el artículo 230 de la Decisión 486, el cual establece que se entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución N° 2951-2009rfPI-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 2009³¹³, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria dicha Resolución con relación a los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486.

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que "la notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe] aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada".

De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta "[...] inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probacione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba [...]"³¹⁴.

En efecto, a decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, "varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a una marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose en una prueba con una carga de gran contenido procedimental"³¹⁵.

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de las marcas alegadas por la opositora de conformidad con los criterios señalados y a la luz de los medios probatorios presentados por la opositora en el presente procedimiento.

3.2.2. Análisis de la alegada notoriedad

Previamente al análisis de la notoriedad alegada por la opositora cabe indicar que no obstante lo señalado, y aun cuando la notoriedad es un fenómeno dinámico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello no significa que las

³¹³ Resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de diciembre de 2009

³¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 06-IP-2005. Pág. 12.

³¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina . Proceso N° 09-IP-2009.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

pruebas, tendientes a acreditar la notoriedad de una marca, deban ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que ello dependerá del caso concreto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de una marca notoria, así como el prestigio y la idea de calidad que ella evoca, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aun cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina que sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la Autoridad Administrativa correspondiente, en fecha relativamente reciente, se entiende que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente.

En el presente caso, NIKE INNOVATE C.V., con la finalidad de acreditar la alegada notoriedad de su marca NIKE, citó, entre otras, las siguientes Resoluciones:

- Resolución N° 1169-2012/CSD-INDECOPI
- Resolución N° 2565-2016/CSD-INDECOPI
- Resolución N° 345-2017/TPI-INDECOPI

Respecto de las Resoluciones presentadas por la opositora se ha verificado que, en dichos pronunciamientos, la Comisión de Signos Distintivos, en relación con la notoriedad de la marca alegada por la opositora, determinó lo siguiente:

" De lo antes señalado se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto al reconocimiento efectuado sobre el carácter notorio de las marcas  (certificado N° 24674) y NIKE (certificado N° 24812), razón por la cual éstas mantienen su condición de marcas notorias, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional."

Al respecto, de la revisión de las citadas Resoluciones, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto del reconocimiento efectuado mediante las Resoluciones citadas sobre el carácter notorio de la marca NIKE (certificado N° 24812), razón por la cual se considera que éstas siguen manteniendo su condición de notoriedad, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Conclusión del análisis de la notoriedad respecto a la marca NIKE

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que la marca NIKE goza de la calidad de notoriamente conocida; por lo que, a criterio de esta Comisión, corresponde analizar si en el presente caso resulta de aplicación la prohibición contenida en el Artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

3.3.3. Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

En atención a lo expuesto es pertinente citar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), 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:

(. . .)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción , transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."

Del análisis del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, se advierte que antes de analizar los riesgos respecto de los cuales se otorga protección en dicha norma, deben verificarse las siguientes condiciones:

Que el signo solicitado constituya la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido; y,

Que el signo notoriamente conocido pertenezca a un tercero distinto al solicitante del registro.

En el presente caso, habiéndose determinado que la marca NIKE goza de la calidad de notoriamente conocida en el país en que se solicita el registro y teniendo en cuenta además que ésta pertenece a un tercero distinto al solicitante, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de la marca notoria.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Signo solicitado	Marca notoria
	NIKE

Así, analizados los signos en cuestión, la Comisión advierte que el elemento denominativo *IV7KE* que conforma el signo solicitado presenta una disposición de letras y una graffía que determinan que presente una estructura que se asimila a la denominación *NIKE* que conforma la marca notoria, por lo cual, nos encontramos frente a un supuesto de imitación de la marca notoria.

Habiéndose determinado que el signo solicitado constituye una imitación de las marcas notorias, que pertenece a un tercero, corresponde determinar si el registro del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con las marcas notorias; o un aprovechamiento injusto de su prestigio; o la dilución de su fuerza distintiva o valor comercial.

a. Evaluación del riesgo de confusión o de asociación

En el presente caso, esta Comisión procederá a evaluar la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la marca notoria *NIKE*.

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta³¹⁶ no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o vinculación entre los productos o servicios a distinguir.

En cuanto al riesgo de asociación, en doctrina³¹⁷ existen dos tesis sobre el concepto de dicha figura, a saber, la tesis según la cual el riesgo de asociación tiene contornos

³¹⁶ La que también es entendida por esta Comisión como confusión en la modalidad de riesgo de asociación.

³¹⁷ FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos . Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, 1984. Pág. 292 y ss.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

más extensos que los del riesgo de confusión, y, por otro lado, la tesis según la cual el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión⁷. Ahora bien, a criterio de esta Comisión, la figura del riesgo de asociación deberá ser analizada, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.

Por otro lado, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señaló que "las marcas cuya notoriedad se acremente deben gozar de una protección más amplia que las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el posible riesgo de confusión entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre marcas comunes, tratándose de marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados de manera más estricta". Al respecto, cabe señalar que, si bien la Sala de Propiedad Intelectual hace referencia únicamente al riesgo de confusión, en virtud de las razones expuestas precedentemente, debe entenderse que de conformidad con la citada Resolución, el eventual riesgo de asociación entre el signo solicitado y la marca notoria también debe realizarse de manera más estricta.

Por lo tanto, dado el carácter notoriamente conocido de la marca de la opositora, corresponde otorgarle un nivel de protección superior a que se otorga normalmente a cualquier signo distintivo. En este sentido, el nivel de diferenciación que debe existir entre el signo solicitado y la marca notoria debe ser mayor al nivel que se exige en el común de los casos. Así, existirán casos en los que el signo solicitado podrá acceder al registro no obstante presentar algunas semejanzas con alguna marca registrada, sin embargo, ese mismo signo no podría ser registrado si las semejanzas se dan con una marca notoria.

Productos a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el Artículo 151 de la Decisión 486

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

en su segundo párrafo, al establecer expresamente que: "(...) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente", por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca notoria NIKE, distingue zapatos, ropa de deportes y demás productos, correspondientes a la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos en aquellos productos que distingue la marca notoria, en tanto esta última distingue todos los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

Examen comparativo

(...)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado IV7KE y logotipo y la marca notoria NIKE, se advierte que los signos resultan semejantes.

Signo solicitado	Marca notoria
	NIKE

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En efecto, se determina que la similitud entre los signos radica principalmente en que la denominación IV7KE que conforma el signo solicitado presenta similar estructura que la denominación NIKE de la marca notoria, debido a que incluye en su conformación algunas de las letras que conforma la marca notoriamente conocida ubicadas en una similar posición (K-E), además la conjunción de letras (IV y el número 7) en el signo solicitado dada su grafía y disposición en el signo solicitado serán percibidas como la letra N seguida de la letra I de la marca notoria, todo lo cual determina que generen un impacto gráfico de conjunto similar.

