



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 7 de julio de 2017

**Proceso** : 76-IP-2017

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

**Consultante** : Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

**Expediente interno del Consultante** : 2016-438111

**Referencia** : Signos involucrados SAINT GEORGE'S SCHOOL, SGS (Denominativa), ST.GEORGE.S SCHOOL-BOGOTA 1958 (Mixta) y denominación SAINT GEORGE SCHOOL PEREIRA S.A.S. (Mixta)

**Magistrado Ponente** : Hugo Ramiro Gómez Apac

### VISTOS

El Oficio 1003-097 del 10 de marzo de 2017, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2016-438111; y,

El Auto del 24 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

## **A. ANTECEDENTES**

### **1. Partes en el Proceso Interno**

**Demandante** : Fundación San Jorge

**Demandado** : Saint George School Pereira S.A.S.

### **2. Hechos relevantes**

- 2.1. El 29 de noviembre de 2016, Fundación San Jorge (en adelante, la **Fundación**) interpuso acción por infracción de derechos de propiedad industrial contra Saint George School Pereira S.A.S. (en adelante, **Saint George School Pereira**) ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la **SIC**) de la República de Colombia, por el uso de la denominación "SAINT GEORGE SCHOOL", basándose en la titularidad que ostenta la Fundación sobre las marcas SAINT GEORGE SCHOOL, SGS y ST.GEORGE´S SCHOOL (mixtas).
- 2.2. El 16 de febrero de 2017, Saint George School Pereira contestó la demanda.
- 2.3. El 2 de marzo de 2017, mediante Auto 17029, el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC de la República de Colombia citó a las partes a audiencia y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

### **3. Argumentos de la demanda presentada por la Fundación**

- 3.1. Es titular de ocho registros de marcas con las denominaciones SAINT GEORGE SCHOOL, SGS, ST.GEORGE´S SCHOOL, Colegio San Jorge de Inglaterra y Fundación San Jorge, para distinguir servicios y productos de las Clases 41 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 3.2. Señaló que sus registros de marcas componen una familia de marcas derivada de la marca "SAINT GEORGE" y/o su traducción al español "SAN JORGE".
- 3.3. El SAINT GEORGE´S SCHOOL - COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA fue fundado en 1985, y goza de reconocimiento y reputación.
- 3.4. Saint George School Pereira viene utilizando de manera no autorizada la expresión "SAINT GEORGE SCHOOL" a título de marca y enseña comercial para indicar sus servicios educativos. Asimismo, utiliza de forma no autorizada esa expresión como nombre comercial para distinguir actividades económicas relacionadas con establecimientos educativos.

- 3.5. La demandada utiliza públicamente una expresión que reproduce su marca denominativa SAINT GEORGE´S SCHOOL, SGS. (Certificado 509469) y resulta confundible con las marcas mixtas: ST. GEORGE´S SCHOOL (Certificados 422456, 509467 y 509468).<sup>1</sup>
- 3.6. La expresión “SAINT (ST.) GEORGE” es el elemento distintivo que caracteriza la familia de marcas, mientras que las expresiones “SCHOOL - COLEGIO” y “DE INGLATERRA” son elementos descriptivos y de uso común.
- 3.7. En su componente visual los signos confrontados comparten el uso de un escudo, la inclusión de San Jorge como patrono de Inglaterra cabalgando en su armadura medieval y la cinta con el nombre del colegio en la parte inferior.
- 3.8. Dada la identidad de las expresiones nominativas y la similitud existente a nivel gráfico estamos ante una clara infracción a los derechos de propiedad intelectual.
- 3.9. Solicitó lo siguiente:
  - Cese de los actos infractores.

1

Marca	Clase	Certificado
SAINT GEORGE SCHOOL, SGS	41 y 16	509469
ST.GEORGE´S SCHOOL (Mixta) 	41 y 16	422456
ST.GEORGE´S SCHOOL (Mixta) 	41 y 16	509467
ST.GEORGE´S SCHOOL (Mixta) 	41 y 16	509468

- Que Saint George School Pereira S.A.S. se abstenga de utilizar la expresión SAINT GEORGE así como sus elementos figurativos para identificar productos de la Clase 16 y servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Que modifique su nombre de dominio, su razón social y nombre comercial prescindiendo de la denominación SAINT GEORGE.
- Que se abstenga de efectuar publicidad con la expresión SAINT GEORGE o elementos figurativos confundibles con sus marcas.
- Que se publique la sentencia condenatoria.
- Se ordene el pago de perjuicios por COP 3,600.000.000.

