



**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 11 de diciembre de 2020

**Proceso:** 175-IP-2019

**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:** 618299-2015/DSD

**Expediente interno del consultante:** 2879-2017-0-1801-JR-CA-23

**Referencia:** Presunta irregistrabilidad del signo **LIMADELIVERY** (mixto) por carecer de distintividad intrínseca, respecto de los productos y servicios que pretende distinguir

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

**Temas objeto de interpretación:**

1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca
2. Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común
3. Elemento gráfico descriptivo
4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero
5. Marcas evocativas

**Magistrado ponente:** Gustavo García Brito

**VISTOS:**

El Oficio N° 2879-2017-0-S-5<sup>a</sup>SECA-CSJLI-PJ de fecha 24 de abril de 2019, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la 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 la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 2879-2017-0-1801-JR-CA-23.

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

**A. ANTECEDENTES**

**Partes en el proceso interno**

**Demandante:** Clickdelivery S.A.C.

**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 Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Si el signo LIMADELIVERY (mixto), solicitado a registro<sup>1</sup>, carecería de distintividad intrínseca para permitir al público consumidor identificarlo con los productos y servicios que pretende distinguir, y además no podría ser asociado a un origen empresarial determinado.
2. Si el signo LIMADELIVERY (mixto), solicitado a registro, estaría constituido por una denominación unitaria conformada por las palabras «LIMA» y «DELIVERY» que serían de uso común y la harían descriptiva de los productos y servicios de las Clases 30, 35, 39 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. Si el signo LIMADELIVERY (mixto), solicitado a registro, estaría constituido por un elemento gráfico descriptivo (dibujo de un teléfono) de los servicios que pretende distinguir.

<sup>1</sup> Para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 30, 35, 39 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.



4. La relevancia jurídica de que el signo **LIMADELIVERY** (mixto), solicitado a registro, estaría constituido por la palabra en inglés **DELIVERY**.
5. Si el signo **LIMADELIVERY** (mixto), solicitado a registro, sería un signo evocativo asociado a la idea de la adquisición del servicio vía telefónica.

#### C. NORMA A SER INTERPRETADA

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup>. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

#### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca.
2. Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común.
3. Elemento gráfico descriptivo.
4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero.
5. Marcas evocativas.
6. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

#### E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca
  - 1.1. En el proceso interno, el INDECOPÍ alegó que no correspondía conceder el registro como marca del signo **LIMADELIVERY** (mixto), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente:

«Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:  
(...)  
b) carezcan de distintividad;  
(...)»

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

«Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)  
b) carezcan de distintividad;  
(...)»



- 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.<sup>3</sup>
- 1.3. La distintividad tiene un doble aspecto:<sup>4</sup>
  - a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
  - b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 1.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.
- 1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad *ab initio*, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.<sup>5</sup>
- 1.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
- 1.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para

<sup>3</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2579 del 4 de septiembre de 2015.

Ver Interpretación Prejudicial N° 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2726 del 22 de abril de 2016.

<sup>5</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2579 del 4 de septiembre de 2015.



diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.

- 1.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

#### **El origen empresarial de una marca**

- 1.9. Dentro del proceso interno, el INDECOPI afirmó que el signo solicitado no podría ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca.
- 1.10. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 1.11. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen.
- 1.12. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación.

#### **2. Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común**

- 2.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se alegó que el signo LIMADELIVERY (mixto), solicitado a registro, estaría constituido por una denominación unitaria conformada por las palabras «LIMA» y «DELIVERY», las cuales serían de uso común y las harían descriptivas de los productos y servicios de las Clases 30, 35, 39 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretenden distinguir, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
- 2.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha



pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

- 2.3. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país<sup>6</sup>; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios<sup>7</sup>.

- 2.4. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.<sup>8</sup>

- 2.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas o de uso común) 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.<sup>9</sup>

- 2.6. La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento descriptivo o de uso común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa.

<sup>6</sup> Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina – Análisis y comentarios*, primera edición, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170.

<sup>7</sup> Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, segunda edición, Marcial Pons - Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 575.

<sup>8</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3003 del 26 de abril de 2017.

<sup>9</sup> 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.





