



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 15 de marzo de 2018

Proceso : 367-IP-2017

Asunto : Interpretación Prejudicial

Consultante : Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

Expediente interno del Consultante : 8908-2015-0-1801-JR-CA-23

Referencia : Signos involucrados **MATSUDA eyewear** (denominativo) y **MATSUDA** (mixto)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 8908-2015-S-5^{ta}SECA-CSJLI-PJ del 19 de septiembre de 2017, recibido vía correo electrónico ese mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita interpretación prejudicial del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 8908-2015-0-1801-JR-CA-23; y,

El Auto del 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante : Mb Corp International S.A.C.

Demandados : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - Indecopi de la República del Perú

Golden East S.A.

B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES

Mb Corp International S.A.C. (demandante) solicitó la nulidad de las resoluciones emitidas por el Indecopi (demandado) mediante las cuales se declaró fundada una denuncia iniciada por Golden East S.A. contra Mb Corp International S.A.C. y Grupo Mb Lens S.A.C. (en liquidación)¹ por infracción a lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que se verificó que los signos² que utilizó Mb Corp International S.A.C. para comercializar productos (lentes o monturas), así como realizar actividades económicas

¹ Cabe señalar que dicho extremo de las resoluciones fue declarado firme toda vez que la empresa no presentó recurso impugnativo.

² En la Resolución N° 2197-2015/CSD-INDECOPI, se indicó que los signos que utilizó Mb Corp International S.A.C. en los productos de la Clase 9, así como en actividades económicas relacionadas con la comercialización de dichos productos, fueron los siguientes:

Nº	Signo presuntamente infractor	Descripción
1		MATSUDA ITALY DESIGN
2		MATSUDA EYEWEAR y logotipo
3		MATSUDA
4		MATSUDA UNLIMITED y logotipo
5		MATSUDA y logotipo
6		MATSUDA y logotipo
7		NOMBRE COMERCIAL

relacionadas con la comercialización de los mismos eran similares y confundibles con la marca **MATSUDA eyewear**³ (denominativa) de titularidad de Golden East S.A., por lo que se sancionó a la demandante con una multa.

La demandante indicó que los productos que comercializó fueron adquiridos de una tercera empresa⁴ que contaba con la facultad para utilizar y comercializar productos en el territorio peruano con el signo "MATSUDA" para distinguir productos de la Clase 10 y 28⁵. Agregó, que se vulneró el principio de tipicidad porque no se indicó cuál sería la normativa que permitiría al Indecopi establecer que la responsabilidad por infracciones a la propiedad industrial es de carácter objetivo. Asimismo, manifestó que los Artículos 157 y 158 de la Decisión 486 no establecen restricciones para probar y argumentar la buena fe por el uso de una marca ajena en el mercado.

Por su parte, el Indecopi señaló que la infracción cometida por la demandante quedó debidamente acreditada. Explicó que el dolo y la culpa no son eximentes de responsabilidad al momento de establecer infracciones a la propiedad industrial. Señaló, que la demandante no actuó de buena fe pues tenía pleno conocimiento de que el signo materia de cuestionamiento era de titularidad de Golden East S.A.

Golden East S.A. contestó la demanda indicando que se le otorgó todas las garantías para que la demandante presente sus descargos durante el

³ **Certificado: 76065.** Inscrito el 30 de octubre de 2001. Vigente hasta 30 de octubre de 2021.

Clase 9: para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras máquinas calculadoras, equipo para tratamiento de la información y ordenadores; extintores de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Asimismo, de la información remitida se aprecia que mediante Resolución 0842-2014/TPI-INDECOPI del 12 de mayo de 2014, se confirmó una cancelación parcial a la referida marca, por lo que únicamente distingue aparatos e instrumentos ópticos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

⁴ Grupo Mb Lens S.A.C.

⁵ **Certificado 167038.** Inscrito el 13 de agosto de 2010. Vigente hasta el 13 de agosto de 2020.

Clase 10: para distinguir aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; materiales de sutura.



Certificado Nº 167037. Inscrito el 13 de agosto de 2010. Vigente hasta 13 de agosto de 2020.

Clase 28: para distinguir juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.



procedimiento por lo que no se le habría vulnerado su presunción de inocencia. Del mismo modo, indicó que el Artículo 157 de la Decisión 486 no sería aplicable al caso en la medida que dicho artículo está referido a la licitud de la comercialización de productos originales del legítimo titular de la marca, lo cual no sucedía en el caso pues en las diligencias practicadas en los locales de la demandante se encontraron productos que no eran originales.

La primera instancia judicial falló a favor de los demandados, sosteniendo que las resoluciones cuestionadas fueron debidamente emitidas en tanto que la normativa aplicable no evalúa la intencionalidad o no del infractor al momento establecer la infracción. Indicó que la conducta infractora se encontraba contemplada en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 por lo que no se vulneró el principio de tipicidad y, finalmente, manifestó que los Artículos 157 y 158 de la Decisión 486, regularían conductas distintas a las que son materia de controversia, en consecuencia, no son aplicables al caso.