Cabe señalar que, el hecho que la denominación que conforma el signo solicitado se encuentre representada en escritura característica, contribuye a reforzar la semejanza entre los signos confrontados, toda vez que el referido diseño será percibido como una representación característica de la denominación NIKE.

Finalmente, desde el punto de vista conceptual, tanto el signo solicitado como la marca registrada serán percibidos como signos de fantasía, por lo cual, no resulta posible determinar la existencia de semejanza conceptual entre los signos en conflicto.

Conclusión

Por lo expuesto, dadas las semejanzas existentes entre los signos en conflicto, así como el hecho que se encuentren destinados a distinguir algunos de los mismos productos y otros productos vinculados, esta Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado será susceptible de producir riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo.

b. Aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias

"La buena reputación de la marca constituye, como es sabido, el resultado de una conjunción de esfuerzos de su titular. El surgimiento, el cuidado y el mantenimiento de la buena reputación requiere la aportación de cuantiosos recursos financieros y es, en definitiva, el resultado de las inversiones empresaria/es en los mercados y en el propio producto o servicio dotado de marca. El culmen de este proceso puede ser una marca que posee un valor propio, desligado de los productos o servicios a los que se aplicó en primer término y, por tanto, susceptible de utilización en conexión con otras prestaciones, o como instrumento publicitario"³¹⁸.

³¹⁸ MONTEAGUDO, Montiano. La protección de la marca renombrada. CIVITAS. Primera edición. Madrid, 1995. Pág. 246.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En efecto, "el propio signo es capaz de cristalizar sugerencias positivas que van más allá de las virtudes asignadas al concreto producto o servicio"³¹⁹. Siendo así, es necesaria "la protección de la aptitud traslativa de reputación y ornamental de la marca"³²⁰, la cual ha sido conseguida a lo largo del tiempo en virtud a los esfuerzos desplegados por su titular.

El aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria presupone la efectiva preexistencia de una imagen o prestigio de la marca notoria entre el público consumidor. Así, la imagen y el prestigio que contiene la marca notoria deben ser transferibles a los productos o servicios que no son similares a los productos o servicios que distingue.

Así, "el propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto al origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que se alcanzaría con el empleo de un signo distinto [al notorio]; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza [de] los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo"³²¹ .

Siendo así, la protección de la marca notoria frente a conductas que representen una intención de aprovecharse de su reputación, se sustenta sobre los propios valores que el signo es capaz de representar, al margen de los productos o servicios a los que se asignó originalmente³²².

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señala que "la figura del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria [se da cuando] un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular [...], toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva".

En el presente caso, conforme se ha determinado precedentemente, el signo solicitado y las marcas notorias son semejantes.

Asimismo, a criterio de esta Comisión las semejanzas existentes entre los signos bajo análisis permiten concluir que cuando el público consumidor de los productos

³¹⁹ Ibidem

³²⁰ Loc. cit.

³²¹ MONTEA GUDO, Montiano. Op. cit. Pág. 247.

³²² MONTEAGUDO, Montiano. Op. cit. Pág. 246.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

de la clase 25 de la Clasificación Internacional aprecie el signo solicitado, va a evocar a la marca notoria NIKE.

Por lo tanto, la imagen y el prestigio que proyectan la marca notoria NIKE es susceptible de ser transferida a los productos que pretende distinguir el signo solicitado.

En ese sentido, se considera que, de otorgarse el registro del signo solicitado, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, se produciría un aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias; razón por la cual corresponde declarar fundada la oposición formulada por NIKE INNOVATE C.V. en este extremo.

c. Riesgo de dilución

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951- 2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señala que ""en cuanto a la figura de la dilución del poder distintivo de la marca notoria, si bien la doctrina siempre ha señalado que la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina -entiéndase la Decisión 486- no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas".

Así, continúa señalando el precedente referido, " la figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza" .

Al respecto, Fernández Nóvoa señala que "la doctrina de la dilución comienza a surtir efecto allí donde deja de surtir efecto el principio de riesgo de confusión. Esto significa, por una parte, que bajo la doctrina de la dilución el titular de la marca debe ser protegido cuando un signo idéntico o sustancialmente semejante es usado por un tercero en relación a productos o servicios no similares"³²³ .

Por su parte, Montiano Monteagudo sostiene que "la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aun los más

³²³ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, 1984. Págs. 293.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

*distanciados competitivamente. Ello es así, en atención a la peculiar fundamentación de la protección: presupuesta la extraordinaria implantación de la marca, utilización exclusiva del signo por su titular y considerable aprecio del público, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular*³²⁴.

*En efecto, "no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles. Cada transferencia de reputación a una nueva prestación tiene por efecto inicial una cierta depreciación de la imagen, ya que el consumidor ha de comprobar aún la correspondencia del nuevo artículo con el contenido de la imagen transmitida por la marca. Una vez efectuada la comprobación se podrá emprender una nueva transmisión. Si la explotación de la marca en conexión con productos o servicios distintos acontece de forma continuada, ello tendrá por efecto la extenuación de la capacidad atractiva de la marca. A este concreto riesgo atiende a nuestro juicio, la protección frente a la dilución"*³²⁵.

*Es por ello que surge "la necesidad de caracterizar con precisión los requisitos que permitan acceder a este superior grado de protección [...]. Así, debe verificarse la existencia de una "implantación entre la práctica totalidad de los consumidores, excepcionalidad o carácter especial del signo o medio (lo que presupone prácticamente la inexistencia de registros ajenos de un signo idéntico o similar para productos o servicios distintos), y su consideración extraordinariamente afamada entre el tráfico"*³²⁶.

En el presente caso, se advierte que la marca notoria ha alcanzado un elevado reconocimiento dentro del público consumidor y se encuentran conformadas por elementos distintivos, por lo que han adquirido un carácter especial, sin embargo, dado que los signos confrontados distinguen algunos de los mismos productos no existe riesgo de dilución de las marcas notorias.

Conclusión de la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

Por lo expuesto, al haberse determinado que el signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con la marca notoria NIKE (certificado N° 24812)³²⁷, así como un aprovechamiento injusto de su prestigio, se concluye que corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo.

³²⁴ MONTEAGUDO. Op. cit. Pág. 277.

³²⁵ MONTEAGUDO. Op. cit. Pág. 281.

³²⁶ Ibidem.

