



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 21 de junio de 2021

Proceso:	268-IP-2019
Asunto:	Interpretación Prejudicial
Consultante:	Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia
Expediente de Origen:	09-086170
Expediente Interno del Consultante:	11001032400020160002900
Referencia:	Riesgo de confusión y/o asociación entre el signo BAIS (denominativo) y las marcas registradas BASS (denominativas-mixtas)
Normas a ser interpretada:	El ordenamiento jurídico comunitario andino y la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de 1929. Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486
Temas objeto de Interpretación	<ol style="list-style-type: none">1. Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino2. La Decisión 486 – Régimen Común del Propiedad Industrial y su relación con la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de 19293. 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

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano
VISTOS

El Oficio N° 2678 de 16 de julio de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 (Literal a), 150 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020160002900; y,

El Auto de 23 de enero de 2020, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **TJCA** o el **Tribunal**) admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Stanton S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
de la República de Colombia

Tercera Interesada: PVH Corp.

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido consiste en determinar si la SIC motivó o no adecuadamente su negativa al registro del signo BAIS (denominativo) en Colombia, sobre la base de la protección de la marca BASS (denominativos-mixtos) previamente registrada en Estados Unidos de América, al amparo de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial firmada en la ciudad de Washington el 20 de febrero de 1929¹ (en adelante, la **Convención de Washington**).

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 (Literal a), 150 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina – Régimen Común de Propiedad Industrial.

¹ Aprobada en Colombia por la Ley 59 del 25 de marzo de 1936, y depositada la ratificación el 22 de julio de 1936.

2. En el presente caso, la negativa al registro de la marca BAIS no se sustentó en la existencia de un registro marcario en Colombia (u otro país miembro de la Comunidad Andina) ni en disposición alguna de la Decisión 486, sino en aplicación exclusiva de la Convención de Washington.
3. Si bien no procede la interpretación de las disposiciones mencionadas de la Decisión 486, el Tribunal considera pertinente explicar, como criterio jurídico interpretativo, la vinculación que tiene la Decisión 486 con el Convenio de Washington. Asimismo, con carácter únicamente orientativo se desarrollan los criterios respecto de la similitud o confusión entre signos.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino.
2. La Decisión 486 – Régimen Común del Propiedad Industrial y su relación con la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de 1929.
3. 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.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino

- 1.1. Por el principio de preeminencia (denominado también de primacía o de prevalencia), la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales de cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina. Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera. Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional es derogada, sino que debe ser inaplicada por el país miembro que corresponda.
- 1.2. Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de la normativa comunitaria, en los siguientes términos²:

«El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros (...) En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno...»

² Interpretación Prejudicial 2-IP-90 de fecha 20 de setiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 69 del 11 de octubre de 1990.

(Subrayado agregado)

- 1.3. En efecto, si no existiera la primacía de la norma comunitaria andina por sobre la norma nacional no existiría el proceso de integración andino. La existencia de un proceso de integración parte de la premisa de reconocer la cesión de soberanía de los países miembros hacia el proceso de integración y de aceptar la existencia de normas supranacionales y obligaciones que vinculan a los países miembros³.
2. **La Decisión 486 – Régimen Común del Propiedad Industrial y su relación con la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de 1929**
 - 2.1. En virtud del principio de *primacía* del ordenamiento comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene en imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los países miembros, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración, deberá acudir al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional.
 - 2.2. Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Artículo 4 (antes el Artículo 5) del Tratado de creación del Tribunal⁴ impone a los países miembros dos obligaciones básicas: una, de hacer, consistente en adoptar medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el Artículo 1 del mencionado Tratado; y, la otra, una obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación.
 - 2.3. Adicionalmente, el principio de primacía del ordenamiento comunitario se sustenta en otro principio importante, el de *autonomía*, que presupone la independencia de la Comunidad Andina para formular su propio ordenamiento jurídico y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los países miembros hicieron a la Comunidad Andina en ámbitos específicos como el de la propiedad industrial. A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella se produzca, los países miembros quedan limitados por propia iniciativa en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar

³ Hugo R. Gómez Apac, *El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino*, en AA.VV. (Hugo R. Gómez Apac, director), *Apuntes de Derecho Comunitario Andino. A propósito de los 50 años de la Comunidad Andina y los 40 años de creación de su Tribunal de Justicia*, Universidad San Gregorio de Portoviejo - Editorial San Gregorio S.A., Portoviejo, 2019, p. 49.

