



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 4 de septiembre de 2017

Proceso: 82-IP-2016

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante: 2013-00674

Referencia: Signos involucrados: "GE GANO CAFÉ 3 EN 1" (mixto) y "GE" (mixto).

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio 0459 de 8 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico el 9 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal i), 136 literales a) y h), 224, 225, 226, 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00674.

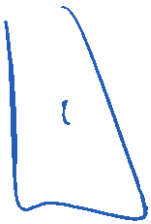
El auto de 5 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: GENERAL ELECTRIC COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC)




Tercero Interesado: GANO EXCEL S.A.C. / GANO EXCEL INDUSTRIES SDN.BHD¹.

2. Hechos Relevantes:

2.1. El 3 de abril de 2009, **GANO EXCEL S.A.C.** (en adelante **GANO EXCEL**), solicitó² ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante **SIC**) el registro como marca del signo **GE GANO CAFÉ 3 EN 1** (mixto) para identificar productos de la clase 31³ de la Clasificación Internacional de Niza.



2.2. Una vez publicada dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 604 del 29 de mayo de 2009, el 15 de julio de 2009, **GENERAL ELECTRIC COMPANY** presentó oposición indicando que el signo solicitado genera riesgo de confusión con sus marcas:

MARCA	NATURALEZA	CERTIFICADO	CLASE	REPRESENTACIÓN
GE	mixta	229380	7 ⁴	
		229379	11 ⁵	

2.3. El 3 de mayo de 2010, mediante oficio 6048, la **SIC** revocó la publicación del extracto del signo **GE GANO CAFÉ 3 EN 1**, requiriéndose a la peticionaria ajustar los artes finales con la denominación **GANO CAFÉ 3 EN 1**.

¹ La sociedad GANO EXCEL S.A.C. solicitó la transferencia del signo distintivo GE GANO CAFÉ 3 EN 1 a la sociedad GANO EXCEL INDUSTRIES SDN.BHD.


² Expediente Administrativo 09-034874.

³ **Clase 31:** Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.

⁴ **Clase 7:** Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.

⁵ **Clase 11:** Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.

- 2.4. El 22 de junio de 2010, **GENERAL ELECTRIC COMPANY** presentó solicitud de revocatoria directa del oficio 6048 de 03 de mayo de 2010.
- 2.5. El 20 de septiembre de 2010, mediante Gaceta de la Propiedad Industrial 620, nuevamente fue publicada la solicitud, de la siguiente manera:

MARCA	NATURALEZA	CERTIFICADO	CLASE	REPRESENTACIÓN
GE GANO CAFÉ 3 EN 1	mixta	480789	31	 GANO CAFÉ 3 EN

- 2.6. El 20 de octubre de 2010, **GENERAL ELECTRIC COMPANY** ratificó la oposición al registro de la marca **GE GANO CAFÉ 3 EN 1**.
- 2.7. El 15 de febrero de 2012, mediante Resolución 5569 la **SIC** negó la solicitud de revocatoria del oficio 6048 de fecha 03 de mayo de 2010, realizada por **GENERAL ELECTRIC COMPANY**.
- 2.8. El 5 de octubre de 2012, **GANO EXCEL** solicitó la transferencia de la solicitud de registro de marca presentada a favor de **GANO EXCEL INDUSTRIES SDN.BHD** (en adelante **GANO EXCEL INDUSTRIES**)
- 2.9. El 30 de noviembre de 2012, mediante Resolución 74866 la **SIC** declaró infundada la oposición presentada por **GENERAL ELECTRIC COMPANY** y concedió el registro de la marca mixta **GE GANO CAFÉ 3 EN 1** a favor de **GANO EXCEL INDUSTRIES**.
- 2.10. El 14 de enero de 2013, **GENERAL ELECTRIC COMPANY** interpuso recurso de apelación contra la resolución referida.
- 2.11. El 11 de julio de 2013, mediante Resolución 41277, la **SIC** resolvió el recurso de apelación interpuesto por **GENERAL ELECTRIC COMPANY** y confirmó la Resolución 74866 antes citada.
- 2.12. El 10 de diciembre de 2013, **GENERAL ELECTRIC COMPANY** presentó demanda de nulidad ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
- 2.13. El 22 de julio de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio presentó la contestación de la demanda.
- 2.14. El 10 de febrero de 2015, **GANO EXCEL INDUSTRIES** presentó contestación a la demanda.
- 2.15. El 17 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió

suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda presentada por GENERAL ELECTRIC COMPANY

