



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 10 de junio de 2016

**Proceso:** 473-IP-2015

**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:** 2010-00153

**Referencia:** Marcas involucradas **COLON (denominativa) y COLON (mixta)**

**Magistrado Ponente:** Hugo Ramiro Gómez Apac

### VISTOS

El Oficio 3031, recibido el 21 de septiembre de 2015, 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 134, 135 literal b), 136 literal a) y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>1</sup>, a fin de resolver el Proceso Interno N° 2010-00153; y,

---

<sup>1</sup> **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:*

- 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;*

El auto de 7 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

## A. ANTECEDENTES

### 1. Partes en el Proceso Interno:

<b>Demandante:</b>	PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L.
<b>Demandado:</b>	Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la <b>SIC</b> ) de la República de Colombia.
<b>Tercero Interesado:</b>	CERVECERÍA COLÓN INTERNACIONAL S.A.

---

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

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

(...)

b) carezcan de distintividad;

(...)”

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

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

(...)”

“**Artículo 165.-** La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.”

## 2. Hechos Relevantes

2.1. El 5 de marzo de 2008, PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC el registro de la marca COLON (denominativa) para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas), productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente N° 08 23516).

2.2. El 10 de octubre de 2008, CERVECERÍA COLÓN INTERNACIONAL S.A. formuló oposición a la solicitud del demandante sobre la base de las siguientes marcas:

- a) COLON (denominativa), registrada en Colombia bajo el certificado N° 274601, para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>2</sup>.

Con fecha 19 de diciembre de 2008, PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. solicitó la cancelación por no uso de la marca COLON (denominativa). Al respecto, mediante Resolución 36331 del 22 de julio de 2009 la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la solicitud de cancelación y canceló el registro.

- b) COLON (mixta), previamente registrada en Colombia bajo el certificado N° 359992, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>3</sup>.



CERVECERÍA COLÓN INTERNACIONAL S.A. sostuvo que el signo solicitado genera riesgo de confusión con las marcas registradas.

2.3. La Resolución 03036 del 29 de enero de 2009, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por CERVECERÍA COLÓN INTERNACIONAL S.A. y, en

---

<sup>2</sup> Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); bebidas destiladas; aperitivos; licores y asimilados, comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>3</sup> Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

consecuencia, denegó el registro del signo solicitado COLON (denominativo). Dicha instancia consideró:

- a) Que el signo solicitado reproduce el elemento predominante, a saber, la expresión "COLON", de las marcas opositoras.
- b) Que el signo solicitado no cuenta con elementos que la diferencien de las marcas registradas, razón por la cual se genera riesgo de confusión.
- c) Que existe conexión competitiva entre los productos que identifican las marcas en conflicto.

- 2.4. Con fecha 19 de diciembre de 2008, PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. solicitó la cancelación por no uso de la marca COLON (denominativa), inscrita con certificado 274601 (expediente N° 01-007638).
- 2.5. El 27 de febrero de 2009, PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 03036.
- 2.6. Mediante Resolución 36331 del 22 de julio de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la solicitud de cancelación por no uso presentada por PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. y, en consecuencia, canceló el registro de la marca COLON (denominativa), la cual se encontraba inscrita a favor de CERVECERÍA COLÓN INTERNACIONAL S.A. bajo el registro 274601.
- 2.7. Por Resolución 49992 del 30 de septiembre de 2009, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la SIC confirmó la denegatoria del registro solicitado.
- 2.8. El 23 de febrero de 2010, la demandante interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 03036 y 49992.
- 2.9. Con fecha 26 de abril de 2011, la SIC contestó la demanda.
- 2.10. Mediante providencia del 6 de noviembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso judicial iniciado a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