#### **4. Argumentos de la contestación presentada por Saint George School Pereira S.A.S.**

- 4.1. La Fundación no utiliza todas sus marcas registradas, y tan solo la marca SAN JORGE DE INGLATERRA goza de reconocimiento.
- 4.2. No ha utilizado las marcas de la demandante sino su nombre comercial y su razón social de manera previa al registro marcario de la demandante, de manera pública, de buena fe y a la luz del derecho mercantil.
- 4.3. La denominación que utiliza es su propio nombre, que es distinto tanto en inglés como español de las marcas registradas y se utiliza en un ámbito territorial donde no se da desviación de clientela.
- 4.4. La enseña comercial del demandado es diferente a las marcas registradas y lo único que los une es un ícono genérico de un caballo medieval con alusión a SAINT GEORGE, por lo que no existe riesgo de confusión ni de asociación.
- 4.5. No existe perjuicio económico a la Fundación demandante en razón al mercado, dado que ambas partes atienden en sus respectivas regiones. Adicionalmente, señala que es una sociedad pequeña con pocos activos y pocos estudiantes.
- 4.6. La Fundación estaría cometiendo actos de competencia desleal porque previo a su registro como marca estarían registrados en el Registro Mercantil las instituciones educativas SAINT GEORGE SCHOOL en las ciudades de Pereira y Montería, las que coexistirían pacíficamente.

#### **B. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

1. La Entidad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup>, **en el sentido de que se explique lo siguiente:**

---

<sup>2</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

- (i) *¿Cuáles son los criterios para determinar que una marca cuenta con elementos denominativos genéricos?*
- (ii) *¿Cómo se diferencia el uso a título de marca y el uso a título de razón social?*
2. En el presente caso, no procede la interpretación de los Literales a), b), c), e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486, toda vez que los supuestos contemplados en dichos literales no corresponden a los hechos alegados en la denuncia.
3. Únicamente procede la interpretación del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, toda vez que la demanda por infracción de derechos de marca versa sobre el supuesto contemplado en el mencionado literal.
4. De oficio, se procede a interpretar los Artículos 190, 191 y 193 de la Decisión 486<sup>3</sup>, por ser materia controvertida el conflicto entre nombre comercial y marca registrada.

---

**“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:

- a) *aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
- b) *suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
- c) *fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*
- 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) *usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;*
- f) *usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”*

<sup>3</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

**“Artículo 190.-** Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”

**“Artículo 191.-** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”

## C. 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 mixtos.
3. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
4. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas o genéricas. La marca débil.
5. Familia de marcas.
6. El nombre comercial.
7. Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia.
8. Preguntas formuladas por el Órgano consultante.

## D. 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. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la Saint George School Pereira por parte de la Fundación, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, 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, y cuenta con las siguientes características:<sup>4</sup>

---

**“Artículo 193.-** Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.”

<sup>4</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

- 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.

1.3. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelarse 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.<sup>5</sup>

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 consumidor<sup>6</sup>. 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.

---

<sup>5</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.

<sup>6</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 del 07 de diciembre de 2015.

**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.<sup>7</sup>
- 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 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, 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.<sup>8</sup>

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 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.<sup>9</sup>

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

---

<sup>7</sup> 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).

<sup>8</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2013, del 22 de mayo de 2013.

<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015.

restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.<sup>10</sup>

- 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 a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486.
- 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 infracción.

## **2. Comparación entre signos mixtos**

- 2.1. De acuerdo a lo alegado por la Fundación existiría confusión entre sus marcas mixtas registradas y el signo utilizado por Saint George School Pereira, por lo que corresponde su análisis.
- 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.
- 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*”.<sup>11</sup>
- 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

---

<sup>10</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015, del 13 de mayo de 2015, p.8.

<sup>11</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Fundamentos del Derecho de Marcas*. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240.

causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.<sup>12</sup>

- 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.<sup>13</sup>
- 2.6. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:<sup>14</sup>
- a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:
- (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 que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario<sup>15</sup>. 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.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

<sup>13</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016.

<sup>14</sup> Ibidem.

<sup>15</sup> 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*.

<sup>16</sup> 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

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.
- b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:
- (i) **El trazado:** son los trazos del dibujo que forman el signo.
  - (ii) **El concepto:** es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
  - (iii) **Los colores:** si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro .

---

mínima de significado. La terminación verbal *mos* contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural.

- (iv) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez 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 el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.
  - (v) Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, 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.
  - (vi) 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.<sup>17</sup>
- c) Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, 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 los criterios señalados en los puntos precedentes.

### **3. Comparación entre signos mixtos y denominativos**

- 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre las marcas mixtas registradas a favor del demandante y los signos denominativos utilizados por el demandado, 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.
- 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,

---

<sup>17</sup> De modo referencial, ver Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.<sup>18</sup>

- 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.<sup>19</sup>
- 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, 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 el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos 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 el signo mixto predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos<sup>20</sup>, desarrollado en el Literal a) del ítem 2.6., del tema 2 de la presente Interpretación Prejudicial.
- 3.6. Como el elemento denominativo en los signos compuestos está integrado por dos o más palabras<sup>21</sup>, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 46-IP-2013 de fecha 25 de abril de 2013.