- 2.7. El que un término sea descriptivo o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.
- 2.8. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

### 3. Elemento gráfico descriptivo

- 3.1. En el proceso interno, se señaló que el dibujo de un teléfono que conforma el signo solicitado a registro LIMADELIVERY (mixto) sería un elemento gráfico descriptivo de los servicios que pretende distinguir. De esta manera, resulta pertinente que el Tribunal aborde el tema de los signos y elementos gráficos genéricos y descriptivos en la conformación de signos marcarios<sup>10</sup>.
- 3.2. Al momento de elaborarse una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras o gráficos que pueden estimarse como descriptivos en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
- 3.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disponen lo siguiente:

«Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...))»

<sup>10</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 211-IP-2013 de fecha 12 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2321 del 7 de abril de 2014.



- 3.4. Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, esta prohibición no debe restringirse a los elementos denominativos, ya que los gráficos también pueden ser de descriptivos. Sin embargo, si están estos combinados con otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
- 3.5. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida un elemento figurativo de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicho gráfico en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.
- 3.6. Al realizarse la comparación entre marcas que se encuentren conformadas por elementos gráficos descriptivos, estos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes y, en consecuencia, en el caso de marcas figurativas conformadas por elementos de descriptivos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.
- 3.7. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos descriptivos; y, por lo tanto, pertenecientes al dominio público puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos elementos de empleo común en relación con los productos o servicios de que se trate, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
- 3.8. En ese sentido, la Sala consultante deberá determinar si el dibujo de un teléfono que conforma el signo solicitado a registro LIMADELIVERY (mixto) es descriptivo y, por lo tanto, no apropiable por ninguna persona natural o jurídica.

#### 4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

- 4.1. En atención a que dentro del proceso interno se alegó que el signo solicitado a registro LIMADELIVERY (mixto) se encontraría conformado por la palabra en inglés «DELIVERY», resulta pertinente desarrollar el tema sobre las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.
- 4.2. Al respecto, las palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.





- 4.3. 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.
- 4.4. 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.
- 4.5. 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.
- 4.6. 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.
- 4.7. 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.

## 5. Marcas evocativas

- 5.1. En el proceso interno, se señaló que el signo solicitado a registro LIMADELIVERY (mixto) sería un signo evocativo, asociado a la idea de la adquisición del servicio prestado vía telefónica, mediante *delivery* o entrega de productos. En ese sentido, resulta pertinente analizar el presente tema.



- 5.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo<sup>11</sup>.
- 5.3. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.<sup>12</sup>
- 5.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.<sup>13</sup>
- 5.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo LIMADELIVERY (mixto) solicitado a registro, y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

## 6. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

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

### 6.1. *¿Cómo debe analizarse la solicitud de registro de una marca mixta, conformada por la unión de una palabra en idioma español con otra en idioma extranjero y un logo?*

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del

<sup>11</sup> De modo referencial, ver Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2805 de 13 de septiembre de 2016.

Ibidem.

<sup>13</sup> Ibidem.



consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.<sup>14</sup>

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente<sup>15</sup>:

- 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:<sup>16</sup>
  - (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
  - (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario<sup>17</sup>. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> 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.

<sup>15</sup> Ibidem.

<sup>16</sup> 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.

<sup>17</sup> 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: 20 de octubre de 2020).

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.



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

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
  - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
  - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso<sup>19</sup>:
- (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no

---

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: 20 de octubre de 2020).

<sup>19</sup> 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.



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.<sup>20</sup>
- 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.<sup>21</sup>

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 le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.<sup>22</sup>

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.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> 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.

<sup>21</sup> 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.

Ver Interpretación Prejudicial N° 106-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2606 del 14 de octubre de 2015.

<sup>23</sup> Ibidem.





Para complementar esta respuesta, la Sala consultante deberá además remitirse a los criterios desarrollados en el Tema 4 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial.

**6.2. *¿Cómo se evalúa la aptitud distintiva de una marca, en la medida que deba generar en el público usuario una asociación respecto de su origen empresarial?***

Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en el Tema 1 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial.

**6.3 *¿En qué casos una solicitud de registro de una marca compuesta por palabras ampliamente conocidas por los consumidores no puede acceder al registro por carecer de aptitud distintiva?***

Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en el Tema 2 del Acápite 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 Sala consultante al resolver el proceso interno N° 2879-2017-0-1801-JR-CA-23, 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 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 Feijóo  
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.