### **3. Argumentos de la Demanda de PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L.:**

- 3.1. Los productos que amparan las marcas en conflicto son diferentes. El signo solicitado pretende amparar vinos, los cuales son productos de carácter selectivo, mientras que la marca registrada "COLON" (mixta) ampara cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, productos que por su naturaleza son de consumo masivo, por lo que no existe conexión competitiva entre los productos citados, los cuales no son complementarios ni sustitutos.
- 3.2. La SIC violó lo establecido en los Artículos 136 literal a) y 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, debido a que antes de resolver la demanda de oposición la SIC debió resolver la acción de cancelación por no uso seguida contra la marca "COLON" (denominativa), inscrita con certificado N° 274601.
- 3.3. La SIC incurrió en una flagrante violación del Artículo 165 de la Decisión 486, pues la norma enunciada establece que la cancelación de un registro por falta de uso también puede solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto en base a una marca no usada, por lo que era obligación de la SIC suspender el trámite de oposición contra la marca COLON (denominativa), hasta que se decidiera la cancelación por no uso de la marca "COLON" (denominativa), inscrita con certificado N° 274601.
- 3.4. La SIC consideró que la marca objeto de cancelación estaba siendo usada, a pesar de que posteriormente se demostró lo contrario.
- 3.5. Existen casos en los que, a pesar de tratarse de marcas iguales o semejantes, y de estar inscritas a favor de diferentes titulares, se ha permitido la coexistencia de marcas que distinguen productos de la Clase 32, con marcas que distinguen productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, la SIC violó el principio de imparcialidad.

### **4. Argumentos de la Contestación de la SIC:**

- 4.1 La demandante solicitó la cancelación por no uso de la marca COLON (denominativa), inscrita con certificado 274601. Dicho trámite culminó con la cancelación de la marca, otorgándosele al solicitante un derecho preferente, el cual no ejerció dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria de la Resolución 36331.
- 4.2 Desde los puntos de vista ortográfico, conceptual y fonético, el signo solicitado "COLON" (denominativo) comparte su estructura gramatical, fonética y conceptual con la marca COLON (mixta), razón por la cual los

signos en conflicto presentan semejanzas que causan riesgo de confusión.

- 4.3 Las marcas confrontadas distinguen productos que se encuentran en diferentes clases; sin embargo, los canales de comercialización y publicidad de dichos productos son los mismos. En ese sentido, se generaría riesgo de confusión.

**5. CERVECERÍA COLÓN INTERNACIONAL S.A. no contestó la demanda.**

**B. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

1. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2. No procede la interpretación de los Artículos 134 y 135 literal b) de la citada normativa por no resultar pertinentes debido a que las prohibiciones absolutas de registro de marcas, a las que se refieren las normas citadas, no son materia de la controversia discutida ante la Corte consultante.
3. Por lo tanto, solo procede la interpretación de los Artículos 136 literal a) y 165 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>4</sup>.

---

<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:

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

**“Artículo 165.-** La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciataro o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

## C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.
3. El grado de percepción del consumidor medio.
4. Conexión competitiva entre los productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
5. La acción de cancelación por falta de uso como defensa dentro del trámite administrativo de registro.
6. La posibilidad de suspender el trámite de registro marcario si está pendiente un proceso de cancelación de registro por falta de uso sobre la marca base de la oposición.

## D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

### 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

- 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado COLON (denominativo) y las marcas COLON (denominativa) y COLON (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), 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.

---

*El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.”*

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.<sup>5</sup>

- a) El **riesgo de confusión**, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, 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**, que 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 La Corte consultante, al resolver la controversia, 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>6</sup>

- a) **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, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de riesgo de confusión entre los signos confrontados.
- b) **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.
- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- d) **Gráfica (o figurativa):** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

---

<sup>5</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

- 1.4 Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:<sup>7</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 medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
- 1.5 Orientada la Corte consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine 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.

## **2. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.**

- 2.1. Como la controversia radica en la confusión de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que la Corte consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y por un elemento denominativo y uno gráfico, respectivamente. Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual.
- 2.2. Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.

---

<sup>7</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016.

