



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 21 de febrero de 2022

Proceso: 83-IP-2020

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

Expediente de origen: 627933-2015

Expediente interno del consultante: 256-2018-0-1801-JR-CA-26

Referencia: Presunta irregistrabilidad del signo **JACUZZI** (mixto) al estar conformado por una supuesta denominación genérica

Norma a ser interpretada: Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Signos conformados por denominaciones genéricas
2. Signos conformados por palabras en idioma extranjero
3. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTOS:

El Oficio N° 0256-2018 / 5^{ta}SECA-CSJLI-PJ del 2 de marzo de 2019¹, recibido vía correo electrónico el día 10 del mismo mes del año 2020, mediante el cual la

¹ El Oficio N° 0256-2018 / 5^{ta}SECA-CSJLI-PJ tiene como fecha de suscripción el 2 de marzo de 2019, sin embargo, se sobreentiende que el año correcto de su emisión corresponde a 2020 y no 2019, sobre la base de los siguientes motivos: 1) La solicitud de Interpretación Prejudicial fue recibida el

Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o **TJCA**) la Interpretación Prejudicial del Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 256-2018-0-1801-JR-CA-26.

El Auto de fecha 7 de septiembre de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Jacuzzi Inc.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —Indecopi— de la República del Perú

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Autoridad consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son los siguientes:

1. Si la denominación «**JACUZZI**» que integra el signo **JACUZZI** (mixto) registrado como marca por el Indecopi a favor de Jacuzzi Inc.², sería genérica para distinguir o identificar los productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Si la denominación **JACUZZI** perteneciente a un idioma extranjero sería un

10 de marzo de 2020; y, 2) El Auto que suspendió el proceso interno y dispuso solicitar al TJCA la presente Interpretación Prejudicial fue emitido el 8 de enero de 2020.

² A través de la Resolución N° 09365-2017/DSD-INDECOPI de fecha 29 de mayo de 2017, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos dispuso lo siguiente:

«(...) el signo cuyo registro se solicita incluye en su conformación la denominación JACUZZI (...) que ha sido un término asimilado al idioma español, para designar, comúnmente, a una bañera para hidromasaje, por lo que carece de aptitud distintiva, toda vez que diversos agentes económicos utilizan el término jacuzzi en la promoción de sus productos o servicios, **por lo que constituye una denominación genérica en relación con los productos que se pretenden distinguir y por tanto no reivindicable de manera aislada** (...). En tal sentido, se deja constancia que la presente Resolución no otorga derechos exclusivos sobre la denominación JACUZZI aisladamente considerada; y por lo tanto JACUZZI INC., no podrá oponerse a que terceras personas lo utilicen (...).»

(Negrilla agregada).

término asimilado en el idioma español, usualmente conocido y utilizado para distinguir servicios de la industria sanitaria, especialmente para hacer referencia al negocio de bañeras de hidromasaje.

3. La autonomía del Indecopi para tomar sus decisiones.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

La Autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486³, el cual será interpretado por ser pertinente.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Signos conformados por denominaciones genéricas.
2. Signos conformados por palabras en idioma extranjero.
3. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones.
4. Respuestas a las preguntas formuladas por la Autoridad consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Signos conformados por denominaciones genéricas

- 1.1. En el proceso interno, el Indecopi concedió el registro como marca del signo **JACUZZI** (mixto) sin otorgar derechos exclusivos sobre la denominación «JACUZZI» aisladamente considerada por constituir presuntamente una denominación genérica en relación con los productos que se pretenden distinguir; y, por lo tanto, no reivindicable de manera aislada. Por su parte, el demandante argumentó que la denominación **JACUZZI** no sería genérica. En ese sentido, resulta pertinente desarrollar el presente tema.

- 1.2. El Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

«**Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:
(...)
f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
(...)»

