



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 26 de agosto de 2016

Proceso : 533-IP-2015

Asunto : Interpretación Prejudicial

Consultante : Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú)

Expediente interno del Consultante : 01553-2010-0-1801-JR-CA-07

Referencia : Marcas involucradas “**RURAQ MAKI HECHO A MANO**” y logotipo (mixto) e “**IDEA RUNA MAKI IDENTIDAD DESARROLLO AMERINDIO**” y logotipo (mixto)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 1553-2010-0/5^{ta}SECA-CSJLI-PJ del 15 de octubre de 2015, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 01553-2010-0-1801-JR-CA-07; y,

El Auto del 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante : Instituto Nacional de Cultura del Perú

Demandado : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

2. Hechos relevantes:

2.1. El 30 de enero de 2009, el Instituto Nacional de Cultura (en adelante, el **INC**) solicitó a la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el **Indecopi**) el registro de la marca “RURAQ MAKI HECHO A MANO” y logotipo (mixto) para distinguir servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajo de oficina, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente 380578-2009).



2.2. Una vez publicada la solicitud de registro y habiendo transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486¹, no se presentaron oposiciones.

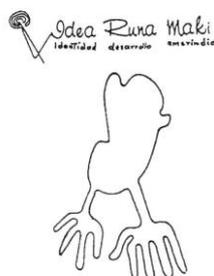
2.3. El 31 de julio de 2009, mediante Resolución 12776-2009/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi denegó el registro del signo solicitado, señalando que podría generarse un riesgo de confusión con los siguientes signos:

- a) La marca de servicios conformada por la denominación “IDEA RUNA MAKI IDENTIDAD DESARROLLO AMERINDIO” y logotipo (mixto), previamente registrada en Perú bajo el Certificado 27616, de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza²; y,

¹ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

*“**Artículo 146.-** Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
(...)”*

² Publicidad, alquiler de material publicitario, difusión de anuncios publicitarios, servicios de asesores para la organización y dirección de negocios relacionados con arte, utilización de mercadeo de productos relacionados con el arte, evaluación de la oferta y la demanda por parte del público consumidor, incluyendo el análisis de la factibilidad, de comercialización de nuevos productos, estudios altamente calificados de asesoramiento de empresas e instituciones relacionadas con el mercado y compra-venta de productos y servicios ya sea en forma directa o a través de



- b) La denominación “RURAQMAKI” y logotipo (mixto), previamente solicitada en el Perú bajo el Expediente 377609-2008³, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁴.



2.4. Adicionalmente, en la Resolución 12776-2009/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi señaló lo siguiente:

- a) Con relación al signo solicitado con anterioridad “RURAQMAKI” y logotipo (mixto), la semejanza entre los signos radica en que presentan la denominación RURAQ MAKI - RURAQMAKI, toda vez que si bien el signo está conformado por un solo término (RURAQMAKI) y el signo solicitado en el procedimiento por dos (RURAQ MAKI), al estar conformadas por las mismas vocales y consonantes generan el mismo sonido. Además, algunos servicios que pretende distinguir el signo solicitado incluyen algunos servicios que distingue el signo solicitado con anterioridad.
- b) Con relación a la marca “IDEA RUNA MAKI IDENTIDAD DESARROLLO AMERINDIO” y logotipo (mixto), la Dirección determinó que la semejanza radica en que los signos presentan en su conformación, en forma idéntica, la denominación MAKI, además

establecimientos comerciales, o ya sea a través de cualquier medio que facilite la prestación de dichos servicios.

³ Solicitud presentada el 24 de diciembre de 2008.

⁴ Organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; gestión de negocios comerciales; reagrupamiento por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; tales servicios pueden ser prestados por tiendas minoristas, almacenes al por mayor, o a través de órdenes de catálogos por correo o a través de medios electrónicos.

de las similitudes que presentan los términos RURAQ y RUNA. Asimismo, determinó que algunos servicios que pretende distinguir el signo solicitado incluyen algunos servicios que distinguen la marca registrada.

