



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 28 de noviembre de 2016

Proceso : 438-IP-2016

Asunto : Interpretación Prejudicial

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

Expediente interno del Consultante : 2012-00225

Referencia : Marcas involucradas **CLUB COLOMBIA (mixta)** y **CLUB COLOMBIA (mixta), CLUB COLOMBIA (denominativa)**

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 3378 del 29 de julio de 2016, recibido vía correo electrónico el 17 de agosto de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal h) del Artículo 136 y del Artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00225; y,

El Auto del 15 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante : ASOCIACIÓN CIVIL SIN ÁNIMO DE LUCRO
CLUB COLOMBIA

Demandado : SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tercero interesado : BAVARIA S.A.

2. Hechos relevantes:

2.1. El 9 de febrero de 2005, ASOCIACIÓN CIVIL SIN ÁNIMO DE LUCRO CLUB COLOMBIA (en adelante, **LA ASOCIACIÓN**) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la **SIC**) el registro de la marca CLUB COLOMBIA (mixta)¹ para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.²



2.2. BAVARIA S.A. (en adelante, **BAVARIA**) presentó oposición³ contra la solicitud de registro en base a sus marcas:

a) CLUB COLOMBIA (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 80195, para distinguir cerveza, de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.



b) CLUB COLOMBIA (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 157160, para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

¹ Expediente administrativo 05 11657.

² **Clase 41:** Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

³ No se verifica en el expediente la fecha de presentación de la referida oposición.



- c) CLUB COLOMBIA (denominativa): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 153130, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza⁴.
- d) CLUB COLOMBIA (denominativa): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 164888, para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza⁵.
- 2.3. La Dirección de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 24333 del 7 de mayo de 2010 declaró infundada la oposición presentada y otorgó el registro de la marca CLUB COLOMBIA (mixta).
- 2.4. Mediante escrito del 8 de junio de 2010 BAVARIA interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 24333.
- 2.5. Mediante Resolución 43185 del 20 de agosto de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 24333.
- 2.6. Mediante Resolución 47764 del 6 de septiembre de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC, resolvió el recurso de apelación interpuesto: i) reconociendo la notoriedad de la marca CLUB COLOMBIA, con registro 153130, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, ii) revocando la decisión contenida en la Resolución 24333, iii) declarando fundada la oposición presentada por BAVARIA, y iv) denegando el registro del signo CLUB COLOMBIA (mixto) para la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2.7. LA ASOCIACIÓN mediante escrito de fecha 28 de junio de 2012 presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular la Resolución Administrativa 47764.
- 2.8. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la

⁴ No se aprecian los productos en la página web de la SIC.

⁵ No se aprecian los productos en la página web de la SIC.

demanda y dispuso que se notifique a la SIC y a BAVARIA, como tercero interesado.

2.9. La SIC contestó⁶ la demanda de nulidad presentada por LA ASOCIACIÓN.

2.10. El 4 de septiembre de 2014, BAVARIA presentó escrito de contestación en su calidad de tercero interesado.

2.11. Mediante Auto del 9 de junio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda de LA ASOCIACIÓN:

3.1. Utiliza el nombre comercial CLUB COLOMBIA desde 1920.

3.2. El signo CLUB COLOMBIA ha coexistido en el mercado con el signo CLUB COLOMBIA de BAVARIA sin generarse confusión.

3.3. La marca notoria no se puede proteger respecto de productos que no tienen relación, como sucedió en el presente caso que se denegó el signo solicitado aun cuando entre los servicios y productos de las marcas en controversia no existe conexidad.

4. Argumentos de la contestación de la SIC:

4.1. El signo CLUB COLOMBIA (mixto) se encuentra inmerso en las causales de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 486.

4.2. Existe un inminente riesgo de confundibilidad entre los signos en controversia al ser iguales en su composición fonética.

5. Argumentos del tercero interesado, BAVARIA:

5.1. La SIC concluyó que la marca CLUB COLOMBIA es una marca notoria.

5.2. La denominación CLUB COLOMBIA es el elemento de mayor fuerza, recordación y es la reproducción absoluta del elemento distintivo de la marca notoria.

5.3. Existe una relación de complementariedad entre los servicios y productos que distinguen las marcas en controversia.

⁶ No se verifica en el expediente la fecha de presentación de la referida oposición.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal h) del Artículo 136 y del Artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.⁷
2. No procede la interpretación del Artículo 235 de la citada normativa por no resultar pertinente, debido a que la causal de cancelación a la que se refiere la norma citada no es materia de la controversia discutida.
3. Procede la interpretación del Literal h) del Artículo 136 de la norma citada, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con una marca notoriamente conocida.
4. De oficio se interpretará el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁸, toda vez que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con marcas registradas.

⁷ **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:*

(...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

*“**Artículo 235.-** Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.”*

⁸ **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;

(...)”

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre marcas mixtas.
3. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.
4. Solicitud de marca previamente utilizada como nombre comercial.
5. Coexistencia de hecho de marcas.
6. La marca notoriamente conocida, su protección.
7. Conexión competitiva entre los servicios de la Clase 41 y productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos**

- 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y las marcas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa), 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. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.⁹

⁹ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016.

