



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 11 de diciembre de 2020

Proceso: 92-IP-2020

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador

Expediente de origen: 15-1495-RV-1S

Expediente interno del Consultante: 17811-2017-01151

Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos **V-EAGLE** (denominativo) / **AMERICAN EAGLE OUTFITTERS** (denominativo) / **AMERICAN EAGLE** (denominativo) / **AMERICAN EAGLE (DISEÑO)** (mixto)

Normas a ser interpretadas: Artículos 136 Literales a), f) y h), 137, 150, 191, 193, 224, 228 y 230 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos
2. Comparación entre signos denominativos
3. Comparación entre signos mixtos y denominativos
4. El nombre comercial. Características y su protección
5. Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre el signo a registrar y el título de la obra

6. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro
7. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos
8. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones
9. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal
10. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio N° 0625-2020-TDCA-DQ del 10 de marzo de 2020, recibido físicamente el 13 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a), b), e), i), 136 Literales a), b), f) y h) 150, 154, 172, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 17811-2017-01151; y,

El Auto del 12 de agosto de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Retail Royalty Company

Demandados: Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) de la República del Ecuador

Vocales de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual del IEPI

Procurador General del Estado de la República del Ecuador

Tercero Interesado: Su Ju Chae

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas

controvertidos son los siguientes:

1. La posible confusión entre el signo **V-EAGLE** (denominativo) que pretende distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo solicitante es Su Ju Chae, y las marcas registradas **AMERICAN EAGLE OUTFITTERS** (denominativa), **AMERICAN EAGLE** (denominativa), **AMERICAN EAGLE (DISEÑO)** (mixta) que protegen productos y servicios de las Clases 03, 14, 18, 25, 42 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de Retail Royalty Company.
2. Si Retail Royalty Company demostró el uso del nombre comercial **AMERICAN EAGLE OUTFITTERS**.
3. Si con el registro del signo **V-EAGLE** (denominativo) por parte de Su Ju Chae se infringe el derecho de autor de Retail Royalty Company sobre la obra artística FLYING EAGLE.
4. Si las marcas de titularidad de Retail Royalty Company pueden ser consideradas como notoriamente conocidas.
5. Si la autoridad competente realizó debidamente el examen de registrabilidad.
6. Si la solicitud del signo **V-EAGLE** (denominativo), habría sido realizada para perpetrar un acto de competencia desleal por parte de Su Ju Chae.
7. Si existe conexión entre los productos de la misma clase protegidos por los signos en conflicto.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a), b), e) e i), 136 Literales a), b), f) y h), 150, 154, 172, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán los Artículos 136 Literales a), f) y h) 150, 224 y 228 de la citada Decisión¹ por ser pertinentes.

¹ **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;

(...)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(...)

No se interpretará el Artículo 134, por no estar en discusión el concepto de marca ni sus requisitos, tampoco el Artículo 135 Literales a), b), e) e i), por no ser materia de controversia la distintividad intrínseca del signo, la descriptividad, ni los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, tampoco el Artículo 154 por no controvertirse el derecho de uso exclusivo de la marca ni el Artículo 172 por no controvertirse el tema de la nulidad del registro de una marca.

De oficio se interpretarán los Artículos 137, 151, 190, 191, 193 y 230 de la Decisión 486², a fin de desarrollar los temas sobre conexión entre

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

“Artículo 150.- *Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”*

“Artículo 224.- *Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”*

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

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

2

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

“Artículo 137.- *Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”*

“Artículo 151.- *Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.*

productos, la figura jurídica del nombre comercial, la notoriedad de la marca y actos de competencia desleal.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre signos denominativos.
3. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
4. El nombre comercial. Características y su protección.
5. Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre el signo a registrar y el título de la obra.
6. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro.
7. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos.
8. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.
9. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal.
10. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.”

“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.”*

“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.”*

“Artículo 230.- *Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:*

- a) *los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) *las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,*
- c) *los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.”

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

- 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro **V-EAGLE** (denominativo) y las marcas **AMERICAN EAGLE OUTFITTERS** (denominativa), **AMERICAN EAGLE** (denominativa), **AMERICAN EAGLE (DISEÑO)** (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:

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

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

- 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.³

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está 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**, 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.

³ Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 08 de junio de 2016, 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.

- 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:⁴
- a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
 - b) **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, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
 - 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 realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:⁵
- 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.

⁴ Ibídem.

⁵ Ibídem.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios⁶:

(i) 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.

(ii) 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 del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) 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.

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto 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 en riesgo de confusión y/o de asociación.