- 2.5. Con Resolución 9593-2009/DSD, de fecha 8 de junio de 2009, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo "RURAQMAKI" y logotipo (mixto), correspondiente al Expediente 377609-2008.
- 2.6. El 10 de agosto de 2009, el INC interpuso recurso de apelación contra la Resolución 12776-2009/DSD-INDECOPI.
- 2.7. El 11 de diciembre de 2009, mediante Resolución 3372-2009/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 12776-2009/DSD-INDECOPI.⁵
- 2.8. El 08 de marzo de 2010, el INC interpuso demanda contenciosa administrativa, solicitando la nulidad de las Resoluciones 3372-2009/TPI-INDECOPI y 12776-2009/DSD-INDECOPI.
- 2.9. El 03 de junio de 2010, el Indecopi contestó la demanda y solicitó que la misma sea declarada infundada en todos sus extremos.
- 2.10. Mediante sentencia del 29 de diciembre de 2010, el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.
- 2.11. El 20 de enero de 2011, el INC interpuso recurso de apelación contra la sentencia judicial de primera instancia.
- 2.12. Mediante Resolución número nueve, del tres de agosto de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, además de un pronunciamiento sobre los siguientes cuestionamientos:
 - (i) ¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta al realizar el cotejo marcario entre signos conformados por expresiones en idiomas nativos como el quechua, cuyos conceptos pueden guardar relación

⁵ Cabe precisar que mediante Resolución 3371-2009/TPI-INDECOPI de fecha 11 de diciembre de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, denegó el registro del signo solicitado con anterioridad ("RURAQMAKI" y logotipo), por lo que dicha instancia solo realizó el examen comparativo del signo solicitado con la marca registrada IDEA RUNA MAKI IDENTIDAD DESARROLLO AMERINDIO (Certificado 27616).

pero que a la vez resultan arbitrarios para los servicios que pretenden distinguir?

- (ii) ¿Los signos conformados por expresiones en idiomas nativos como el quechua pueden ser tomados como evocativos o deben ser tratados como signos de fantasía?

2. Argumentos de la demanda del INC:

- 2.1. Los signos en conflicto no generarían confusión en el público consumidor puesto que el impacto visual es distinto uno del otro. Por un lado, en la marca registrada denominada “IDEA RUNA MAKI IDENTIDAD DESARROLLO AMERINDIO” y logotipo (mixto), el elemento predominante es el figurativo, y en segundo grado las palabras “IDEA RUNA MAKI”. En cambio, respecto del signo solicitado “RURAQ MAKI HECHO A MANO” y logotipo (mixto), el elemento predominante son las palabras “RURAQ MAKI”, y solo en segundo grado las palabras “HECHO A MANO” (letras en menor tamaño).
- 2.2. Fonéticamente los signos confrontados son diferentes y no crearían confusión entre los consumidores, ya que las palabras con las que vienen acompañados los signos en conflicto hacen que el sonido de la pronunciación sea distinto. Respecto de la marca registrada, a las palabras “RUNA MAKI” se le antepone la palabra “IDEA”, complementándose con “IDENTIDAD DESARROLLO AMERINDIO”, mientras que en el signo solicitado a registro, a las palabras “RURAQ MAKI” le siguen las palabras “HECHO A MANO”.
- 2.3. La autoridad administrativa ha tenido un trato discriminatorio al momento de analizar la fonética de las palabras que conforman el signo solicitado a registro, porque solo ha considerado la pronunciación en español cuando lo que correspondía, dado su origen, era hacerlo en quechua.
- 2.4. Del cotejo de marcas que se realizará se deberá identificar qué elementos prevalecen y tienen mayor influencia en la mente del consumidor medio, si el denominativo o el gráfico. En el caso, en la marca registrada el elemento que prevalece es el figurativo, y en el signo solicitado son las palabras “RURAQ MAKI”.
- 2.5. Lo importante es determinar si ambos signos producen una impresión en conjunto similar, lo que no sucede para el caso en concreto, pues la impresión de ambas denominaciones en conjunto es completamente distinta, no habiendo posibilidad de que el público consumidor pueda asociar ambas marcas con su denominación.