- 3.1. Alegó que los signos en conflicto presentan riesgo de asociación y son confundibles en los aspectos visual y conceptual.
- 3.2. Expresó que las marcas mixtas **GE** gozan de notoriedad, de tal forma que la **SIC** no debió conceder el registro de la marca mixta **GE GANO CAFÉ 3 EN 1**, por tratarse de una imitación parcial de la primera. Manifestó que las marcas **GE** merecen una protección especial contra cualquier mínimo intento de copia, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial.
- 3.3. Arguyó que el riesgo de confusión también deriva porque **GENERAL ELECTRIC COMPANY** integra una familia de marcas, siendo titular de 52 marcas conformadas por las letras G y E.
- 3.4. Señaló que entre los productos de las Clases 31, 7 y 11 existe conexión competitiva. Los alimentos de la Clase 31 requieren, para ser preservados y consumidos, los bienes de las Clases 7 y 11.
- 3.5. Precisó que **GE GANO CAFÉ 3 EN 1**, es un signo engañoso, ya que al incluir la partícula denominativa **CAFÉ** informa que se amparan únicamente productos de café, lo que no es cierto.

4. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC

- 4.1. Indicó que aunque los signos en conflicto presentan similitudes, los productos que amparan no presentan conexión competitiva, ya que son comercializados y publicitados por canales diferentes.
- 4.2. Señaló que **GENERAL ELECTRIC COMPANY** no probó la notoriedad de sus marcas **GE**. No acreditó ingresos, facturas de venta u otros elementos de explotación comercial que permitieran concluir el grado de reconocimiento en el sector pertinente.

5. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por GANO EXCEL INDUSTRIES

- 5.1. Expresó que el signo solicitado no es engañoso, pues no da a entender que el producto únicamente contiene café, sino otros componentes nutricionales que nunca han sido ocultados al público y que se enmarcan en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 5.2. Señaló que en Colombia existen otros registros en la mencionada Clase 31 que incluyen la expresión **CAFÉ** dentro de sus signos distintivos.



- 5.3. Indicó que **GENERAL ELECTRIC COMPANY** no comercializa frutos, granos, hortalizas, ni ningún otro producto comprendido dentro de la Clase 31 de la Clasificación Internacional Niza.
- 5.4. Alegó que **GENERAL ELECTRIC COMPANY** intenta que sea protegida su marca **GE** por cuanto hace referencia a una abreviatura de su nombre; sin embargo, el régimen de la propiedad intelectual prohíbe cualquier apropiación de letras o nombres particulares por derechos comunes.
- 5.5. Arguyó que entre los productos amparados por los signos en conflicto no se presenta conexión competitiva. No todos los productos alimenticios requieren de máquinas o aparatos para su procesamiento.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal i), 136 literales a) y h), 224, 225, 226, 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se procederá a la interpretación solicitada.⁶

⁶ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

"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;

(...)"

"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;

(...)"

- 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;

(...)"

"Artículo 224.- 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."

"Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro."

"Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica e ideológica o conceptual. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos.
2. Comparación entre signos mixtos
3. Irregistrabilidad de signos engañosos.
4. Las letras. Su registro como marca y su poder de oposición.
5. La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba.
6. La familia de marcas
7. La conexión competitiva (Clases 31 / 7, y 11)

respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.
(...)"

"**Artículo 228.-** 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; 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."

"**Artículo 229.-** No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. **Artículo 230.-** Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, 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. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores."

"**Artículo 230.-** Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, 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. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores".

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica e ideológica o conceptual. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos

1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos **GE GANO CAFÉ 3 EN 1** y **GE** son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁷, del siguiente tenor literal:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)”.

1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

1.3. De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico⁸ o semejante⁹ a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor y, en esa medida, con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los

⁷ Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013.

⁸ Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto.

⁹ Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.



productos o servicios identificados con la marca.

- 1.4. En cuanto al **riesgo de confusión**, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- 1.5. En cuanto al **riesgo de asociación**, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
- 1.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar **riesgo de confusión** (directa o indirecta) **y/o de asociación** en el público consumidor, teniendo en cuenta los productos que distinguen los signos en conflicto y que la similitud entre dos signos puede ser:
 - 1.6.1. **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
 - 1.6.2. **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 impresión visual de los signos en conflicto.
 - 1.6.3. **Figurativa o gráfica:** Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
 - 1.6.4. **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- 1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.



1.8. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos¹⁰:

1.8.1. 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, figurativa y conceptual.

1.8.2. 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.

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

1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

- a) **Criterio del consumidor medio:** si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo 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.¹¹

- b) **Criterio del consumidor especializado:** si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de

¹⁰ 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 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016.



aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.¹²

2. Comparación entre signos mixtos

2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos **GE GANO CAFÉ 3 EN 1** y **GE**, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.