Finalmente, la demandante interpuso recurso de apelación contra la resolución emitida por la primera instancia judicial, reiterando los argumentos de su demanda.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁶, referido al uso de un signo similar a una marca que pudiera causar confusión o riesgo de confusión con el titular de la marca, el cual se interpretará por ser pertinente.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.
2. Comparación entre signos denominativos compuestos.
3. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
4. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

⁶ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(...)

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

(...)”

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar

- 1.1. Dado que en el presente caso se discute los usos por parte de la demandante de signos con la denominación **MATSUDA** los cuales serían similares a la marca **MATSUDA eyewear** (denominativa) de titularidad de Golden East S.A., resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente:

*“**Artículo 155.-** El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*

(...)

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

(...)”

- 1.2. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características:⁷

a) **Sujetos activos**, personas que pueden interponer la acción:

- (i) **El titular del derecho protegido.** El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.
- (ii) **El Estado.** Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

b) **Sujetos pasivos**, personas sobre las cuales recae la acción:

- (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
- (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.

⁷ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.

- 1.3. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.⁸
- 1.4. Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor⁹. A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:

a) **El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio**

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada.

- b) **Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación.** Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.¹⁰
- c) **Evento de presunción del riesgo de confusión.** La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de

⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

¹⁰ Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “...riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “...riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-IP-2008).

confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

- 1.5. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.¹¹
- 1.6. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del *ius prohibendi* no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.¹²

Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.¹³

- 1.7. De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- 1.8. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.
- 1.9. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2013 del 22 de mayo de 2013.

¹² Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

¹³ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015 del 13 de mayo de 2015.

infracción.

2. Comparación entre signos denominativos compuestos

- 2.1. Como la controversia radica en la supuesta infracción entre los signos con la denominación **MATSUDA**¹⁴ y la marca **MATSUDA eyewear** (denominativa) de titularidad de Golden East S.A., por ser presuntamente similares, es necesario que se comparen 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.¹⁵
- 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.¹⁶
- 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas:¹⁷
- 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 diccionario¹⁸. Como ejemplo tenemos el

¹⁴ Correspondientes a los numerales 1, 2, 3 del cuadro consignado en el pie de página uno del presente documento.

¹⁵ Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo, *sol*; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, *terr*, en enterráis.

lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹⁹

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. En el presente caso, se advierte que los signos en conflicto son compuestos, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:²⁰

- a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.
- b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la

¹⁹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de “morfema”: Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y – es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal *mos* contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural.

²⁰ Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

- c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
- d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su 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.
- e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
- f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

2.5. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá 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 los signos con la denominación **MATSUDA**²¹ y la marca **MATSUDA eyewear** (denominativa) de titularidad de Golden East S.A.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

3.1. Como la controversia radica en la supuesta infracción entre los signos **MATSUDA**²² (mixto) y la marca **MATSUDA eyewear** (denominativa) de titularidad de Golden East S.A., por ser presuntamente similares, es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.²³

²¹ Correspondientes a los numerales 1, 2, 3 del cuadro consignado en el pie de página uno del presente documento.

²² Correspondientes a los numerales 4, 5, 6 del cuadro consignado en el pie de página uno del presente documento.

²³ Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

- 3.2. 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.²⁴
- 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
- 3.4. 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.²⁵
- 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
- a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,²⁶ salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.
 - b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:²⁷
 - (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante

²⁴ Ver Interpretación Prejudicial 46-IP-2013 del 25 de abril de 2013.

²⁵ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

²⁶ Ver Interpretación Prejudicial 129-IP-2015 del 20 de julio de 2015.

²⁷ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

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.

- (ii) 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 diccionario²⁸. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.²⁹

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.
- (iii) 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.
- (iv) 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.
- (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera

²⁸ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de “lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo *sol*; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo *terr*, en *enterráis*.

²⁹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de “morfema”: Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra *mujeres* contiene dos morfemas: *mujer* y *-es*. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., *de*, *no*, *yo*, *el*, *ar*, *-s*, *-ero*. Unidad mínima de significado. La terminación verbal *mos* contiene dos morfemas: *persona*, *primera* y *número*, *plural*.

más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

- 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos **MATSUDA**³⁰ (mixto) y la marca **MATSUDA eyewear** (denominativa).

4. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

Del mismo modo, este Tribunal considera pertinente absolver las consultas formuladas por la Sala consultante en el siguiente orden:

- 4.1. **¿Cuál es la naturaleza de la responsabilidad al calificar un acto como infracción a los derechos de la propiedad industrial sobre una marca?**

Para verificar la existencia de una infracción al derecho marcario, la autoridad competente debe analizar el hecho denunciado o demandado en su integridad, apreciando todas las circunstancias, conductas y relaciones que dan contexto al referido hecho.

El Artículo 155 de la Decisión 486 establece el derecho del titular de una marca consistente en “impedir” a terceros la realización de determinadas acciones, las cuales configuran a su vez supuestos de hecho de una presunta infracción al derecho marcario. En concordancia con ello, el Artículo 238 de la misma Decisión menciona que la acción por infracción puede ser entablada por el titular del derecho marcario y, si la legislación del país miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciarla de oficio.