3. Argumentos de la contestación del Indecopi:

- 3.1. El demandante pretende que se evalúen los signos aislando sus componentes. Sin embargo, la ley establece que los signos deben ser

apreciados de manera conjunta, tomando en cuenta la impresión general que dejan; asimismo, la autoridad administrativa no puede dejar de lado su obligación de valorar como lo haría un consumidor.

- 3.2. El elemento que goza de mayor relevancia en ambas marcas es el denominativo: “RURAQ MAKI” (signo solicitado) y “RUNA MAKI” (marca registrada).
- 3.3. El consumidor se verá confundido respecto del origen empresarial a nivel denominativo, constituido por los mismos vocablos “RURAQ MAKI” y “RUNA MAKI”, los cuales a nivel fonético presentan similar pronunciación.
- 3.4. Si bien existen elementos adicionales en el signo solicitado, ninguno de dichos elementos es de gran importancia para el conjunto; por el contrario, los elementos de mayor énfasis son las partes denominativas “RURAQ MAKI” y “RUNA MAKI”, y los elementos que acompañan a ambos tienen un valor secundario.
- 3.5. Respecto de la presunta discriminación contra el idioma quechua, la autoridad administrativa no puede apartarse de la realidad del mercado, el cual muestra a un consumidor medio que desconoce la pronunciación correcta de las voces quechuas y que en virtud de ello le conferirá a las palabras de dicho origen la pronunciación que las reglas del idioma castellano le aconsejan.

4. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia:

- 4.1. La primera impresión que causan ambas marcas es la misma; es decir, son pasibles de confusión en el sentido de que se necesita un examen más detallado y consciente para descubrir las diferencias.
- 4.2. Las marcas confrontadas comparten más elementos en común que las asemejan y menos elementos que las diferencian.
- 4.3. Existen otros elementos que acompañan al signo solicitado a registro, pero estos pasan desapercibidos y no son suficientes para diferenciar las marcas objeto de discusión, hecho que indubitablemente generaría confusión en el público consumidor.

5. Argumentos de la apelación del INC:

- 5.1. La sentencia recurrida es nula por haber violado el derecho procesal a obtener una sentencia motivada, toda vez que no se pronuncia sobre el trato discriminatorio dado por el Indecopi al momento de expedir la sentencia; es decir, respecto del trato discriminatorio contra la lengua quechua, lo que hace nulas las resoluciones administrativas impugnadas.

- 5.2. Se ha violado el derecho fundamental a probar en un proceso, pues se ofreció como medio probatorio un soporte magnético a efectos de que la primera instancia judicial actué y valore dicho instrumento, lo que no ocurrió.

B. NORMA A SER INTERPRETADA

La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁶. Procede la interpretación solicitada toda vez que el presente caso trata sobre una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. El uso del idioma quechua.
3. Comparación entre marcas mixtas.
4. Preguntas formuladas por la Corte consultante.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.**
 - 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos **“RURAQ MAKI HECHO A MANO”** y logotipo (mixto) e **“IDEA RUNA MAKI IDENTIDAD DESARROLLO AMERINDIO”** y logotipo (mixto) 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:*

⁶ **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;
(...)”

- 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 consumidor⁷.

- 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 o no de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser⁸:

- a) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de riesgo de confusión entre los signos confrontados.
- b) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,

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

⁸ Ibídem.

tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- d) **Gráfica (o figurativa):** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4 Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas⁹:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

1.5 Es importante que se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir o no en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. El uso del idioma quechua

2.1. Del análisis del articulado de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se advierte que, quienes elaboraron dicha norma,

⁹ Ibídem.

tomaron como parámetro de análisis al idioma castellano, conforme consta en los siguientes artículos:

“Artículo 7.- *El petitorio de las solicitudes presentadas ante la oficina nacional competente deberá presentarse en **idioma castellano.**”*