³²⁷ Cabe precisar que si bien en su escrito de oposición la opositora no indicó expresamente que la notoriedad de la marca NIKE corresponda a aquella inscrita con certificado N° 24812, en la medida que la propia opositora citó como fundamento las resoluciones en las que se reconoce la notoriedad de la marca NIKE, inscrita con certificado N° 24812, se tomará en consideración que la notoriedad fue alegada respecto de dicho registro.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

COLOMBIA

- Resolución Nº 18825 del 7 de abril de 2021 recaída en el Expediente N° SD2020/0054359

“(…)

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

(…)

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción³²⁸, imitación³²⁹, traducción³³⁰, transliteración³³¹ o transcripción³³², total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente³³³. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

³²⁸ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

³²⁹ Imitar.(Del lat. imitāri).1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa.2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra.3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

³³⁰ Traducir.(Del lat. traducēre, hacer pasar de un lugar a otro).1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra.2. tr. Convertir, mudar, trocar.3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

³³¹ Transliterar.(De trans- y el lat. littéra, letra).1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

³³² Transcribir. (Del lat. transcribēre).1. tr. copiar (l escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar.3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

³³³ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

- “a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o
- “c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- b) *la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) *la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) *el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) *las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) *el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) *el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) *el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) *la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) *los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) *la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.*

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho³³⁴ que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoriedad de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”³³⁵

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

³³⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

³³⁵ CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas- Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensaran que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.³³⁶”

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”³³⁷.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios

³³⁶ TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

³³⁷ Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora:

- *Historia de la plataforma digital PINTERES, tomada del link web <https://histografias.com/img/infografia-historia-pinterest-histografias.png> el 1 de septiembre de 2020.*
- *Artículo que refiere que la Plataforma Digital PINTERES es usada por más de 400 millones de personas hasta 31 de julio de 2020, información tomada del link web en: <https://newsroom.pinterest.com/en/post/pinterest-tops400-million-monthly-active-users-with-gen-z-men-and-millennials-driving-growth>.*
- *Estadística que refiere a la Plataforma Digital PINTEREST en el segundo lugar en los sitios web de redes sociales más visitados, tomado del link web [Statista.com/statistics/1072458/Colombia-share-visits-social-media-websites/#:~:text=Colombia%3a%20social%20media%20visit%share%202020&text=Throughout%20the%20first%](https://www.statista.com/statistics/1072458/Colombia-share-visits-social-media-websites/#:~:text=Colombia%3a%20social%20media%20visit%share%202020&text=Throughout%20the%20first%20)*
- *Artículo de prensa efectuado por la revista FORBES, en el cual se indica la importancia del mercado Latinoamericano para la plataforma Digital PINTERES.*
Información tomada del link web [forbes.co/2020/06/tecnologia/pinterest-de-pines-y-tableros-a-la-evolucion-de-una-plataforma-de-ayuda/](https://www.forbes.co/2020/06/tecnologia/pinterest-de-pines-y-tableros-a-la-evolucion-de-una-plataforma-de-ayuda/)
- *Relación del artículo denominado Colombia es uno de los países con más usuarios en redes sociales en la región, tomado del link web https://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2713.html?_noredirect=1*

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- Artículo de prensa denominado *pinterest: la red social con el mayor crecimiento en Colombia*, información tomada del link web <https://noticartagena.com.co/pinterest- la-red-social-con-el-mayor/>
- Estadística denominada Los sitios web de redes sociales más populares en Colombia en primer semestre de 2020, según el porcentaje de visitas, información tomada del link web <https://www.statista.com/statistics/1072458/colombia-share- visits-social-mediawebsites/#:~:text=Colombia%3A%20social%20media%20visit%20share%202020&text=Throughout%20the%20first%20half%20of,a%20share%20of%2013.19%20percent>
- Estadística de redes sociales en Colombia efectuada de julio de 2019 a junio de 2020, tomada del link web <https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/colombia>
- Referencia de promoción publicitaria en textos por Yi Min Shum, como se menciona en Shum, Y.M. (2019) *Marketing digital*. Capítulo 5: Visitando las islas del marketing digital.
- Encuesta tomada por GlobalWebIndex, para el año 2019, cerca de 34 millones de colombianos eran usuarios activos de internet, información tomada del link web en: <https://yiminshum.com/digital-social-media-colombia-2019/>
- Estudio de mercado se determinó que el 40% de los usuarios de internet en Colombia reportaron usar Pinterest, información tomada del link web <https://yiminshum.com/digital-social-media-colombia-2019/>

Análisis de la causal contemplada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

El opositor alega la notoriedad de siguiente signo:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Signo	Titular	Cobertura
	PINTEREST, INC	Plataforma con contenido digital

Valoración del acervo probatorio

Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora que busca demostrar la notoriedad del signo PINTEREST (Mixto), teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.³³⁸

En este caso para determinar la notoriedad de un signo se debe verificar los siguientes criterios:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público (literal b del artículo 228 de la Decisión 486).

Es pertinente mencionar lo afirmado por el profesor JOSE MANUEL OTERO LASTRES frente a este tipo de prueba: “El medio de prueba especialmente dirigido a determinar con mayor exactitud la extensión del conocimiento de una marca entre los consumidores es el estudio de mercado.”³³⁹

En este caso, el sector pertinente para la marca PINTEREST está comprendido por todas aquellas personas naturales y jurídicas que usan la plataforma con contenido digital para compartir diferentes tipos de información y redirigiendo a los usuarios a diferentes páginas web.

Dentro del material probatorio fueron aportados: el artículo de prensa emitido en junio de 2020 por la revista Forbes, en el que se indica el crecimiento de la marca PINTEREST en Latinoamérica, así como también análisis del número de seguidores de la plataforma, referenciándose la medición efectuada por YanHass Poll para el año 2017, en el que indica el crecimiento de Pinterest en Colombia (para ese año) había sido del 120%, en relación del año 2016.

Adicionalmente, el opositor aporta un estudio de posicionamiento de la marca PINTEREST referido en el enlace web

³³⁸ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.