2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas¹³ para el cotejo entre los mismos:

2.3.1. **Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no**, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.

2.3.2. **Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto**, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos:

- a) **El trazado:** son los trazos del dibujo que forman el signo.
- b) **El concepto:** es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

¹² Ver Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

¹³ 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.



- c) **Los colores:** si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro¹⁴.

En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber:

- a) **Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- b) **Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.** Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.¹⁵ Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e, deport-ivo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición¹⁶.

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

¹⁴ Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

¹⁵ RAE: 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.

¹⁶ RAE:

1. m. Gram. Unidad mínima aislable en 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.



- i. 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.
 - ii. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
 - iii. 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**, 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.**
- 2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros¹⁷:
- 2.4.1. **Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.** La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.
 - 2.4.2. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.** Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
 - 2.4.3. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.** Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

¹⁷ Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015.



2.4.4. **Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo.** Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

2.4.5. **Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común.** Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

2.4.6. **Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.** Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

- a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.
- b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.
- c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

2.5. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre los signos mixtos **GE GANO CAFÉ 3 EN 1** y **GE**, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta Interpretación Prejudicial, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaron en esta providencia.

3. Irregistrabilidad de signos engañosos

3.1. Como la demandante precisó que el signo solicitado a registro es engañoso, se abordará el tema propuesto de conformidad con los criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal.

3.2. La irregistrabilidad de los signos prevista en el literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486, se refiere a una prohibición de carácter general que tiene lugar cuando se configura la posibilidad de que el signo pueda inducir a engaño, sin que necesariamente en la práctica se produzca o no. Esta prohibición se despliega mediante una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen como rasgo común el motivo del impedimento del



registro, es decir, que el signo engañoso no cumple con las funciones propias del signo distintivo, por lo que, en vez de indicar el origen empresarial del producto o servicio de que se trate y su nivel de calidad, conduce al ocultamiento o engaño de estas circunstancias, a los medios comerciales o al público, consumidor o usuario, de manera que logra empañar o enturbiar el mercado.¹⁸

- 3.3. El engaño tiene lugar cuando en la mente del consumidor se produce una distorsión de la realidad sobre la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, modalidad de fabricación, de empleo, o de otras circunstancias o informaciones que generan un error en el público consumidor. 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.
- 3.4. Por otro lado, es importante mencionar que el carácter engañoso de un signo es relativo¹⁹, lo cual significa que no existen signos engañosos en sí mismos, pueden ser engañosos según sean los productos o servicios que vayan a distinguir.
- 3.5. Se deberá determinar si el significado del signo solicitado para registro es conocido por el público consumidor, para posteriormente determinar si podría generar engaño de conformidad con lo establecido en la presente providencia, y de esta forma establecer su registrabilidad.

4. Las letras. Su registro como marca y su poder de oposición

- 4.1. Como en el proceso interno se discute sobre la apropiación de las letras mediante el registro de una marca, se abordará el tema propuesto, haciendo especial énfasis en el poder de oposición de los signos conformados por letras y siguiendo los precedentes jurisprudenciales pertinentes.²⁰
- 4.2. El Artículo 134 literal d) de la Decisión 486 permite el registro de marcas conformadas por una o más letras, siempre y cuando se cumpla con el requisito de distintividad²¹.

¹⁸ Proceso 82-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 891, de 29 de enero de 2003.

¹⁹ Proceso 38-IP-99. Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 539, de 28 de febrero de 2000.

²⁰ Interpretación Prejudicial de 27 de mayo de 2015, expedida en el marco del proceso 64-IP-2015. Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2016, expedida en el marco del proceso 377-IP-2015.

²¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(...)

d) las letras y los números;



4.3. No obstante lo anterior, las oficinas de registro deben ser muy cautelosas a la hora de analizar la distintividad de signos conformados por una o más letras, ya que se pueden presentar diversas situaciones que afectan dicho requisito, a saber:

4.3.1. **Letras de uso común, genéricas, o descriptivas:** Las letras, además de ser recursos escasos en virtud de su reducido número, suelen ser utilizadas como parámetros indicativos e informativos comúnmente utilizados en el tráfico social y comercial. Como ejemplos tenemos la letra "A", que podría significar primera calidad; la letra "H" en el rubro del calzado indica la anchura los zapatos; y la letra "W" que el mundo de la ropa significa el ancho de la cintura.

En consecuencia, se deberá evaluar si la letra es un signo de uso común, genérico o descriptivo para los productos o servicios que pretende amparar.