En el contexto de las normas antes referidas, la autoridad consultante pregunta sobre la naturaleza de la responsabilidad, al calificar un acto como infracción a los derechos de la propiedad industrial.

Sobre el particular, la responsabilidad en materia de derechos marcarios fue objeto de análisis, en la Interpretación Prejudicial 339-IP-2015 del 18 de agosto de 2016, en la que el TJCA señaló lo siguiente:

³⁰ Correspondientes a los numerales 4, 5, 6 del cuadro consignado en el pie de página uno del presente documento.

“...Para responder a la siguiente pregunta de la Corte Consultante, es de advertir que el acto descrito en el literal d) del artículo 155 como constitutivo de infracción marcaría, no exige de ninguna calificación especial subjetiva acerca de la intencionalidad del sujeto que usa en el comercio un signo idéntico o similar. En consecuencia, basta para perfeccionarla, la ejecución del supuesto de hecho allí previsto, es decir, simplemente se debe calificar para el efecto, el “uso en el comercio” de conformidad con las características ya analizadas.

Por lo tanto, el aspecto subjetivo del Dolo y de la Culpa propios en el régimen de responsabilidad civil o penal no tendrían una aplicación directa en los casos de infracción de propiedad industrial, en cuyos eventos es aplicable la responsabilidad objetiva.”

Continuando con el desarrollo jurisprudencial, resulta pertinente explicar en esta oportunidad, que no solo la conducta establecida en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, sino todas las conductas señaladas en los demás literales del referido artículo, en lo vinculado a las marcas, deben ser apreciadas bajo un enfoque de responsabilidad objetiva.

En tal sentido, e independientemente de si la acción por infracción del derecho marcario se conduce a través de un procedimiento administrativo o un proceso jurisdiccional, la autoridad competente debe aplicar el criterio de la responsabilidad objetiva, al momento de verificar si la conducta denunciada o demandada constituye uno o más de los supuestos de hecho previstos en el Artículo 155 de la Decisión.

Dado que la responsabilidad por la infracción del derecho marcario es objetiva, la autoridad administrativa o jurisdiccional que está conociendo la denuncia o demanda, no necesita demostrar que el investigado ha actuado con dolo o culpa para acreditar la existencia de la infracción, sino que bastaría con verificar que la conducta del investigado encaja en uno o más de los supuestos de hecho, de los tipos infractores previstos en la norma antes citada.

En consecuencia, las únicas eximentes en la determinación de la responsabilidad por infracción marcaría son: el caso fortuito, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de un tercero³¹, los cuales tienen que ser imprevisibles e irresistibles. La autoridad nacional competente no tiene la obligación de entrar a analizar si el investigado actuó con dolo o culpa en la realización de la conducta señalada en la norma referenciada para la existencia de la imputación, limitándose a la verificación del nexo causal.

³¹ Se agrega lo referido al hecho exclusivo y determinante de un tercero, pese a no recogerlo de modo expreso la Decisión 486, debido a que dicho eximente de responsabilidad es propio de cualquier escenario de fractura del nexo causal, lo que es aplicable tanto en la responsabilidad civil como en la administrativa.

Es necesario señalar que lo anterior se limita al régimen marcario, toda vez que en determinados casos la norma andina o la institución jurídica aplicable puede tener en cuenta la presencia de buena o mala fe para asignar una consecuencia jurídica determinada. Así, el Artículo 157 de la Decisión 486³² establece que los terceros pueden usar la marca registrada sin consentimiento del titular, en los casos allí previstos, siempre que dicho uso sea de buena fe, no constituya uso a título de marca y no induzca al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios respectivos. Teniendo en cuenta lo anterior, el legislador andino ha incorporado un elemento subjetivo de análisis (la buena fe) como condición *sine qua non* de la licitud de las conductas descritas en dicho artículo.

A modo de ejemplo, distinto al supuesto establecido en el Artículo 157 de la Decisión 486, cabe mencionar que este Tribunal ha reconocido en su jurisprudencia la exigencia de buena fe para la coexistencia de dos nombres comerciales.³³

4.2. Si se adquiere productos para comercializarlos desconociendo que el titular de la marca es un tercero ¿puede considerarse dicho acto como uno de mala fe?

La respuesta a esta pregunta está desarrollada en el Tema 4, párrafo 4.1. del Apartado E de la presente interpretación.

4.3. ¿El hecho de que el denunciado haya adquirido de un tercero los productos comercializados con los signos infractores lo exime de responsabilidad de la infracción prevista en el inciso d) del Artículo 155 de la Decisión 486?

La respuesta a esta pregunta está desarrollada en el Tema 4, párrafo 4.1. del Apartado E de la presente interpretación.

³² **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

“Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

(...)”

³³ Ver Interpretación Prejudicial 42-IP-2017 del 7 de julio de 2017.

4.4. ¿Qué debe entender como actos de buena fe dentro del contexto del Artículo 157 de la Decisión 486?

La respuesta a esta pregunta está desarrollada en el Tema 4, párrafo 4.1. del Apartado E de la presente interpretación.

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 8908-2015-0-1801-JR-CA-23, 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 el Presidente y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE

Gustavo García Brito
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.