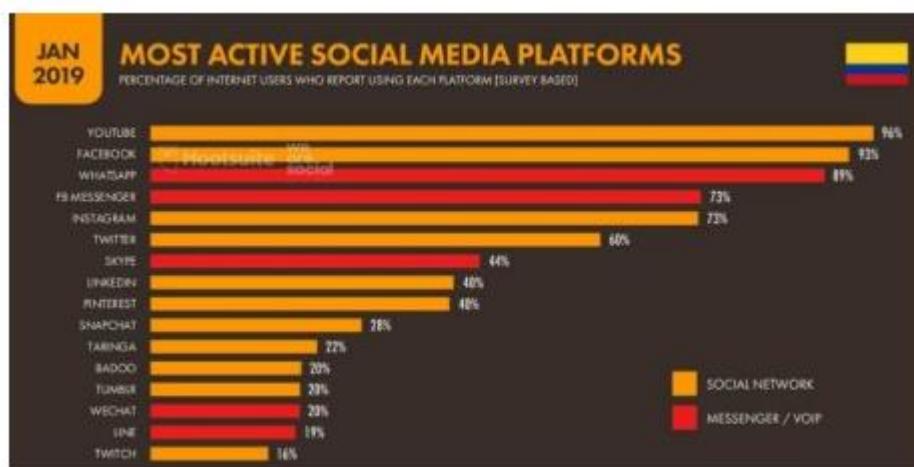
³³⁹ LA PRUEBA DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL DERECHO MARCARIO ANDINO (Texto de la conferencia pronunciada por el Autor en el Seminario organizado por el Tribunal del Acuerdo de Cartagena en Quito, Cuenca, Guayaquil y Trujillo en julio de 1996

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

<https://www.statista.com/statistics/1072458/colombia-share-visits-social-media-websites/#:~:text=Colombia%3A%20social%20media%20visit%20share%202020&text=Throughout%20the%20first%20half%20of,a%20share%20of%2013.19%20percent>



Información que se consolida con el estudio de mercado efectuado por Yi min shum Xie, en el que se indica que el 40% de los usuarios de internet en Colombia reportaron usar Pinterest.



Como se puede observar dentro del material aportado, se destaca el crecimiento que ha presentado la plataforma desde el año 2017, cuyo número de usuario creció en un 120%, margen que para el periodo comprendido entre 2018 y 2019 el crecimiento fue del 10% siendo más de 3 millones de personas como usuarios nuevos de la plataforma PINTEREST.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Se evidencia entonces, que la plataforma con contenido digital PINTEREST ha tenido un amplio reconocimiento en las redes sociales, por cuanto en los años 2017, 2018, 2019 y 2020, ha logrado mantener un crecimiento constante en virtud de los usuarios que reporta tener la plataforma en el territorio nacional.

Las documentales analizadas, resultan contundentes en lo que al conocimiento del signo se refiere, pues dan cuenta de un alto grado de exposición del signo y de su reconocimiento entre los miembros del sector pertinente, incluso logrando un reconocimiento de los usuarios de las plataformas digitales, por su éxito en el mercado digital.

2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de utilización de la marca (literal b del artículo 228 de la Decisión 486)

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotación de notoriedad, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada, se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

El material de posicionamiento, así como los estudios de mercado y las diferentes publicaciones de artículos de prensa que refieren el éxito de la plataforma con contenido digital PINTEREST dan cuenta del uso extenso y amplio de la marca para identificar una plataforma digital que permite compartir diferentes contenidos y relacionar los mismos con páginas web, en Latinoamérica y Colombia.

Es de recordar que la forma de comercializar la plataforma con la marca es principalmente través de internet que tiene la potencialidad de ser usada por cualquier persona en casi cualquier país del mundo. En efecto, el artículo publicado en junio de 2020, por la revista Forbes evidenció el crecimiento de PINTEREST en América Latina, y mencionó la importancia del mercado de América Latina para Pinterest.

Todo lo anterior, permite inferir un uso amplio, y extenso en términos geográficos de la marca PINTEREST desde el año 2017 donde alcanzó un crecimiento del 120%.

3. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción y la inversión en publicidad (literales c y d del artículo 228 de la Decisión 486)

En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversión en publicidad, así como una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Dentro del material probatorio aportado por la oponenta, se evidencia el esfuerzo empresarial por lograr el conocimiento de la marca dentro del segmento de las redes sociales, dado que la marca PINTEREST es conocida como apalancamiento en marketing digital en textos como el de Yi Min Shum y las encuestas y datos publicados por GlobalWebIndex, que evidencia su crecimiento debido al conocimiento de la plataforma digital en el mercado.

Si bien no se aportan informes de revisoría fiscal o contables, los artículos periodísticos dedicados a exaltar la fuerte inversión en publicidad por parte de su titular y la gran cantidad de usuarios de la plataforma, son indicios de un alto esfuerzo en este aspecto para posicionar la marca.

En efecto, no se allegan pruebas que permitan establecer una cuantificación económica de las estrategias publicitarias implementadas para promocionar la serie audiovisual, sin embargo, en el caso concreto, ello no es presupuesto para afirmar que la marca no fue objeto de mercadeo, teniendo en cuenta la gran cantidad de estrategias de marketing que se materializan en el número de usuarios suscritos a la plataforma.

De lo anterior se concluye que la marca PINTEREST ha tenido permanencia en el tiempo. Desde su lanzamiento, el titular se ha esforzado publicitar la marca no solo en Colombia sino en otros países de Latinoamérica, en donde se denota que el signo es de amplio conocimiento.

4. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas (literal e del artículo 228 de la Decisión 486)

Los ingresos asociados a una marca, son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca y por tanto, el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Para probar la comercialización de la plataforma digital, la oponenta demuestra el volumen de usuario suscritos a la misma, y los cuales ha aumentado, generando un posicionamiento dentro de las redes sociales, durante los períodos comprendidos de 2017 al mes de junio de 2020. No obstante, respecto de las sumas obtenidas por concepto ganancias de los productos identificados con la marca, no fueron demostradas.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

5. Pruebas que demuestran la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro.

Sobre la existencia y antigüedad de registros marcarios, la sociedad opositora demostró el registro de varios signos de su titularidad con la expresión PINTEREST, los cuales dan cuenta de la acuciosidad de la sociedad opositora por salvaguardar su activo intangible.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	PIN	PINTEREST, INC.	13029824	9, 35, 38, 42, 45	Marca	Registrada	04 nov. 2025
Nominativa	PINTEREST	PINTEREST, INC.	12070161	9,35,38,42,45	Marca	Registrada	12 dic. 2022
Mixta	P	PINTEREST, INC.	13012994	9,35,38,42,45	Marca	Registrada	24 jun. 2026
Mixta	PINTEREST	PINTEREST, INC.	13015312	9,35,38,42,45	Marca	Registrada	30 ago. 2023
Mixta	P	PINTEREST, INC.	13126966	9,35,38,42,45	Marca	Registrada	23 ene. 2023
Mixta	PINTEREST	PINTEREST, INC.	14001162	9,35,38,42,45	Marca	Registrada	01 feb. 2023

Conclusiones respecto del análisis probatorio

Después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se encuentra que éstas resultan suficientes para probar la notoriedad de la marca opositora, al momento en que se solicitó el registro del signo objeto de estudio de registrabilidad, por cuanto fueron acreditados factores como el conocimiento de la marca en el sector pertinente, el nivel e inversión en publicidad y los millonarios ingresos que la misma genera.