⁶ Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2016

- 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos

- 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro **V-EAGLE** (denominativo) y las marcas **AMERICAN EAGLE OUTFITTERS** (denominativa) y **AMERICAN EAGLE** (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.⁷

- 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.⁸

- 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:⁹

- a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las

⁷ Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 08 de junio de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.

⁸ Ibídem.

⁹ Ibídem.

derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario¹⁰. 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.¹¹

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
 - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
 - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **V-EAGLE** (denominativo) y las

¹⁰ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de lexema: “1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.” Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=NCu16TD> (Consulta: 14 de octubre de 2020).

¹¹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de morfema: “1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.
2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.
3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.” Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Pol8j2> (Consulta: 14 de octubre de 2020).

marcas **AMERICAN EAGLE OUTFITTERS** (denominativa) y **AMERICAN EAGLE** (denominativa).

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

- 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro **V-EAGLE** (denominativo) y la marca **AMERICAN EAGLE (DISEÑO)** (mixta) es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.¹²
- 3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.¹³
- 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.¹⁴
- 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

¹² Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 19 de mayo de 2016, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 08 de junio de 2016.

¹³ Ver Interpretación Prejudicial 46-IP-2013 de 25 de mayo del 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2217 del 16 de julio de 2013.

¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016,

- a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial¹⁵, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.
 - b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas expuestas en el párrafo 2.3. de la presente Interpretación Prejudicial.
- 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **V-EAGLE** (denominativo) y la marca **AMERICAN EAGLE (DISEÑO)** (mixta).

4. El nombre comercial. Características y su protección

- 4.1. En el presente caso el demandante alegó que habría demostrado el uso del nombre comercial **AMERICAN EAGLE OUTFITTERS** por lo que es necesario revisar la figura jurídica del nombre comercial, a fin de que la Autoridad determine su uso en el comercio.
- 4.2. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.¹⁶
- 4.3. 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.”*
- 4.4. 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.

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2604 del 14 de octubre de 2015

¹⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 40-IP-2013 de fecha 9 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2248 del 13 de noviembre de 2013.

Características del nombre comercial

4.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes¹⁷:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
- 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

4.6. 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.

4.7. 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”*.¹⁸

4.8. 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

¹⁷ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-IP-2009 del 12 de noviembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1796 del 18 de enero de 2010

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 45-IP-98 del 31 de mayo del 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 581 del 12 de julio de 2000.

*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 acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.*¹⁹

- 4.9. 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”.*²⁰
- 4.10. 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.
- 4.11. 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.
- 4.12. 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.
- 4.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo

¹⁹ Ibídem.

²⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 3-IP-98 de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 338 del 11 de mayo de 1998.

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.

5. Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre el signo a registrar y el título de la obra

- 5.1. Como en el proceso interno se discute si el registro del signo **V-EAGLE** (denominativo) vulneró el derecho de autor sobre el título de la obra **FLYING EAGLE**, registrado por Retail Royalty Company en México, Estados Unidos y Canadá, se abordará el tema planteado.
- 5.2. Resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los derechos de autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.²¹
- 5.3. Si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor, recae en la figura de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 136 literal f) de la Decisión 486.
- 5.4. De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del Artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.
- 5.5. En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o pueden ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.
- 5.6. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
- 5.7. Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para

²¹ Proceso 179-IP-2013 del 25 de septiembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2259 del 27 de noviembre de 2013.

quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”²².

- 5.8. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual²³.
- 5.9. En relación a dicha necesidad de protección, el registro en el caso de obras artísticas o literarias es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros.
- 5.10. No se debe olvidar que el principio de la protección marcaria no está basado solo en la creación, sino en la utilización, es decir se protege un signo compuesto por palabras, letras, gráficos, figuras, etc., que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Por lo tanto, una marca para ser tal, no necesita tener las características de originalidad, bastará que sea lo suficientemente distintiva frente a un tercero para distinguir los mismos o similares productos o servicios.
- 5.11. En este sentido la independencia entre regímenes permite al titular del derecho sobre la obra solicitar también el registro de su título como marca, pero en este caso no para distinguir la obra, sino para identificar un producto o servicio. Es lo que ocurre con las grandes productoras cinematográficas cuando registran el nombre de sus películas como marcas, para comercializar diferente clase de productos y servicios. Es Walt Disney el ejemplo más connotado²⁴.
- 5.12. Ahora bien, si la obra debe tener características de originalidad para poder gozar de la protección legal, nada distinto puede ocurrir respecto del título, porque la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones humanas. Por lo demás, el requisito de la originalidad para la protección del título responde incluso al propio sentido común, como se analiza subsiguientemente.
- 5.13. En efecto, es de pacífica aceptación que no gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje común (v.g.: Noche, Fiesta, Alegría, Nostalgia, etc.); los comunes o banales (v.g.: Tú,

²² Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia. Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21.