- 2.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.<sup>8</sup>
- 2.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, la Corte consultante debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
- a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión.
  - b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos. Sin embargo, dado que la controversia se presenta entre dos signos conformados por denominaciones idénticas, resulta innecesario desarrollar los criterios para la comparación entre signos denominativos.
- 2.4 En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte consultante debe proceder a realizar 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 los signos “COLON” (denominativo) y “COLON” (mixto). Para su análisis, la Corte consultante debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

### **3. El grado de percepción del consumidor medio.**

- 3.1. En el proceso interno, la demandante señaló, entre otros argumentos, que se debe tomar en cuenta el hecho de que el signo solicitado “COLON” (denominativo) pretende amparar vinos<sup>9</sup>, productos que por su naturaleza son de carácter selectivo, mientras que la marca registrada “COLON” (mixta) ampara cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, productos que por su naturaleza son de

---

<sup>8</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016.

<sup>9</sup> Cabe precisar que el signo solicitado pretende amparar bebidas alcohólicas (excepto cervezas), productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

consumo masivo. En atención a lo señalado, corresponde evaluar el grado de percepción del consumidor medio respecto de los productos que distinguen los signos confrontados.

- 3.2. Al respecto, atendiendo a la naturaleza y características propias de los productos, estos pueden ser adquiridos por un denominado consumidor medio, o por un consumidor de productos selectivos, cuyas particularidades son las siguientes:<sup>10</sup>
  - a) Consumidor medio. Aquel que no efectúa un examen ni muy riguroso, ni muy negligente del producto que piensa adquirir.
  - b) Consumidor de productos selectivos. Se refiere al consumidor que presta un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Dicha evaluación más cuidadosa se sustenta en el costo más elevado de los productos, o en el hecho de tratarse de productos dirigidos a ciertos profesionales especializados. A modo ilustrativo, las circunstancias referidas suelen presentarse al momento de adquirir ropa de alta costura, perfumes de alto costo, instrumental médico especializado, entre otros productos, que por sus singulares características requieren que sus adquirentes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería.
- 3.3. Cuando las marcas objeto de análisis identifican productos de consumo masivo, el consumidor, al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio'. Es decir, aquel de quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.<sup>11</sup>
- 3.4. De otro lado, si los productos identificados con las marcas bajo análisis son de consumo selectivo, se debe tomar en cuenta el nivel de vida, la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado, el sector profesional al cual van dirigidos los productos, etc. En razón de ello, el examen de registrabilidad puede ser menos riguroso. En efecto, debido a la especialización de los productos existen menos posibilidades de que exista riesgo de confusión, pues el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.<sup>12</sup>
- 3.5. En mérito de lo expuesto, para examinar la existencia del riesgo de confusión, la Corte consultante debe evaluar si corresponde tomar en cuenta al consumidor medio o al consumidor de productos selectivos atendiendo a la naturaleza de los productos que distinguen las marcas en conflicto. Así, una vez realizada tal determinación, la Corte

---

<sup>10</sup> De modo referencial ver Proceso 305-IP-2014, pp. 13-14.

<sup>11</sup> Ibídem, p. 15.

<sup>12</sup> De modo referencial ver Proceso 305-IP-2014, pp.14-15.

consultante debe realizar el análisis de riesgo de confusión conforme a las particularidades que correspondan al caso concreto de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial.

#### 4. **Conexión competitiva entre productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza.**

4.1. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado **“COLON” (denominativo)** distingue productos de la **Clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que las marcas base de la oposición:

- a) **“COLON” (denominativa)** distingue productos de la **Clase 33** de la Clasificación Internacional; y,
- b) **“COLON” (mixta)** distingue productos de la **Clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Sin embargo, la marca **“COLON” (denominativa)** que distingue productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional fue cancelada por no uso<sup>13</sup>. En ese sentido, resulta necesario que la Corte consultante proceda a realizar el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 33 que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la Clase 32 que distingue la marca **“COLON” (mixta)**, debido a que se trata de productos pertenecientes a clases distintas.

4.3. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos 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.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Al respecto, conforme se indicó previamente, mediante Resolución 36331 del 22 de julio de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la solicitud de cancelación por no uso presentada por PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. y, en consecuencia, canceló el registro de la marca COLON (denominativa).