El éxito y el reconocimiento de la marca dentro de miembros del sector pertinente se evidencian no solo de los múltiples artículos periodísticos que reconocen el crecimiento de la plataforma digital en el público consumidor, sino a través de las mediciones de usuarios de la plataforma PINTEREST en el territorio nacional y aun en Latinoamérica. Se logró demostrar la masiva cantidad de personas son usuarios de la plataforma digital, la cual ha tenido un crecimiento importante en la región incluido Colombia.

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios, se reconoce la notoriedad del signo PINTEREST (mixto) para el periodo comprendido entre enero de 2017 a junio de 2020 para distinguir productos de la clase 9 Internacional, especialmente para una plataforma con contenido digital, por lo cual se procede a efectuar el análisis de los demás presupuestos del litera h) del artículo 136 de la Decisión Andina de 2000.

Los signos bajo estudio son los siguientes

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Signo solicitado	Signo opositor
 PinPay (Mixto)	 Pinterest (Mixto)

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el grado de recordación del signo opositor, este es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor.

En este sentido, debe anotarse, que tal como se analizó en acápitos anteriores, el signo solicitado a registro PINPAY no presenta similitud frente a la marca PINTEREST, dado que la estructura ortográfica de las mismas permiten su diferenciación en el mercado, toda vez que no presentan la misma secuencia consonántica ni vocálica, en virtud de los elementos adicionales – particularmente sus elementos gráficos en los que la tipografía y elementos adicionales son igualmente diferenciadores – que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Por lo anterior, es claro que no hay afectación con el registro de la marca solicitada a los derechos del titular de la marca notoria, por lo que no resulta aplicable la causal de irregistrabilidad objeto de análisis.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

- **Resolución Nº 14381 del 16 de marzo de 2021 recaída en el Expediente Nº SD2020/0049006**

“(…)

4.2. Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

A. Notoriedad de la marca opositora

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Por otra parte, el recurrente alega la notoriedad del siguiente signo:

SIGNO	TITULAR	COBERTURA
	PROSALON DISTRIBUCIONES S.A.S.	"Comercialización de productos cosméticos y de belleza para terceros". Servicios comprendidos en la clase 35° internacional.

Al respecto el Despacho advierte que cuando uno de los signos es notorio la comparación de signos debe ser más cuidadosa, en atención a la especial protección que requieren los signos notorios³⁴⁰. Pues si bien esta Oficina entiende que la marca notoria es ampliamente conocida y al parecer fácilmente diferenciada de otros, lo cierto es que la posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusión que se podría causar es de mayor magnitud y se tiene que evitar de forma más contundente, no sólo en beneficio del titular del signo notorio, sino del público consumidor en general.

Por otro lado, se manifiesta que el recurrente no refuta la declaratoria de notoriedad de la marca CROMANTIC (Mixta), además la Dirección de signos Distintivos hace alusión y tiene en consideración en su análisis, la notoriedad en los siguientes términos:

"A juicio de esta Dirección, las pruebas aportadas dan cuenta del reconocimiento de la marca "CROMANTIC" (Mixta) y de lo que representada para su titular. Lo anterior, como quiera que se observan numerosos elementos de reconocimiento del signo y una inversión publicitaria considerable, que permiten inferir su alto posicionamiento en el mercado y sin duda la preferencia por parte de los consumidores.

En efecto, las pruebas de promoción y uso de la marca, junto con la alta inversión publicitaria, evidencian un posicionamiento de la marca "CROMANTIC" (Mixta) en Colombia; así como un esfuerzo considerable para proteger la marca mediante varios registros ante la oficina nacional.

³⁴⁰ Proceso 20-IP-97, marca MANUELITA "la protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio."

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios para determinar que un signo ostenta la calidad de notoriedad, esta Dirección declara la notoriedad de la marca “CROMANTIC” (Mixta), para identificar servicios de “comercialización de productos cosméticos y de belleza para terceros”, servicios comprendidos en la clase 35° internacional, para el periodo comprendido entre el año 2016 al mes de julio de 2020³⁴¹. (Negrilla y subrayado fuera del texto)”

Así, debe esta Delegatura manifestar que no es relevante realizar un nuevo estudio de notoriedad. No obstante, y respondiendo a los argumentos del recurrente, es relevante mencionar que tratándose de la marca notoria el principio de la especialidad se romperá progresivamente y de acuerdo al conocimiento y prestigio probado³⁴². Por lo tanto se debe entender que no todas las declaraciones de notoriedad podrían tener el mismo efecto jurídico, pues si notoriedad es sinónimo de conocimiento, el grado o nivel de notoriedad dependerá del material probatorio aportado que apunta a determinar qué tan conocida es la marca o el nombre comercial en el sector pertinente o fuera de él (marca renombrada) y es éste conocimiento el que determinará hasta qué punto se rompe el principio de la especialidad..

Ahora bien, en el presente caso si bien es cierto partimos de la declaración de notoriedad de la marca CROMANTIC (Mixta) también es cierto que tanto esta marca como la solicitada presentan diferencias, las cuales evitan que se presenten riesgo de confusión o asociación empresarial, razón por la cual, el consumidor puede fácilmente diferenciar una respecto de la otra.

En efecto, el signo solicitado en registro se encuentra conformado por un elemento nominativo consistente en las palabras “ROMANTIC BEAUTY” con contenido conceptual en los siguientes términos: i) Romantic: Aunque se encuentre escrita en idioma anglosajón será entendida por el consumidor por su traducción al castellano “romántico” debido a que es un término usado por diferentes empresarios en su registro marcario y en su publicidad. Así, “romántico” es entendido como: “1. Adj. Perteneciente o relativo al Romanticismo o a sus modos de expresión; 2.adj. Seguido

³⁴¹ Resolución No. 73737 de 19 de noviembre de 2020, proferida por la Dirección de Signos Distintivos. P. 31

³⁴² En este sentido Arean Lalín, afirmó: “En principio, las marcas sólo merecen protección frente al riesgo de confusión y asociación que puede generar el empleo de otros signos idénticos o semejantes. La regla de la especialidad constituye, sin duda alguna, una sabia modulación de la barrera de entrada al mercado que la marca representa en el sistema económico de libre competencia. Pero su perímetro ha de ir progresivamente ampliándose hasta difuminarse a medida que la notoriedad y el prestigio de la marca aumenta. Tres apuntes sobre notoriedad y el prestigio de las marcas, “Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor BROSETA, Tomo I, editorial Tirant lo Blanch, 1995. págs. 175 y sig.) Cita tomada del libro del mismo autor, Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, Indecopi Ómpi.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

del Romanticismo o de sus modos de expresión; 3.adj. Sentimental, generoso y soñador; 4. Adj. Propio de la persona romántica o sentimental³⁴³ y ii) Beauty: Aunque se encuentre escrita en idioma anglosajón será entendida por el consumidor por su traducción al castellano “belleza” debido a que es un término usado por diferentes empresarios en su registro marcario y en su publicidad. Así, belleza es entendida como: “1.f. Cualidad de bello; 2.f. Persona o cosa notable por su hermosura”³⁴⁴. Es decir, que el signo solicitado se refiere a “Belleza romántica”.

