



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de setiembre de 2019

**Proceso** : 61-IP-2019

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

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

**Expediente de origen** : 15-16197

**Expediente interno del Consultante** : 11001032400020160034700

**Referencia** : Signos involucrados: **ACONIT** (denominativo) / **ACOLIK** (denominativo) y **ATONIT** (denominativo)

**Magistrado Ponente** : Hugo R. Gómez Apac

### VISTOS

El Oficio N° 0684 del 5 de marzo de 2019, recibido vía correo electrónico el 8 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, los Literales a) y b) del Artículo 135 y el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020160034700; y,

El Auto del 8 de abril de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

## A. ANTECEDENTES

### Partes en el Proceso Interno

**Demandante** : Tecnoquímicas S.A.

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

**Terceros interesados** : Lafrancol S.A.

Anasac Colombia Ltda.

## B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si el signo **ACONIT** (denominativo)<sup>1</sup> solicitado a registro por Tecnoquímicas S.A. resultaría confundible con las marcas **ACOLIK** (denominativa)<sup>2</sup> y **ATONIT** (denominativa)<sup>3</sup> cuya titularidad pertenece a Lafrancol S.A. y Anasac Colombia Limitada, respectivamente.
2. Si el signo **ACONIT** (denominativo) solicitado a registro y las marcas **ACOLIK** (denominativa) y **ATONIT** (denominativa) habrían coexistido pacíficamente, en virtud de lo cual, La SIC no debía declarar procedentes las oposiciones efectuadas por parte de Lafrancol S.A. y Anasac Colombia Limitada.

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, Literales a) y b) del Artículo 135 y Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2. Procede realizar la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>4</sup>, en virtud de que

---

<sup>1</sup> Para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>2</sup> Para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>3</sup> Para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>4</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.** -

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

en el presente caso se discute el riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

3. No procede efectuar la interpretación del Artículo 134 y de los Literales a) y b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que en el caso concreto no se controvierte el concepto de marca ni la aptitud distintiva intrínseca del signo solicitado.
4. Finalmente, se interpretará de oficio el último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>5</sup>, a fin de desarrollar el tema sobre las oposiciones presentadas con posterioridad al vencimiento del plazo de gracia previsto en el Artículo 153 de la Decisión 486 respecto de marcas que hubieren coexistido.

#### **D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre signos denominativos.
3. Oposiciones contra la solicitud de registro marcario regulada en el último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486.
4. Coexistencia pacífica de signos.

#### **E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos**
  - 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo **ACONIT** (denominativo) y las marcas **ACOLIK** (denominativa) y **ATONIT** (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a)

---

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;*

(...)"

<sup>5</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -**

**"Artículo 146.-**

(...)

*No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada."*

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; (...).”*

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor<sup>6</sup>.

- a) El **riesgo de confusión**, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) El **riesgo de asociación**, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser<sup>7</sup>:

- a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en

---

<sup>6</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

<sup>7</sup> Ibidem.

mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

- b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas<sup>8</sup>:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios<sup>9</sup>:
  - (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en

---

<sup>8</sup> Ibidem.

<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017.

relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes *gourmet* es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

- 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
- 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

## 2. Comparación entre signos denominativos

- 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado **ACONIT** (denominativo) y las marcas **ACOLIK** (denominativa) y **ATONIT** (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.<sup>10</sup>
- 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.<sup>11</sup>
- 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:<sup>12</sup>
- a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
  - b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario<sup>13</sup>. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

<sup>10</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

<sup>11</sup> Ibidem.

<sup>12</sup> Ibidem.

<sup>13</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de lexema: “1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.” Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=NCu16TD> (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.<sup>14</sup>

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

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
  - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
  - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.4. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.5. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes.

2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá

<sup>14</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de morfema:  
 “1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.  
 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.  
 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.” Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Pol8j2> (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **ACONIT** (denominativo) y las marcas **ACOLIK** y **ATONIT** (denominativas).

**3. Oposiciones contra la solicitud de registro marcario regulada en el último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486**

3.1. En el presente caso la demandante alegó que el signo **ACONIT** (denominativo), solicitado a registro el 27 de enero de 2015, estuvo vigente desde el 2 de junio de 1988 hasta el 2 de junio de 2013, y que entre los años 2004 y 2013 habría coexistido pacíficamente con las marcas **ACOLIK** (denominativa) y **ATONIT** (denominativa). Por lo que, producto de dicha coexistencia, la SIC debía declarar improcedentes las oposiciones al registro del signo **ACONIT** (denominativo) efectuadas por Anasac Colombia Limitada y Lafrancol S.A. titulares de las marcas **ACOLIK** (denominativa) y **ATONIT** (denominativa), respectivamente. En ese sentido, resulta pertinente desarrollar el presente tema.