²³ Proceso 98-IP-2014, de 29 de abril de 2015. “Infracción de derechos de autor”, del 11 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2525 del 30 de junio de 2015.

²⁴ Procesos: 32-IP-1997 de 2 de octubre de 1998. Marca: Terminator, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 416 del 15 de marzo de 1999 y Proceso **47-IP-2015** de 3 de junio de 2015. Marca: Figura humanizada de un ave (mixta), publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2577 del 3 de septiembre de 2015.

La lluvia, El Crepúsculo); los que simplemente indican el género o características de la obra (v.g.: Biografía, Diccionario, Enciclopedia, Atlas, Tratado); una determinada disciplina (v.g.: Derecho Penal, Derecho Civil, Medicina Tropical, etc.), o cualquiera de sus áreas o especialidades (v.g.: Delitos contra las Personas, Familia y Sucesiones, Mal de Chagas, etc.). Sostener lo contrario sería tanto como reconocer monopolios de explotación sobre títulos sin valoración creativa alguna, lo que resulta contrario al propósito del derecho de autor; o sobre títulos de necesario y común uso para designar obras distintas, pero del mismo género.²⁵

5.14. Si no se concibe un monopolio de explotación sobre una obra carente de originalidad, tampoco puede concebirse un derecho exclusivo sobre un título que adolezca de ese mismo requisito²⁶.

²⁵ Sobre esto se puede ver la interpretación Prejudicial 32-IP-97 de 2 de octubre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 416 del 15 de marzo de 1999.

²⁶ Sobre el punto ANTEQUERA PARILLI comentó:

“El título de una obra consistente en la palabra o conjunto de palabras o signos que sirven para identificarla, sea a través de combinaciones de fantasía, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su contenido.”

(...)

“Al igual que como ocurre con otros medios distintivos, el título puede tener elementos de originalidad o, por el contrario, adolecer de cualquier rasgo que revele algún grado de creatividad, en cuyo caso el título apenas sirve para identificar la obra.

“Así, la diferencia entre los títulos originales, como la ‘Doña Bárbara’ de Gallegos, las ‘Lanzas Coloradas’ de Uslar Pietri o ‘El General en su laberinto’ de García Márquez, en comparación con los títulos genéricos o banales, carentes de creatividad, y que por centenares aparecen en los repertorios musicales administrados por las entidades de gestión colectiva, con composiciones identificadas como ‘Amor’, ‘Tú’ o ‘La Noche’.

(...)

“La protección del título distintivo de una creación intelectual implica determinar, en primer lugar, si el autor tiene el derecho a exigir que dicho signo sea mencionado para identificar la obra cada vez que ella sea objeto de una utilización; y la segunda, si igualmente tiene la facultad de impedir que dicho título sea empleado para distinguir a otra producción intelectual.

“El ámbito apropiado y específico para la tutela del título se encuentra en el derecho de autor, como parte de la obra misma, según lo disponen expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benín, Brasil, Camerún, Chile, España, Francia, Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas, con la exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que el título tenga características de originalidad (v.gr.: Benín, Camerún, Colombia, Francia, España, Senegal), de manera que los títulos genéricos y los nombres propios no tienen protección (v.gr.: Costa Rica) ni cuando se limitan a indicar el género, contenido o índole de la obra (v.gr.: ‘diccionario’, ‘enciclopedia’, ‘recopilaciones’, etc.), o si se trata de nombres de personajes históricos, histórico-dramáticos o literarios y mitológicos o de nombres de personas vivas (v.gr.: Portugal).

(...)

Al formar parte de la obra misma, son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la obra, especialmente para exigir que en toda utilización de la creación se emplee el título de la misma, como parte del derecho moral de integridad del bien protegido, o para impedir que se use dicho título para identificar a otra creación, tanto en ejercicio del derecho moral de paternidad, junto con el nombre del autor, como en razón del derecho exclusivo de explotación de la obra.

(...)” (Derecho de Autor, 2da. Edición, Tomo I, Caracas Venezuela, 1998, pág. 147. Lo resaltado corresponde a la presente sentencia).

5.15. De ahí que la prohibición a que se refiere el Artículo 136 literal f) de la Decisión 486, deba ser interpretada en concordancia con la protección que se hace del derecho de autor, específicamente en relación con el título de la obra. En consecuencia, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca, resulta indispensable que:

5.15.1. **Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión.**

5.15.2. **El uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo.** Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión.