Por su parte, las marcas previamente registradas cuyo titular es PROSALON DISTRIBUCIONES S.A.S., son de naturaleza mixta y nominativa, las cuales comparten como elemento común y sobresaliente la palabra sin contenido conceptual “CROMANTIC”.

Aunado a lo anterior, los caracteres y los elementos gráficos de ambos signos, distan aún más cualquier posible confusión o asociación en el mercado.

Finalmente, este Despacho observa que los signos comparados ROMANTIC BEAUTY vs. CROMANTIC en conjunto presentan distintas disposición: el signo solicitado tiene distinta estructura “dos vocablos separados” vs “un vocablo” del signo registrado siendo por lo tanto visualmente diferentes.

5. CONCLUSIÓN

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina respecto de las marcas opositoras.

- **Resolución Nº 4296 del 10 de febrero de 2015 recaída en el Expediente N° 12-172796**

“(…)

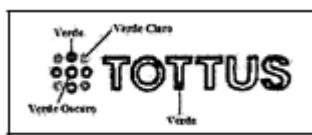
1.4. Naturaleza de los signos a confrontar

1.4.1. El signo solicitado

³⁴³ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, (en línea), disponible en: <https://dle.rae.es/rom%C3%A1ntico>, consultado el 15 de marzo de 2021.

³⁴⁴ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, (en línea), disponible en: <https://dle.rae.es/?w=belleza>, consultado el 15 de marzo de 2021.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS



El signo solicitado a registro es de naturaleza compleja. El elemento nominativo consiste en las denominaciones TOTTUS y FALABELLA, una y otra carentes de contenido semántico asociado.

Por su parte el elemento gráfico consiste en una figura geométrica construida a partir de una secuencia de puntos, además de una especial distribución de los elementos dentro del conjunto y una particular configuración cromática.

1.4.2. El signo notoriamente conocido



La marca notoriamente conocida es de naturaleza compleja y se encuentra conformada por la denominación de fantasía TOTTO, la cual carece de contenido semántico. Por su parte el elemento gráfico consiste en una particular grafía.

4.4.3. Regla jurisprudencia! o doctrinaria aplicable a las marcas en comparación.

4.4.3.1 Comparación entre marcas comunes y notorias.

"Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca(...)" (Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 253, de 7 de marzo de 1997).³⁴⁵

4.4.3.2 Pérdida de Valor Publicitario o de Fuerza Distintiva

Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para

³⁴⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 91-IP-2009, marca BESAME, 17 de NOVIEMBRE de 2009.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

productos o servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, según su significado conceptual esté asociado a los productos o servicios identificados como expresión evocativa o se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los mismos.

Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: "En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados"

5. Caso concreto

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el grado de recordación del signo opositor, reconocidas por la Dirección de Signos Distintivos, el mismo es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor lato.

Una vez realizado el estudio, la Delegatura encuentra que el signo solicitado conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria TOTTO, en la medida en que ambas marcas se pueden asociar a un origen empresarial común, debido a las semejanzas que presentan. La marca solicitada atenta contra la integridad de la marca notoria en la medida en que la fuerza distintiva de esta última, se ve afectada por el uso de la primera, ya que en lugar de ser una sola marca con ciertas características notoriamente conocidas, va a haber dos marcas con orígenes totalmente diferentes, con las mismas características, por lo que es evidente que la distintividad de la marca notoria se va a ver afectada.

6. Otros argumentos del recurrente

Los derechos marcas obtenidos en otros países, no se extienden a países diferentes de donde se tiene tal registro, puesto que el derecho al uso exclusivo sobre

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

*una marca está dado por el registro de la misma ante la oficina nacional competente de cada país y se circumscribe a dicho territorio. Luego, el ser titular de una marca en el extranjero, no necesariamente implica que prospere el registro en otro país.*³⁴⁶

*A este respecto se ha manifestado por el Tribunal que, "La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado"*³⁴⁷

Por lo anterior, el hecho que el titular de la marca solicitada, haya obtenido el registro de la misma en otro país, no presupone el registro de la misma en Colombia.

7. Conclusión

Según las consideraciones antes expuestas, y a las semejanzas entre la marca notoria y el signo solicitado se tiene que este último está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

- **Resolución Nº 29178 del 29 de mayo de 2015 recaída en el Expediente N° 14 - 79983**

(...)

6.3. Conclusiones respecto del análisis probatorio

Los documentos anteriormente enunciados si bien demuestran altos niveles de venta respecto de la marca GALLINA FELIZ, así como los vínculos comerciales que tiene la sociedad titular de la marca en mención, para adquirir el producto huevos identificado con este signo, las pruebas aportadas debían ser precisas en determinar que parte de la inversión publicitaria se destinó a dar a conocer y difundir la marca registrada, que parte de las ganancias obtenidas fue producto de cada marca, etc., siendo por tanto inadmisible el pretender que las pruebas donde se evidencian las marcas SANTA REYES principalmente, SUPER REYECTIOS, SANTA REYES TUS BUENOS DÍAS, BG, BONEGG, entre otros, que benefician a un signo se extendiera al otro. Es por ello, que la pretensión del opositor, ahora recurrente, de obtener la declaratoria de notoriedad del signo GALLINA FELIZ no puede ser concedida.

³⁴⁶ Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura de Propiedad Industrial. Resolución Nº 30590, 20 de septiembre de 2002.

³⁴⁷ Proceso 17-IP-98 de 21 de abril de 1998, marca LA RUBIA:

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Por otro lado, de las pruebas relativas al formato histórico de publicaciones por marca, material publicitario pop, las páginas web por mencionar algunos, hay que precisar que los mismos dan fe de la fuerte presencia de la marca SANTA REYES en el mercado de los productos avícolas y en especial, de huevos, pero nada dicen acerca de la supuesta notoriedad del signo GALLINA FELIZ. Ahora, si bien es posible que el mismo haya podido ser usado en conjunto o asociado a la marca SANTA REYES, la eventual notoriedad de este último no puede extenderse a este, teniendo en cuenta que cada signo posee su propia fuerza distintiva, así como su propia suerte en el mercado, como ya explicamos anteriormente.