3.2. Al respecto, el cuarto y último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

**“Artículo 146.- (...)**

**(...)**

**No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.**”

(Énfasis agregado)

3.3. Con relación al referido plazo de gracia, el primer párrafo del Artículo 153 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

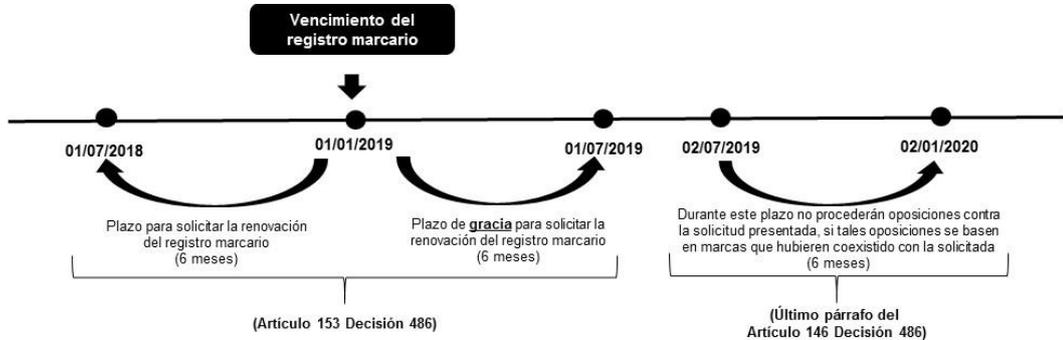
**“Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación...**”

(Énfasis agregado)

3.4. Como se puede advertir, el último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 incorpora un periodo adicional de seis (6) meses contados a partir del vencimiento de los seis (6) meses del plazo de gracia previsto en el Artículo 153 de la misma norma comunitaria. Lo anterior se puede

apreciar mejor con el siguiente gráfico:

**Gráfico N° 01**



Fuente: elaboración propia.

- 3.5. Veamos el siguiente ejemplo hipotético. El registro marcario “X” estuvo vigente del 1 de enero de 2009 al 1 de enero de 2019. La marca “X” coexistió pacíficamente con las marcas “XX”, “XY” y “XZ”. “A” era titular de la marca “X”, y “B” titular de las marcas “XX”, “XY” y “XZ”.

Dentro de los seis (6) meses anteriores al vencimiento del registro de la marca “X” (desde el 1 de julio de 2018), “A” podía solicitar la renovación de su marca. A partir de la fecha de vencimiento del registro, “A” contaba con un plazo de gracia de seis (6) meses para solicitar la renovación de la marca “X”; esto es, del 1 de enero al 1 de julio de 2019. Dentro de dicho plazo “A” no solicitó la referida renovación y, en consecuencia, expiró el registro de la marca “X”.

El 1 de setiembre de 2019, dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del periodo de gracia, “A” solicitó —nuevamente— el registro como marca del signo “X”. Una vez publicada la referida solicitud, se opuso “B” alegando la irregistrabilidad de “X” por la presunta confusión de esta con sus marcas “XY”, “XX” y “XZ”.

De conformidad con lo dispuesto en el cuarto y último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486, no procedería la oposición formulada por “B” contra la solicitud presentada por “A” (realizada dentro de los 6 meses posteriores al vencimiento de gracia), pues esta se basó en marcas (“XY”, “XX” y “XZ”) que coexistieron con “X” durante el periodo en el cual estuvo vigente.

- 3.6. El cuarto y último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486, le otorga al titular que ha dejado caducar su marca por falta de renovación —o la de quien tuviere legítimo interés en solicitarla— la prerrogativa de que contra su nueva solicitud no procederán las oposiciones basadas en marcas que

hubieran coexistido con la marca caducada (ahora, solicitada).<sup>15, 16</sup>

3.7. En consecuencia, para el análisis de las oposiciones presentadas contra las solicitudes de marcas realizadas conforme al último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486, la oficina nacional competente deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- Que la solicitud de registro sea presentada por el mismo titular del registro caducado o por quien tuviera legítimo interés.
- Que el signo solicitado sea igual al del registro caducado y que pretenda distinguir los mismos productos o servicios.
- Que la solicitud del registro del signo se presente dentro del periodo de seis (6) meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia previsto en el Artículo 153 de la Decisión 486.

#### 4. Coexistencia pacífica de signos

4.1. La demandante señaló que el signo **ACONIT** (denominativo) solicitado a registro y las marcas **ACOLIK** (denominativa) y **ATONIT** (denominativa) habrían coexistido pacíficamente por más de diez (10) años sin configurarse algún tipo de confusión en el mercado. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos".

4.2. El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.

4.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengán coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

4.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para

---

<sup>15</sup> De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial 18-IP-1998 de fecha 30 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 340 del 13 de mayo de 1998.

<sup>16</sup> De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial 65-IP-2004 de fecha 30 de junio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1102 del 6 de agosto de 2004.

los consumidores.

- 4.5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).
- 4.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión.
- 4.7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:
  - a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación.
  - b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica.
  - c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios.
  - d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.
  - e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno **11001032400020160034700**, 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.

Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**

Hernán Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo R. Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

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

Luis Rafael Vergara Quintero  
**PRESIDENTE (E)**

Luis Felipe Aguilar Feijoó  
**SECRETARIO**

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