⁴ **Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.-**

«**Artículo 4.-** Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.»

providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contraríen el ordenamiento comunitario andino⁵.

- 2.4. En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los países miembros, sea este de origen interno o internacional, sino del Acuerdo de Cartagena y del Tratado de Creación del TJCA, las normas constitucionales del derecho andino. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —tanto el de derecho primario como el derivado— no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno de los países miembros, incluyendo al derecho interno de origen internacional.
- 2.5. Otro principio que rige al derecho andino es el principio de *interpretación consistente*, por virtud del cual los acuerdos celebrados por la Comunidad Andina o por los países miembros con terceros países deben interpretarse a la luz del ordenamiento jurídico comunitario andino y de los objetivos comunes consagrados en el Acuerdo de Cartagena.⁶
- 2.6. En aplicación de los principios de *primacía*, de *autonomía* y de *interpretación consistente*, los países miembros pueden aplicar disposiciones contenidas en acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados con terceros países siempre que dichas disposiciones no menoscaben o contraríen las normas constitucionales de la Comunidad Andina, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la jurisprudencia vinculante del TJCA.
- 2.7. En consecuencia, los países miembros de la Comunidad Andina que son integrantes a su vez de la Convención de Washington pueden aplicar este derecho interno de origen internacional, nacido con anterioridad a la firma del Acuerdo de Cartagena, siempre que no menoscaben o contraríen las leyes andinas, como es el caso de la Decisión 486 – Régimen Común de Propiedad Industrial, ni la jurisprudencia vinculante del TJCA en materia de propiedad industrial.
- 2.8. En un escenario en el que no existe un registro marcario andino que pudiese verse afectado, no existe impedimento para que un país miembro aplique como única base legal el Convenio de Washington, siempre que al hacerlo no viole el ordenamiento jurídico comunitario andino.

⁵ De modo referencial, ver Sentencia de Acción de Incumplimiento N° 34-AI-2001 de fecha 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839 del 25 de setiembre de 2002; y, 1-AI-2001 de fecha 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818 del 23 de julio de 2002.

⁶ María Cecilia Pérez Aponte, *Análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación a la conexión entre derecho de la integración y derecho internacional público*, en *Foro Revista de Derecho*, Universidad Andina Simón Bolívar (sede Ecuador), núm. 2, Quito, 2003-2004, p. 233.

2.9. En virtud de los referidos principios de *primacía*, de *autonomía* y de *interpretación consistente*, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino —tanto las primarias como las derivadas— tienen efectos plenos y uniformes en todos los países miembros de la Comunidad Andina. En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratados o acuerdos que celebren individualmente los países miembros, como es el caso de la Convención de Washington, puede tomarlos como referencia.

2.10. De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, los países miembros de la Comunidad Andina pueden aplicar el Convenio de Washington, siempre que al hacerlo no menoscaben o contraríen el ordenamiento jurídico comunitario andino.

3. 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

3.1. Con carácter únicamente orientativo se desarrollan a continuación los criterios respecto de la similitud o confusión entre signos. Sobre el particular, el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece 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:

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;

(...).»

3.2. 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.⁷

⁷ 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 de 08 de junio del 2016, 466-IP-2015 de 10 de junio del 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 de 11 de julio del 2016 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 de 11 de julio del 2016

- 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.
- 3.3. 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:⁸
- 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.
- 3.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:⁹

⁸ Ibídem.

⁹ Ibídem.

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios¹⁰:
 - (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,

¹⁰ 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 2017.

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.

- 3.5. 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.
- 3.6. 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 servicios amparados por los signos en conflicto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N° **11001032400020160002900**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

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 e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 de 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 21 de junio de 2021, conforme consta en el Acta 14-J-TJCA-2021.

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.