<sup>14</sup> **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)

- 4.4. La Corte consultante deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá 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.<sup>15</sup>
- 4.5. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:
- a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza.<sup>16</sup>
  - b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, los medios de publicidad empleados para tales fines<sup>17</sup>, el vínculo entre los productos, el mismo género (clase o especie) de los productos, etc.
  - c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios.<sup>18</sup>
- 4.6. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.<sup>19</sup>
- 4.7. Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, la Corte consultante debe tener en consideración que 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. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un

---

<sup>15</sup> De modo referencial ver, Proceso 156-IP-2014, p. 21.

<sup>16</sup> De modo referencial ver, Proceso 441-IP-2015, pp. 12-13.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.

<sup>19</sup> De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. *Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia*. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.

producto origina una mayor demanda en el otro<sup>20</sup>. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

4.8. La Corte consultante deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.<sup>21</sup>

4.9. En el caso concreto, la Corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado “**COLON**” (denominativo) y, los productos de la Clase 32 de la referida Clasificación, que distingue la marca registrada “**COLON**” (mixta), de conformidad con lo desarrollado en los puntos precedentes.

## **5. La acción de cancelación por falta de uso como defensa dentro del trámite administrativo de registro.**

5.1. En vista de que la demandante señaló entre los argumentos de demanda que la SIC vulneró lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486, concretamente lo referido a la presentación de acciones de cancelación

---

<sup>20</sup> En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “*INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA*”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. – Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “*El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos*”. Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución.

Véase: <<https://books.google.com.ec/books?id=ld8l68bW3eoC&pg=PA247&dq=microeconomia+efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTAC#v=onepage&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false>> (visitado el 9 de mayo de 2016).

<sup>21</sup> De modo referencial, ver Proceso 68-IP-2002, p.11.

por falta de uso como medio de defensa, resulta pertinente analizar el primer párrafo de la disposición citada, cuyo tenor es el siguiente:

*“**Artículo 165.**- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.”*

(...)”

(Subrayado agregado)

- 5.2. Conforme se puede apreciar, el Artículo 165 de la Decisión 486 consagra una disposición en virtud de la cual el solicitante de un registro de marca (marca “A”), sobre la que se ha formulado oposición (en base a una marca “B”), puede solicitar la cancelación por no uso del registro de la marca empleada como base de dicha oposición (cancelación de la marca “B”).
- 5.3. El objetivo que persigue la norma comunitaria en la cancelación como medio de defensa es conseguir que la autoridad competente tenga interés en determinar primero la cancelación de la marca y luego el registro de una marca idéntica o similar.
- 5.4. En el caso concreto se advierte que si bien la demandante invocó la vulneración de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486, concretamente lo referido a la presentación de acciones de cancelación por falta de uso como medio de defensa, la Corte consultante deberá determinar si dicha figura, la de la cancelación como medio de defensa, es aplicable o no al presente caso. De ser aplicable, dicha corte deberá tener en consideración los criterios establecidos por este Tribunal en las Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 180-IP-2006, 024-IP-2010 y 104-IP-2014.
- 5.5. Asimismo, la Corte consultante deberá tomar en cuenta que las normas que regulan los presupuestos procesales y probatorios de la cancelación de la marca por no uso serán aplicables, de ser el caso, a la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro.<sup>22</sup>
6. **La posibilidad de suspender el trámite de registro marcario si está pendiente un proceso de cancelación de registro por falta de uso sobre la marca base de la oposición.**

---

<sup>22</sup> De modo referencial ver, Proceso 180-IP-2006, p. 25.

- 6.1. Sí corresponde suspender el trámite de un registro marcario si está pendiente un proceso de cancelación de registro por falta de uso de la marca base de la oposición. La lógica detrás de esta aseveración es que existiendo ambos procedimientos en trámite, primero debe dilucidar la Autoridad Nacional Competente si la marca base de la oposición ha sido o no usada en el mercado. Si no ha sido usada, y por tanto procede de cancelación, desaparece en el procedimiento de trámite de registro la eventual oposición.

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 2010-00153, 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**

Martha Rueda Merchán  
**MAGISTRADA**

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 el Presidente y el Secretario.

Hernán Romero Zambrano  
**PRESIDENTE**

Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la Entidad 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.