5.16. Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la *“supranotoriedad como marca del título de una obra”*. Dicho de otra manera: se estaría creando una figura que no tiene parangón en el derecho marcario y que no existe en el derecho de autor.

5.17. Ello daría lugar a un conjunto de prácticas desleales: sucedería, por ejemplo, si una persona deseara tener el monopolio absoluto de una marca o de muchas, como si fueran notorias, para lo cual le bastaría con crear alguna obra de poca dificultad, ponerle un título más o menos original, y lograr, incluso sin necesidad de inscribirlo en un registro, oponerse a toda marca y respecto de cualquier producto y clase que pretendiera identificarse con cualquiera de esos títulos. Se pondría en riesgo, como consecuencia, el sentido del derecho marcario, por cuanto resultaría más efectivo acudir sistemáticamente a las oficinas de derecho de autor para registrar tales obras obteniendo de esta manera monopolios absolutos, como si se tratara de marcas notorias, e incluso sin que sea necesario probar la notoriedad, y luego acudir ante la oficina de registro marcario, simplemente para hacer oposiciones o para obtener transacciones ventajosas con base en la supuesta necesidad legal de “autorización”, que deba ser otorgada para usar cualquiera de los títulos de dichas *obras* como marcas.

5.18. Ahora bien, el literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 expresa lo siguiente:

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

(...)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

5.19. Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca los títulos de obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que ha de tener, por cuanto no se protegen obras genéricas ni banales.

5.20. Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor, estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que, si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas. Sin embargo, podrá ocurrir el caso del título de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad que, como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad.

5.21. Por lo tanto, en el caso específico, para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 136 literal f) de la Decisión 486, se deberá considerar si el título FLYING EAGLE resulta protegible por la figura del derecho de autor como obra literaria, y a partir de ello verificar si respecto de los productos que intenta amparar en el mercado el signo solicitado, ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión.

6. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro.

6.1. Como en el proceso interno el accionante argumentó que habría demostrado la notoriedad de las marcas **AMERICAN EAGLE OUTFITTERS** (denominativa), **AMERICAN EAGLE** (denominativa y mixta), por lo que el signo solicitado **V-EAGLE** (denominativo) estaría reproduciendo a las marcas notorias de titularidad de Retail Royalty Company, por lo que es necesario abordar el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

6.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.

- 6.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”

- 6.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:
- a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente²⁷.
 - b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los países miembros.
 - c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada

- 6.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique²⁸. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
- 6.6. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente²⁹.

²⁷ El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

- a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
- c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

²⁸ Artículo 230 de la Decisión 486.

²⁹ La **marca renombrada** (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros.

- 6.7. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro³⁰. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.
- 6.8. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios.
- 6.9. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:
 - a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva;
 - b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente; y,
 - c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
- 6.10. Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non egent probatione*), no son objeto de prueba³¹.

³⁰ Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.

³¹ En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

- 6.11. La marca notoria extracomunitaria³² no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo³³.
- 6.12. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

- 6.13. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente:
- 6.13.1. **En relación con el riesgo de confusión:** el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.
- 6.13.2. **En relación con el riesgo de asociación:** el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.
- 6.13.3. **En relación con el riesgo de dilución:** el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.
- 6.13.4. **En relación con el riesgo de uso parasitario:** el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche

Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.

³² No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.

³³ La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.

injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

6.14. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

6.15. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso.

6.16. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:

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

k) *la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”*

6.17. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

6.18. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular³⁴.

La notoriedad del signo solicitado a registro³⁵

6.19. De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo país miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

6.20. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

6.21. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en

³⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 460-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2781 del 19 de agosto de 2016.

³⁵ El desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial N° 84-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2712 del 18 de abril del 2016.

cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

- 6.22. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el país miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
- 6.23. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente con base en las pruebas presentadas.

La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias

- 6.24. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada³⁶ como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.
- 6.25. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas, pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.
- 6.26. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación³⁷.

³⁶ Que no se encuentra expresamente regulada en la Decisión 486.

³⁷ Como afirma Gustavo León y León: "*Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna*

6.27. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina.

7. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos

7.1. En el presente caso, el demandante alego que la autoridad competente no habría realizado un correcto examen de registrabilidad, al no haber incluido en el análisis efectuado todos los registros marcarios pertenecientes a Retail Royalty Company en el Ecuador, por lo que presuntamente se habría vulnerado el Artículo 150 de la Decisión 486.