4.3.2. **Combinación de letras de uso común, genéricas o descriptivas.** Las uniones de dos o más letras también podrían utilizarse como elementos comúnmente utilizados en ciertos rubros, o ser indicativo o informativos de productos o servicios. Como ejemplo tenemos: XL para designar la talla de la ropa más grande; SOS para servicios de emergencias médicas, de rescate o policiales; ABC para designar agendas o directorios; y AAA para indicar la calidad de las baterías, entre otros.

Como en el caso anterior, se deberá analizar si la combinación de letras es un signo de uso común, genérico o descriptivos para los productos o servicios que se pretende amparar.

4.4. Ahora bien, en principio nada impide que un signo compuesto por letras, acompañadas de elementos gráficos particulares y estilizadas mediante un tipo grafía especial, sea considerado como distintivo. Cuando la estilización sea de tal manera que las letras se muestren como secundarias en la apreciación global de la marca, su carácter distintivo será mucho mayor. Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar las letras, existen más probabilidades de que sea considerada, en principio, como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo.

4.5. Finalmente, el titular de una marca compuesta por letras tendrá mayor o menor poder de oposición atendiendo al grado de distintividad que ostenta su signo. Por ejemplo, si el signo adquirió distintividad tendría menor poder de oposición que otro distintivo *ab initio*. Si las letras tienen una connotación descriptiva, genérica o de uso común, y se permitió su registro por encontrarse acompañadas de otros elementos que le otorgaron distintividad al conjunto, también tendría menor poder de oposición.



(...)"



4.6. De conformidad con lo anterior, se deberá establecer el grado de distintividad del signo opositor, para posteriormente determinar el riesgo de confusión.

5. La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba

5.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce visual, fonética y conceptualmente las marcas notorias GE, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición

5.2. 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.

5.3. En efecto, el Artículo 224 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".

5.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:

5.4.1. **Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.**

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.

5.4.2. **Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.**

5.4.3. **La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.**

En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo

- 5.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente²²; 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 aplique.²³ 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 andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria).

La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.

La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.²⁴

²² A diferencia de la marca notoria, la **marca renombrada** es conocida prácticamente por 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; es decir, **es conocida más allá del sector pertinente** (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).

La protección de la marca renombrada **es amplia** y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección.

La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.

²³ Artículo 230 de la Decisión 486.

²⁴ La marca notoria no andina (o 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.

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

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.

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

5.6. 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:

5.6.1. **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.

5.6.2. **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 piensa que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.

5.6.3. **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.

5.6.4. **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

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.

que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

- 5.7. 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

- 5.8. 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.
- 5.9. 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."*

5.10. 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.

5.11. 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 particular²⁵.

5.12. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas **GE** cuyo titular es **GENERAL ELECTRIC COMPANY**, eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto **GE GANO CAFÉ 3 EN 1**, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

6. La familia de marcas

6.1. Como la demandante hizo referencia a que es titular de una familia de marcas cuyo distintivo principal es la expresión **GE**, se abordará el tema planteado siguiendo los referentes jurisprudenciales sobre la materia²⁶.

6.2. Una familia de marcas corresponde a un conjunto de marcas pertenecientes a un mismo titular que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las relaciona entre sí y las asocia con un mismo origen empresarial.

6.3. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros usen el elemento de uso común en la conformación de otro signo distintivo.

²⁵ Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016.

²⁶ Dentro de la línea se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 96-IP-2002 del 25 de marzo de 2003; 23-IP-2013 del 15 de mayo de 2013; y 32-IP-2014 del 21 de mayo de 2014.

- 6.4. En cambio, en la familia de marcas, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común.

Por lo tanto, se deberá establecer la existencia de una familia de marcas cuyo distintivo principal es la expresión **GE**, para así determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

7. La conexión competitiva (Clases 31 / 7, y 11)

- 7.1. Como el signo mixto **GE GANO CAFÉ 3 EN 1** se solicitó para amparar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, y las marcas registradas **GE** amparan productos de las Clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto.
- 7.2. De no probarse la notoriedad, se deberá proceder a analizar la conexión competitiva aplicando los siguientes criterios:
- 7.3. 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 y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.²⁷
- 7.4. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva 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.²⁸
- 7.5. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

²⁷ 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 la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

(Subrayado agregado)

²⁸ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015, ambos del 10 de junio de 2016.

7.5.1. El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

Existe conexión competitiva 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 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.

7.5.2. La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva 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. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

7.5.3. 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, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.



7.5.4. 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. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

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 otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

7.6. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno **2013-00674**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

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




Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA



Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO





Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA



Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

| **PROCESO 82-IP-2016** |