<sup>19</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

<sup>20</sup> Ibidem.

<sup>21</sup> Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

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

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

3.7. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, 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 los signos materia de controversia. Para su análisis, se deberá 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. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

#### **4. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas o genéricas. La marca débil.**

4.1. En el presente caso, se ha señalado que las marcas base de la denuncia contienen las expresiones “SCHOOL- COLEGIO” y “DE INGLATERRA” que serían términos descriptivos, respecto de los productos y servicios de la Clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

- 4.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.<sup>23</sup>
- 4.3. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.<sup>24</sup>
- 4.4. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.<sup>25</sup>
- 4.5. La palabra técnica constituye toda expresión utilizada en algún área específica conformada por personas de una determinada profesión, oficio o actividad científica, entre otros. Por tanto, son palabras que están dotadas de un significado propio para determinadas personas dentro de un sector especializado. Así, desde el punto de vista marcario, un término es técnico cuando es necesario utilizarlo en un ámbito especializado, para señalar o designar el producto o servicio que desea proteger.
- 4.6. Si bien la normativa andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas o genéricas, estas palabras o partículas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas o genéricas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición y, además, tiene un bajo nivel de acción para infracciones en relación con dichos elementos, toda vez que las partículas descriptivas o genéricas se deben excluir del cotejo de la marca.
- 4.7. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga

---

<sup>23</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 336-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

<sup>24</sup> Ibidem.

<sup>25</sup> Ibidem.

tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.<sup>26</sup>

- 4.8. Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos o genéricos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.

## 5. Familia de marcas

- 5.1. De acuerdo a lo alegado por la Fundación, esta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término “SAINT GEORGE” y su traducción en español “SAN JORGE”, por lo que se desarrollara dicho tema.
- 5.2. Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.
- 5.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.<sup>27</sup>
- 5.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra

<sup>26</sup> De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12.

<sup>27</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 433-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, p. 18 y 19.

persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.<sup>28</sup>

- 5.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

## **6. El nombre comercial**

- 6.1. Saint George School Pereira alega que usa el signo SAINT GEORGE SCHOOL debido a que corresponde a su nombre comercial, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial.
- 6.2. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como *“...cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.”*
- 6.3. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

### **Características del nombre comercial**

- 6.4. Las principales características del nombre comercial son las siguientes<sup>29</sup>:
- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

---

<sup>28</sup> Ibídem.

<sup>29</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-IP-2009, del 12 de noviembre de 2009.

- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

### **Protección del nombre comercial**

- 6.5. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.
- 6.6. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: *“Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”*.<sup>30</sup>
- 6.7. Este Tribunal también ha manifestado que:

*“(…) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (...). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para*

<sup>30</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 45-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial N° 581, del 12 de julio de 2000.

*acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro*".<sup>31</sup>

- 6.8. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional *"que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...) La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario"*.<sup>32</sup>
- 6.9. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada país miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
- 6.10. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
- 6.11. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.
- 6.12. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

---

<sup>31</sup> Ibidem.

<sup>32</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-IP-98, del 11 de marzo de 1998.

## 7. **Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia**

- 7.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso y el tema desarrollado anteriormente, este Tribunal considera pertinente desarrollar el presente acápite.
- 7.2. De conformidad con lo establecido en el Artículo 191 de la Decisión 486 el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
- 7.3. Es una realidad de los Países Miembros de la Comunidad Andina que excepcionalmente dos o más empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de confusión o asociación, lo que tiene que determinarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.<sup>33</sup>

En efecto, es usual y frecuente en los países miembros de la Comunidad Andina que dos o más empresas pequeñas (restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc.) utilicen nombres comerciales idénticos o similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de personas naturales, y que operan en ámbitos geográficos distintos, lo cual hace necesario dar una solución a este tipo de situaciones que serían excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el territorio nacional.

- 7.4. Por tal razón, este Tribunal, considera que, de manera excepcional y con relación a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base de los siguientes criterios<sup>34</sup>:

<sup>33</sup> La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI menciona lo siguiente:

*“A diferencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un territorio e incluso exceder de las fronteras de un país, los nombres comerciales a menudo distinguen a empresas cuyas actividades están limitadas a cierto territorio. En estos casos sería permisible, por ejemplo, que dos empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes puedan usar nombres comerciales o similares, pues no habría riesgo de interferencia ni de confusión. Esto tendrá necesariamente que apreciarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.”*

(Subrayado agregado)

Taller de la OMPI sobre Signos distintivos y Denominaciones de origen para funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. Caracas, 17 y 18 de junio de 1997. Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI: OMPI/MAO/CCS/97/1, p. 20.