De otro lado, la existencia de declaraciones expresas de terceros que reconocen la notoriedad del signo en estudio, no son un elemento válido para conceder la pretensión perseguida por el recurrente sobre el asunto en debate, como quiera que la notoriedad es un fenómeno complejo, que debe ser demostrado mediante criterios cuantitativos y cualitativos que de forma clara y precisa guíen a la administración a la conclusión de su existencia. En el caso de las declaraciones, estas apenas alcanzan el grado de un indicio de la notoriedad del signo, por lo que es necesario que los demás medios probatorios sustenten el contenido de las afirmaciones de los declarantes, presupuesto que no se cumplió en el presente caso, teniendo en cuenta que las demás pruebas no ofrecen datos que permitan establecer la suerte individual de la marca GALLINA FELIZ en cuestión dentro del comercio.

En vista de todo lo anterior, se reitera que las pruebas aportadas no satisfacen los supuestos que la ley establecen en pro de declarar la notoriedad de una marca, por esta razón, este Despacho no considera viable proferir el reconocimiento de notoriedad solicitada sobre el signo GALLINA FELIZ dejando sin fundamento la aplicación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, respecto de lo solicitado por la sociedad SANTA REYES S.A.S.

7. Conclusión

Según las consideraciones antes expuestas la marca solicitada no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respecto de la oposición presentada por la sociedad SANTA REYES S.A.S., razón por lo cual, esta Delegatura procederá a confirmar la resolución recurrida en el sentido de negar la presente solicitud de registro, por las razones expuestas.

ECUADOR

Resolución N° 1004950 del 1 de junio de 2021 recaída en el Expediente N° SENADI-2019-64958

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

“(…)

PARA RESOLVER SE CONSIDERA :

PRIMERO. - Que, de conformidad con lo que disponen los artículos 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y la Disposición Transitoria Tercera del mismo cuerpo legal, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre las oposiciones y la concesión o denegación del registro de una marca.

SEGUNDO.- Que un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad y ser susceptible de representación gráfica. La marca tiene que identificar un producto o servicio: poseer elementos que lo hagan distintivo respecto del producto u objeto de protección y sus propiedades; e, individualizarse de los signos previamente existentes que identifican los mismos productos o servicios; o, productos y servicios relacionados.

(…)

CUARTO.- En primer lugar, esta Autoridad considera pertinente atender a la alegación de notoriedad de la marca AUDI, realizada por el opositor AUDI AG, por lo que es pertinente hacer un estudio de esta característica, el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala:

(...) el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.³⁴⁸

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló:

"La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular"³⁴⁹

Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado:

"La protección a la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja de la

³⁴⁸ Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

³⁴⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 619-IP-2017 GOAC No 4087 de 13 de octubre de 2020.
Pag 31 – 40.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

marca por si sola o que su reconocimiento legal no tenga que probarse las circunstancias que precisamente han dado a esa marca esa característica"

Por otra parte, es esencial insistir en que la carga de la prueba de la marca notoria corresponde a quien alega; criterio comprobado a través del siguiente apartado:

"Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo. según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas"³⁵⁰

Al respecto, la Decisión 486, en su artículo 228, estipula los factores que se deben considerar para determinar la notoriedad de un signo distintivo, mencionando, por ejemplo: el grado de su conocimiento dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular, el valor contable del signo como activo empresarial; la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, entre otros.

"Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."

La legislación andina requiere que en todos y cada uno de los casos en que se afirma que un signo es notoriamente conocido, ello sea debidamente demostrado en el proceso mediante prueba válida y pertinente.

Ahora bien, AUDI AG., argumentó en su escrito de 18 de octubre de 2019 que dentro del proceso aportó material probatorio encaminado a probar los factores determinados en el artículo 228 de la Decisión 486 (...)

QUINTO.-El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece los requisitos que un signo debe reunir para que sea susceptible de registrarse como marca:

Art. 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán

³⁵⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 39-IP-2017 GOAC No 3442 de 23 de noviembre de 2018.
Pag 3 – 7.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

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 (...)

De esta definición se desprenden dos requisitos para el registro de un signo como marca: la susceptibilidad de representación gráfica y la capacidad distintiva.

La susceptibilidad de representación gráfica la define el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como "la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor."

Tratándose de un signo denominativo, el requisito de susceptibilidad de representación gráfica se cumple de forma evidente, a través de su simple escritura. Si bien es necesario considerar la susceptibilidad de representación gráfica como requisito indispensable para el registro de una marca, es la distintividad el requisito primordial que deben cumplir los signos para desempeñar la función de marca. A este respecto, resulta imperante señalar que:

*"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, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto tiene que ver con la causal contenida en el artículo 736 literal a) Respecto de este requisito, vale tener presente que "se reconoce tanto una capacidad distintiva 'intrínseca' como una capacidad distintiva 'extrínseca,' la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos."*³⁵¹

SEXTO.- En atención a los preceptos jurisprudenciales señalados en los anteriores considerandos para efectos de analizar la distintividad extrínseca del signo solicitado se deberá realizar el examen integral motivado y autónomo considerando:

El Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha delineado los siguientes principios, a fin de realizar el cotejo marcario:

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

³⁵¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 128-IP-2017 GOAC No 3185 de 9 de febrero de 2018. Pag 3-5.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- *Se debe igualmente precisar la sílaba tónica de los signos a comparar; ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir; la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- *Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.*
- *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*

Que realizado el cotejo marcario entre los signos en conflicto se puede observar lo siguiente:

Que comparados los signos en conflicto en una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad ortográfica, fonética, gráfica e ideológica, se advierte una disparidad entre ellos, por lo tanto, se ha determinado que el signo solicitado tiene suficiente distintividad, y que mirando en su conjunto los signos en conflicto no podría causar confusión en el público consumidor.

Así, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado al respecto del principio de especialidad:

"El objetivo del principio de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios idénticos o similares. (...) Deduciendo que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas o similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones se encuentren amparando productos o servicios distintos."

La distintividad es considerada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como:

"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 ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial o en su caso incluso la calidad del producto o servicio sin riesgo de confusión o asociación"

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En este sentido una vez comparadas las marcas en conflicto se evidencia que el signo solicitado frente al signo opositor posee elementos adicionales que le proporcionan la suficiente carga distintiva, por lo tanto, su registro es procedente.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- **PROCESO 92-IP-2020**

“(…)

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro.

Como en el proceso interno el accionante argumentó que habría demostrado la notoriedad de las marcas AMERICAN EAGLE OUTFITTERS (denominativa), AMERICAN EAGLE (denominativa y mixta), por lo que el signo solicitado V-EAGLE (denominativo) estaría reproduciendo a las marcas notorias de titularidad de Retail Royalty Company, por lo que es necesario abordar el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:

- a) *Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente³⁵².*

³⁵² El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

- a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
- c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- b) *Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los países miembros.*
- c) *La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.*

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada

De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique³⁵³. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente³⁵⁴.

La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros.