7.2. El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente:

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

7.3. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso

disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*. ECB Ediciones S.A.C. – Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento.

“...Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país (...) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486⁵⁴⁰.”

⁵⁴⁰ Metke Mendez, Ricardo. ‘El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina’, en *Revista de Estudios Sociojurídicos*, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.”

“Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado. Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia⁵⁴¹.”

⁵⁴¹ Torres Salinas, Carlos. ‘¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada’, en *Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral*, enero de 2013, p.8.”

queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.³⁸

- 7.4. El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto.
- 7.5. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
- 7.6. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.³⁹
- 7.7. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

³⁸ Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2013 de 20 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2323 del 08 de abril de 2014.

³⁹ Ibídem.

8. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones

- 8.1. Tomando en cuenta que el demandante ha alegado que en otros procesos el IEPI denegó el registro de otras solicitudes que contenían la palabra EAGLE, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.
- 8.2. Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
- 8.3. Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones⁴⁰.
- 8.4. Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.
- 8.5. En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irreregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irreregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros⁴¹.
- 8.6. De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro⁴².

⁴⁰ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 69-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2609 del 14 de octubre de 2015.

⁴¹ De modo referencial, ver Proceso 71-IP-2007 de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553 del 15 de octubre de 2007.

⁴² Ibidem.

- 8.7. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado⁴³.
- 8.8. Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones. En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado⁴⁴.
- 8.9. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares⁴⁵.
- 8.10. No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos⁴⁶.
- 8.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo

⁴³ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 71-IP-2007 de fecha 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2609 del 14 de octubre de 2015.

⁴⁴ Ibídem.

⁴⁵ Ibídem.

⁴⁶ Ibídem.

solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda.

8.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

9. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal

9.1. Dado que en el presente caso la demandante manifestó que el signo **V-EAGLE** (denominativo), habría sido solicitado con la intención de consolidar un acto de competencia desleal, se procederá analizar este tema.

9.2. El Artículo 137 de la Decisión 486 dispone que:

“Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.”

Definición de competencia desleal

9.3. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor⁴⁷.

9.4. Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, todos estos beneficios que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.

9.5. El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae

⁴⁷ Al respecto, ver Proceso 38-IP-98 de 22 de enero del 1999, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999.

una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores.

- 9.6. Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares.
- 9.7. De conformidad con lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el Literal a) del Artículo 259 de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros;
- "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor."*
- 9.8. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos⁴⁸.
- 9.9. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor⁴⁹.
- 9.10. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad

⁴⁸ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2616 del 20 de octubre de 2015.

⁴⁹ Ibidem.

y sinceridad⁵⁰.

9.11. La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)⁵¹. Veamos en detalle ambos elementos:

- a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes.
- b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

9.12. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesto o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo⁵².

9.13. En el Artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes:

- a) *cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
- b) *las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial*

⁵⁰ JAECKEL KOVÁKS, Jorge. *Apuntes sobre Competencia Desleal*. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, 1996, p. 45.

⁵¹ JAECKEL KOVÁCS, Jorge y MONTOYA NARANJO, Claudia. *La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar*. En: Rev. Derecho Competencia, Bogotá, vol.9, N° 9, enero-diciembre 2013, p. 143.

⁵² *Ibidem*.

o comercial de un competidor; o,

- c) *las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”*

9.14. Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el Literal a) previamente citado, gozan de las siguientes características⁵³:

- (i) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- (ii) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal.
- (iii) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurren en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado:

“En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. (...) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que

⁵³ Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1922 de 31 de enero de 2011.

al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (...)". (FLINT BLANCK, Pinkas: "Tratado de defensa de la libre competencia"; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)⁵⁴."

- 9.15. El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: "*En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos (...)*"⁵⁵
- 9.16. La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.
- 9.17. La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.
- 9.18. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.
- 9.19. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

10. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

10.1. El demandante alegó que existe conexión entre productos de una misma

⁵⁴ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-IP-2004 de fecha 13 de enero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172 del 7 de marzo de 2015.

⁵⁵ Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1922 de 31 de enero de 2011.

clase, por lo que corresponde analizar el presente tema.

- 10.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486.⁵⁶
- 10.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.⁵⁷
- 10.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

⁵⁶ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -**

“Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.”

(Subrayado agregado)

⁵⁷ Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 de 11 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2579 del 04 de septiembre de 2015 y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2579 del 04 de septiembre de 2015.

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

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

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios

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

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

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

10.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

10.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- **La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza**

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación

Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

- **Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios**

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

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

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

- 10.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno N° **17811-2017-01151**, la que deberá adoptar 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese al Tribunal 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.