- 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. 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.
- 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.
- 1.5. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:¹⁰
- 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 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 obvia.
 - c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

¹⁰ Ibídem.

- 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.

1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:¹¹

- 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.

1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar 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

2.1. De acuerdo a lo alegado por la SIC y BAVARIA, existiría confusión entre la marca **CLUB COLOMBIA** (mixta) y la marca **CLUB COLOMBIA** (mixtas).

2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

¹¹ Ibídem.

- 2.3. De acuerdo con la doctrina especializada, *“en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”*.¹²
- 2.4. 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.¹³
- 2.5. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.¹⁴
- 2.6. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente¹⁵:
- a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:¹⁶
 - (i) 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.
 - (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

¹² Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta), 14 de mayo de 2008.

¹³ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

¹⁴ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016.

¹⁵ Ibídem.

¹⁶ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

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 diccionario¹⁷. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**, **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹⁸

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

¹⁷ 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*.

¹⁸ 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.

- b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:
- (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
 - (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
 - (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.¹⁹
- c) Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión²⁰, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

2.7. 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 las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y la marca CLUB COLOMBIA (mixtas).

3. Comparación entre marcas mixtas y denominativas

3.1. Como una de las controversias radica en la presunta confusión entre la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y la marca CLUB COLOMBIA (denominativas), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.

¹⁹ De modo referencial, ver Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10.

²⁰ Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 129-IP-2015 del 20 de julio de 2015, p. 10.

- 3.2. Las marcas denominativas, llamadas 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.²¹
- 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
- 3.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en las marcas mixtas, 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.²²
- 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas mixtas y denominativas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente.
- a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta 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 podrían incurrir en riesgo de confusión.
 - b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos señaladas en el numeral 2.6. de la presente sección.

²¹ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

²² Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

- 3.6. En ese sentido, se deberá verificar que se ha realizado 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 la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y la marca CLUB COLOMBIA (denominativas).

4. Solicitud de marca previamente utilizada como nombre comercial

- 4.1. En el presente caso LA ASOCIACIÓN alegó que utiliza el nombre comercial CLUB COLOMBIA desde 1920.
- 4.2. Al respecto, este Tribunal ha señalado que si bien la normativa comunitaria otorga protección al nombre comercial en relación con el registro de marcas idénticas o similares, esto no le da el derecho inexorable a su titular para registrarlo como marca. El titular de un nombre comercial debe someterse al análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el cual intervienen muchos factores y lo convierten en un análisis complejo y autónomo; en este proceso se deben analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, entre muchos otros.²³

5. Coexistencia de hecho de marcas

- 5.1. LA ASOCIACIÓN señaló que la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y las marcas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa) coexisten desde hace varios años en Colombia, y a la fecha no se ha presentado ninguna clase de conflicto. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos".
- 5.2. 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.
- 5.3. 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.
- 5.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en

²³ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 156-IP-2012 de fecha 6 de febrero de 2013, p. 17.

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 los consumidores.

- 5.5. 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).
- 5.6. 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.
- 5.7. 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 prolongado 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.

6. La marca notoriamente conocida, su protección

- 6.1. Tomando en consideración que BAVARIA formuló oposición alegando la notoriedad de su marca CLUB COLOMBIA, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente:

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

(...)

h) *constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”*

- 6.2. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.²⁴
- 6.3. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca²⁵.
- 6.4. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la

²⁴ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

²⁵ Ibídem.

reputación de aquella²⁶, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.

- 6.5. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro.²⁷
- 6.6. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición²⁸. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado.²⁹
- 6.7. Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien

²⁶ Ibídem.

²⁷ De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12.

²⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

²⁹ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

“Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”

para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.³⁰

6.8. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486, los cuales se detallan a continuación:³¹

- a) **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).
- b) **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.
- c) **El riesgo de dilución** es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:

*“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.*³²

Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.³³

³⁰ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

³¹ Ibídem.

³² MONTEAGUDO, Montiano. *La Protección de la Marca Renombrada*. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

³³ De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19.

- d) **El riesgo de uso parasitario** es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.³⁴

- 6.9. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.³⁵
- 6.10. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- 6.11. Por lo expuesto, a efectos de que una marca registrada merezca protección contra los riesgos que se han detallado precedentemente, previamente deberá haberse determinado que se trata de una marca notoriamente conocida, conforme a los requisitos que exige la normativa andina para efectuar tal declaración. De ser este el caso, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

³⁴ Ibídem.

³⁵ De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26.

7. Conexión competitiva entre los servicios de la Clase 41 y productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza

- 7.1. En la controversia planteada BAVARIA señala que entre los productos que distinguen sus marcas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa) en las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional que distingue la marca CLUB COLOMBIA (mixta) existe una relación de complementariedad. En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre los productos de las Clases 32 y 33 que distinguen las marcas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa) y los servicios de la Clase 41 que distingue la marca CLUB COLOMBIA (mixta).
- 7.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.³⁶
- 7.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.³⁷
- 7.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:
- a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.**

³⁶ **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)

³⁷ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la

tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

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

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

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00225, 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 Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.