La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro³⁵⁵. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.

³⁵³ Artículo 230 de la Decisión 486.

³⁵⁴ La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

³⁵⁵ Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios.

La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:

- a) *productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva;*
- b) *aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente; y,*
- c) *cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.*

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba³⁵⁶.

La marca notoria extracomunitaria³⁵⁷ no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo³³.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

³⁵⁶ En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

³⁵⁷ La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente:

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso.

El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:

- “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”*

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se reputa notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular³⁵⁸.

La notoriedad del signo solicitado a registro³⁵⁹

De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo país miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en

³⁵⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 460-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2781 del 19 de agosto de 2016.

³⁵⁹ El desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial N° 84-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2712 del 18 de abril del 2016.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el país miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente con base en las pruebas presentadas.

La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias

En acápitos anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada³⁶⁰ como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas, pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca

³⁶⁰ Que no se encuentra expresamente regulada en la Decisión 486.

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación³⁶¹.

Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina.

VI. El sistema europeo a través de las Directrices de la EUIPO

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (la EUIPO) es responsable del registro de las marcas de la Unión Europea (MUE) y de los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC), en virtud del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, y del Reglamento (CE) n.º 6/02 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001. Estos registros proporcionan una protección uniforme de las marcas, dibujos y modelos en toda la Unión Europea.

La práctica actual de la EUIPO está reflejada en una serie de Directrices, las cuales no constituyen actos jurídicos, sino normas de conducta autoimpuestas adoptadas mediante una decisión administrativa.

Dichas Directrices tienen por objeto reunir sistemáticamente los principios de la práctica derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las resoluciones de las Salas de Recurso y del Departamento de Operaciones de la EUIPO y los resultados de los programas de convergencia de la EUIPO con las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros de la Unión Europea. De esta forma, las Directrices pretenden mejorar la coherencia, la previsibilidad y la calidad de las resoluciones emitidas por la EUIPO y tienen el objetivo inmediato de servir de ayuda práctica tanto al personal encargado de los diversos procedimientos de esta Oficina como a los usuarios de sus servicios.

La estructura básica del texto de las Directrices concerniente a las prácticas relativas a las marcas de la Unión Europea³⁶² es la siguiente:

- Parte A: Disposiciones generales

³⁶¹ Como afirma Gustavo León y León: "Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna

³⁶² La estructura completa de las Directrices sobre Marcas de la Unión Europea incluye diversos subapartados en varias de las secciones y capítulos indicados en la estructura básica que contiene el texto del presente documento. Así lo demuestra igualmente las indicaciones puntuales realizadas en el texto de algunos subapartados que se han considerado que podrían facilitar la consulta del lector. No se descartan posibles variaciones como consecuencia de algún procedimiento subsiguiente de revisión, si bien la estructura actualizada siempre será accesible en el siguiente enlace: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/es/guidelines>

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

- Sección 1: Medios de comunicación, plazos
- Sección 2: Principios generales que han de respetarse en el procedimiento
- Sección 3: Pago de las tasas, costas y gastos
- Sección 4: Lengua de procedimiento
- Sección 5: Representación profesional
- Sección 6: Revocación de resoluciones, anulación de inscripciones en el Registro y corrección de errores
- Sección 7: Revisión
- Sección 8: *Restitutio in integrum*
- Sección 9: Ampliación

- Parte B: Examen

- Sección 1: Procedimientos
- Sección 2: Formalidades (que incluye, entre otros, los subapartados:
 - 8 Clases de Marca
 - 9 Representación, descripción y tipo de marca)
- Sección 3: Clasificación
- Sección 4: Motivos de denegación absolutos
 - Capítulo 1: Principios generales
 - Capítulo 2: Definición de MUE
 - Capítulo 3: Marcas sin carácter distintivo
 - Capítulo 4: Marcas descriptivas
 - Capítulo 5: Signos o indicaciones habituales
 - Capítulo 6: Formas u otras características impuestas por la naturaleza de los productos o necesarias para obtener un resultado técnico, o que aportan un valor sustancial a los productos
 - Capítulo 7: Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres
 - Capítulo 8: Marcas que puedan inducir al público a error
 - Capítulo 9: Marcas en conflicto con banderas y otros símbolos
 - Capítulo 10: Marcas en conflicto con indicaciones geográficas
 - Capítulo 11: Marcas en conflicto con las denominaciones tradicionales de vinos
 - Capítulo 12: Marcas en conflicto con especialidades tradicionales garantizadas
 - Capítulo 13: Marcas en conflicto con denominaciones de obtenciones vegetales anteriores
 - Capítulo 14: Carácter distintivo adquirido por el uso
 - Capítulo 15: Marcas colectivas de la Unión Europea

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Capítulo 16: Marcas de certificación de la Unión Europea

- Parte C: Oposición

- Sección 0: Introducción
- Sección 1: Procedimiento de oposición
- Sección 2: Doble identidad y riesgo de confusión
 - Capítulo 1: Principios generales
 - Capítulo 2: Comparación de productos y servicios
 - Capítulo 3: Público destinatario y grado de atención
 - Capítulo 4: Comparación de los signos
 - Capítulo 5: Carácter distintivo de la marca anterior
 - Capítulo 6: Otros factores
 - Capítulo 7: Apreciación global
- Sección 3: Solicitud presentada por el agente sin el consentimiento del titular de la marca
- Sección 4: Derechos contemplados en el artículo 8, apartados 4 y 6, del RMUE
- Sección 5: Marcas renombradas
- Sección 6: Prueba del uso

- Parte D: Anulación

- Sección 1: Procedimientos
- Sección 2: Normas sustantivas (que incluye, entre otros, los subapartados:
 - 3 Causas de nulidad absoluta (que a su vez incluye el subapartado
 - 3.3 Mala fe)
 - 4 Causas de nulidad relativa (que a su vez incluye el subapartado
 - 4.3 Causas contempladas en el artículo 60, apartado 2, del RMUE — Otros derechos anteriores))

- Parte E: Operaciones de registro

- Sección 1: Cambios en un registro
- Sección 2: Transformación
- Sección 3: La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad
 - Capítulo 1: Cesión
 - Capítulo 2: Licencias, derechos reales, ejecución forzosa y procedimientos de insolvencia o similares
- Sección 4: Renovación
- Sección 5: Consulta pública

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE MARCAS

Sección 6: Otras inscripciones en el Registro
Capítulo 1: Reconvención

- Parte M: Marcas internacionales

La EUIPO publica una revisión periódica anual de las Directrices, siendo posible consultar su versión actualizada en las cinco lenguas de trabajo de la Oficina (alemán, español, francés, inglés e italiano) a través del siguiente enlace:

[Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea](#)