“Artículo 8.- *Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en **idioma castellano.** En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente.”*

(Negrilla agregada)

- 2.2. Es evidente que si la solicitud y los documentos adjuntos deben estar en idioma castellano, el análisis a realizar por la autoridad nacional competente también va a ser en idioma castellano, idioma en el cual, no está demás mencionarlo, está escrita la Decisión 486, y es el idioma utilizado en los actos administrativos de las autoridades competentes en materia de protección de la propiedad intelectual de los países miembros de la Comunidad Andina.
- 2.3. En ese sentido, resulta entendible la preocupación de cómo abordar el análisis en el caso del quechua, que es una lengua hablada en los países miembros de la Comunidad Andina.
- 2.4. Para el análisis de marcas denominativas que contengan palabras, frases u oraciones en determinadas lenguas de pueblos indígenas, aborígenes o ancestrales, como es el caso del quechua, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual debe realizar su análisis teniendo en consideración aspectos de carácter formal —derivados de la aplicación del ordenamiento jurídico nacional— como una aproximación desde el punto de vista material o real, en atención a la naturaleza del derecho marcario.
- 2.5. En cuanto al aspecto formal, resulta pertinente señalar que en el Estado Plurinacional de Bolivia¹⁰, la República de Ecuador¹¹ y la República del

¹⁰ **Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009.-**

“Artículo 5. I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese eija, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco (...)”

(subrayado agregado)

¹¹ **Constitución de la República de Ecuador de 2008.-**

Perú¹², el castellano y determinadas lenguas de pueblos indígenas, aborígenes o ancestrales, como es el caso del quechua, constituyen idiomas oficiales. En el caso de la República de Colombia¹³, también se reconocen como oficiales, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, en sus respectivos territorios. Así, aunque la Constitución colombiana no la reconoce explícitamente como idioma oficial en los territorios donde se habla, el quechua sí es una lengua indígena utilizada en los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo¹⁴.

- 2.6. Desde el aspecto material o real, en el caso de marcas conformadas por palabras escritas en quechua u otra lengua indígena, aborígen o ancestral calificada como idioma oficial, el análisis deberá tener en consideración el conocimiento que tengan los consumidores respecto del significado de tales palabras.
- 2.7. En el caso particular del quechua, adicionalmente, se deberá tener presente que es una lengua que carece de un patrón único universal, de modo que su escritura, pronunciación y demás reglas lingüísticas no son uniformes, sino que varían dependiendo del ámbito geográfico de que se trate.
- 2.8. Tratándose de signos distintivos conformados por una o más palabras escritas en idioma quechua u otra lengua indígena, aborígen o ancestral calificada como idioma oficial, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de registrabilidad tomará en consideración los elementos conceptual (o ideológico), fonético, ortográfico y, de ser el caso, gráfico (o figurativo), conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas.

“Artículo 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los símbolos de la patria. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso.”

(subrayado agregado)

¹² **Constitución Política del Perú de 1993.-**

“Artículo 48°.- Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.”

(subrayado agregado)

¹³ **Constitución Política de Colombia 1991**

“Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.”

¹⁴ De modo referencial, ver Proceso 64-IP-2014, p.13.

En cambio, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos **no** conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de registrabilidad tomará en consideración los elementos fonético, ortográfico y, de ser el caso, gráfico (o figurativo), conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas.

- 2.9. Las denominaciones o expresiones descriptivas, genéricas, técnicas o de uso común en idioma quechua u otra lengua indígena, aborígen o ancestral calificada como idioma oficial no serán registrables si los consumidores destinatarios de los respectivos productos o servicios conocen el significado de tales denominaciones o expresiones, conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el análisis de los signos descriptivos, genéricos, técnicos o de uso común.