- 1.3. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o

³ **Decisión 486.-**

«**Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:
(...)
f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
(...)»

servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.⁴

- 1.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.⁵
- 1.5. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.⁶
- 1.6. No obstante, si la exclusión de los componentes genéricos llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.⁷
- 1.7. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos genéricos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos genéricos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 110-IP-2015 de fecha 25 de setiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2624 del 6 de noviembre de 2015.

⁵ Ibidem.

⁶ Ibidem.

⁷ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2752 del 11 de julio de 2016.

2. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

- 2.1. En atención a que la marca concedida **JACUZZI** (mixta) se encontraría conformada por una denominación en idioma extranjero que presuntamente se ha vulgarizado a nivel mundial, resulta necesario desarrollar el presente acápite.
- 2.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
- 2.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.
- 2.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano.
- 2.5. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.
- 2.6. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.
- 2.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo.

3. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones

- 3.1. Tomando en cuenta que el demandante alegó que la marca **JACUZZI** (mixta) ha sido concedida en otras jurisdicciones, este Tribunal estima pertinente desarrollar el presente acápite.
- 3.2. 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.
- 3.3. 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 decisiones⁸.
- 3.4. 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.
- 3.5. En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad 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 Miembros⁹.
- 3.6. 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 registro¹⁰.
- 3.7. Un aspecto de especial importancia en relación con 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

⁸ 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.

⁹ 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.

¹⁰ Ibidem.

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 adelantado¹¹.

- 3.8. 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 que 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 solicitado¹².
- 3.9. 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 similares¹³.
- 3.10. 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 emitidos¹⁴.
- 3.11. 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 solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda.

¹¹ 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.

¹² Ibidem.

¹³ Ibidem.

¹⁴ Ibidem.

- 3.12. 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.

4. Respuestas a las preguntas formuladas por la Autoridad consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

4.1. ¿Cuáles son los criterios para registrar un signo mixto que incluye un elemento denominativo que tiene naturaleza de término genérico?

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.¹⁵

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente¹⁶:

- a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:¹⁷
 - (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

¹⁵ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-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; y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 472-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.

- (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario¹⁸. 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.¹⁹ Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

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

¹⁸ 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: 1 de febrero de 2022).

¹⁹ 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: 1 de febrero de 2022).

- b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso²⁰:
- (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
 - (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
 - (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.²¹
- c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.²²

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.²³

²⁰ En la Interpretación Prejudicial N° 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3071 del 8 de agosto de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

²¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero de 2016.

²² Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-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; y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.

²³ Ver Interpretación Prejudicial N° 106-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta

Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.²⁴

Asimismo, para complementar la respuesta a esta pregunta, la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

4.2. ¿Cuáles son los criterios de registrabilidad de un signo que incluye un término genérico?

Para dar respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1 y 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

4.3. ¿Puede un término genérico ser reivindicado a un solo titular?

Un término genérico, aislado, no puede ser reivindicado por nadie; es decir, no puede ser reivindicado a favor de ningún titular.

Ahora bien, al realizar el examen de registrabilidad, la oficina nacional competente deberá analizar el elemento relevante del signo solicitado de acuerdo con su naturaleza. Por ejemplo, en el caso de un signo de naturaleza mixta, la presencia de un término o denominación genérica no necesariamente impedirá el registro, toda vez que, si el signo solicitado visto en conjunto y tomando en cuenta los demás elementos que lo conforman (formas, dibujos, gráficos, colores, palabras, etc.), se encuentra provisto de la suficiente distintividad, bien podría ser registrado. Sin embargo, esto no significa avalar la presunta distintividad de un término genérico, que no la tiene, y menos que una oficina nacional competente podría otorgar el derecho al uso exclusivo de un término o denominación de carácter genérico considerado aisladamente.

Adicionalmente, la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1 y 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno N° **256-2018-0-1801-JR-CA-26**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con

Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2606 del 14 de octubre de 2015.

²⁴ Ibidem.

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 del 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 febrero de 2022, conforme consta en el Acta 05-AJ-TJCA-2022.

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

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

Hugo R. Gómez Apac
PRESIDENTE

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese a la autoridad 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.