En: [http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI\\_MAO\\_CCS\\_97/OMPI\\_MAO\\_CCS\\_97\\_1\\_E.pdf](http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_MAO_CCS_97/OMPI_MAO_CCS_97_1_E.pdf) (Consulta: 30 de mayo de 2017).

<sup>34</sup> Estos criterios son aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada.

- a) Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso.
- b) Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales.
- c) Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto.
- d) Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> **El grado de conocimiento de los signos en conflicto** para establecer si tienen un nivel bajo, medio o alto de impacto en el consumidor. Así, se pueden aplicar, entre otros, los siguientes criterios:

- Nivel de afluencia de consumidores locales y turistas en el ámbito geográfico en que se desenvuelven los signos en conflicto. Entre mayor afluencia mayor nivel de impacto.
- Utilización de canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre mayor presencia virtual mayor nivel de impacto.
- Nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre mayor de publicidad en medios masivos mayor nivel de impacto.

**La percepción del público consumidor** para determinar la posibilidad de error en su elección, de conformidad con lo siguiente:

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

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

- **Criterio del consumidor selectivo.** Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente de que el servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los

- 7.5. Se entiende por ámbito geográfico distinto el hecho de que los locales comerciales o industriales estén ubicados en diferentes provincias, departamentos o regiones dentro de un mismo país. Es importante precisar que la sola lejanía no es garantía de ausencia de riesgo de confusión, por lo que se deberá tener en consideración el nivel de afluencia de consumidores locales y turistas, los canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios y el nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios.
- 7.6. Dentro de un mismo ámbito geográfico (barrio, localidad, parroquia, distrito, cantón, municipalidad) no pueden coexistir dos o más nombres comerciales idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusión en los consumidores.
- 7.7. No cabe la posibilidad de coexistencia si el nombre comercial usado por primera vez ha sido inscrito en el registro de propiedad industrial al mismo tiempo que su primer uso, como tampoco si uno de los signos en conflicto es notorio.
- 7.8. Ahora bien, es importante aclarar que la coexistencia de dos signos distintivos (que se encuentran operando en ámbitos territoriales distintos) no se puede interpretar como un impedimento para que los titulares de dichos signos puedan ampliar o expandir sus actividades económicas, siempre que actúen de buena fe y se mantengan todas las demás condiciones que dieron lugar a su coexistencia; y, en el evento de que los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansión territorial llegando o pudiendo llegar a tener presencia en el ámbito de influencia territorial del otro, estos pueden suscribir un Acuerdo de Coexistencia, en el que se deberán incluir cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto, acuerdo que deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o rechace, observando los parámetros que sobre el particular ha establecido este Tribunal.

## 8. Preguntas formuladas por el Órgano consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las

---

platos, manejo publicitario, promociones, etc.

- **Criterio del consumidor especializado:** Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

8.1. ***¿Cuáles son los criterios para determinar que marca cuenta con elementos denominativos genéricos?***

En relación a esta interrogante, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el tema 4 del Apartado D de la presente Interpretación Prejudicial.

8.2. ***¿Cómo se diferencia el uso a título de marca y el uso a título de razón social?***

Mientras que la razón social da cuenta de la naturaleza y existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles —esto es, constituye el nombre de la sociedad o empresa—; la marca es aquel signo que tiene como finalidad distinguir productos o servicios de otro u otros semejantes en el mercado, de modo tal que constituye una importante fuente de información, siendo que el derecho a su uso exclusivo se adquiere por el registro.<sup>36</sup>

No se puede concebir a una sociedad o persona jurídica actuando dentro de la vida jurídica sin una identificación que constituye la razón social, la que generalmente nace por la inscripción en el registro mercantil.

En atención a lo anterior, este Tribunal considera que el empleo de una determinada denominación debe estar condicionado a la identificación e información del comerciante en el giro de su negocio y no con la finalidad de identificar o distinguir productos, servicios o actividades económicas en el mercado.

Es decir, es posible que un comerciante pueda utilizar en el mercado su razón social, siempre que dicho uso no esté destinado a la identificación de productos, servicios o actividades económicas, no resulte confundible con signos distintivos registrados a favor de terceros y no induzca a error al público consumidor respecto del origen empresarial. Asimismo, resulta necesario que ese uso se limite a informar al consumidor sobre la existencia del comerciante como persona jurídica.

Sin embargo, es posible que un comerciante tenga una razón social y una marca idéntica a esta, recayendo en la Entidad consultante la facultad de decidir si el uso efectuado infringe o no derechos de terceros.

---

<sup>36</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

**“Artículo 154.-** El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2016-438111, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

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

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**

Hernán Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

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

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**PRESIDENTA**

Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la 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.