3. Comparación entre marcas mixtas

- 3.1. Uno de los aspectos de la controversia radica en la confusión o no entre dos signos mixtos, por lo que resulta necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
- 3.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, ingresa con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta 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.¹⁵
- 3.3. Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: el trazado y el concepto.¹⁶
- 3.4. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
 - a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos que a continuación se señalan¹⁷:

¹⁵ De modo referencial, ver Procesos 423-IP-2015, pp. 8-9 y 129-IP-2015, p.13.

¹⁶ De modo referencial, ver Proceso 519-IP-2015, p.11.

¹⁷ Ibídem, pp. 10-11.

- (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 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.
 - (iii) 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.
 - (iv) 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 deberán utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:¹⁸
- (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.
- c) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,¹⁹ salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión.²⁰

¹⁸ Ibídem, p.12.

¹⁹ De modo referencial, ver Proceso 129-IP-2015, p. 10.

²⁰ En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión”. Dicha precisión no fue tomada en cuenta en

- 3.5. 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.

6. Preguntas formuladas por la Corte consultante

Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el órgano consultante, 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 normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

- 6.1. ***“¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta al realizar el cotejo marcario entre signos conformados por expresiones en idiomas nativos como el quechua, cuyos conceptos pueden guardar relación pero que a la vez resultan arbitrarios para los servicios que pretenden distinguir?”***

La Corte consultante pregunta si se debe tomar en cuenta el aspecto conceptual o ideológico en la valoración de la similitud entre dos signos conformados por expresiones en idiomas nativos como el quechua.

Esta pregunta se contesta con lo desarrollado en el acápite 2 de la sección D de la presente interpretación prejudicial.

Así, tratándose de signos distintivos conformados por una o más palabras quechua, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de registrabilidad tomará en consideración los elementos conceptual (o ideológico), fonético, ortográfico y, de ser el caso, gráfico (o figurativo), conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas.

En cambio, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos **no** conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de registrabilidad tomará en consideración los elementos fonético, ortográfico y, de ser el caso, gráfico (o figurativo), conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas.

pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: “*Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial*”. Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente adicionar debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca.

6.2. **¿Los signos conformados por expresiones en idiomas nativos como el quechua pueden ser tomados como evocativos o deben ser tratados como signos de fantasía?**

La Corte consultante formula dos preguntas que deben ser tratadas en forma independiente:

- a) ¿Si las expresiones en idiomas nativos como el quechua pueden ser tomadas como evocativas?

Al respecto, resulta pertinente precisar qué son los signos evocativos. Sobre el tema, este Tribunal ha señalado en anteriores interpretaciones prejudiciales que los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.²¹

Un idioma como el quechua no puede ser considerado evocativo *per se*. Lo que es distinto a aceptar que, al igual que el castellano, determinadas palabras son evocativas con relación a un determinado producto o servicio.

A modo ejemplo, se puede mencionar que en Perú se encuentra registrada la marca WAYRAPERÚ (mixta), inscrita con Certificado 41132, para distinguir transporte (de pasajeros, carga y correo), embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, correspondientes de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Cabe precisar que la palabra WAYRA es una palabra de origen quechua que significa viento²² y que puesta en relación a los servicios a los que se encuentra referida, resulta evocativa, dado que brinda una idea relacionada a la prestación de servicio de transporte aéreo en el territorio peruano.

- b) ¿Si las expresiones en idiomas nativos como el quechua deben ser tratadas como signos de fantasía?

Nuevamente, un idioma como el quechua no puede ser considerado como signo de fantasía *per se*. Lo que es distinto a aceptar que, al igual que el castellano, se pueden inventar denominaciones arbitrarias a partir de la partición, conjunción, combinación o extrapolación de palabras escritas en quechua.

Lo anterior, sin perjuicio de los criterios establecidos en el acápite 2 de la sección D de la presente interpretación prejudicial.

²¹ De modo referencial, ver Proceso 120-IP-2015, p.8.

²² Ver: <http://www.katari.org/diccionario/diccionario.php?listletter=quechua&display=27>.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada en su integridad por la Corte consultante al resolver el proceso interno 01553-2010-0-1801-JR-CA-07, 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.