



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 21 de junio de 2021

**Proceso:** 46-IP-2021

**Asunto:** Interpretación prejudicial

**Consultante:** Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

**Expedientes de origen:** 07112230; 07111471; 07111476; 07111482; y, 07111485

**Expediente interno del Consultante:** 11001032400020120027200

**Referencia:** Irregistrabilidad marcaria del signo engañoso o de aquel que consista en una indicación geográfica nacional o extranjera

**Norma a ser interpretada:** Literales i) y l) del Artículo 135 de la Decisión 486

**Temas objeto de interpretación:**

1. Irregistrabilidad de signos engañosos
2. Irregistrabilidad de un signo por consistir en una indicación geográfica nacional o extranjera
3. Familia de marcas

**Magistrado Ponente:** Hugo R. Gómez Apac

### VISTO

El Oficio N° 0218 del 19 de febrero de 2021, recibido vía correo electrónico el 25 del mismo mes y año, 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 Literales i) y l) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020120027200; y,



El Auto del 17 de marzo de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

## A. ANTECEDENTES

### Partes en el proceso interno

**Demandante:** Alpina Productos Alimenticios S.A.

**Demandada:** Superintendencia de Industria y Comercio  
–SIC– de la República de Colombia

**Tercero Interesado:** Consorcio del Formaggio Parmigiano  
Reggiano

## B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si los signos **ALPINA PARMESANO** (mixtos) solicitados a registro por Alpina Productos Alimenticios S.A. para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza son o no engañosos.
2. Si los signos **ALPINA PARMESANO** (mixtos) solicitados a registro por Alpina Productos Alimenticios S.A. para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza son o no confundibles con la indicación geográfica **PARMESANO**.
4. La relevancia de la existencia de una familia de marcas constituida por la denominación **ALPINA**, cuyo titular sería Alpina Productos Alimenticios S.A.

## C. NORMA A SER INTERPRETADA

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Literales i) y l) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede su interpretación por ser pertinente<sup>1</sup>.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

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





#### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos engañosos.
2. Irregistrabilidad de un signo por consistir en una indicación geográfica nacional o extranjera.
3. Familia de marcas.

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

##### 1. Irregistrabilidad de signos engañosos

- 1.1. Dado que en el proceso interno se alegó que el registro de los signos solicitados a registro **ALPINA PARMESANO** (mixtos) violan lo dispuesto en el Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a la interpretación de lo establecido en dicha norma.
- 1.2. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.
- 1.3. El Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone:

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

(...)

- i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(...))»

- 1.4. Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este

- 
- i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(...)

- l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

(...))»



modo enturbia el mercado.<sup>2</sup>

- 1.5. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.<sup>3</sup>
- 1.6. En el presente caso se deberá determinar si los signos solicitados a registro **ALPINA PARMESANO** (mixtos) podrían o no generar engaño en cuanto las características y propiedades de los servicios que identifica.

## 2. Irregistrabilidad de un signo por consistir en una indicación geográfica nacional o extranjera

- 2.1. Debido a que en el proceso interno se discute si los signos **ALPINA PARMESANO** (mixtos) solicitados a registro por Alpina Productos Alimenticios S.A. resultarían irregistrables por contener una indicación geográfica, se abordará el presente tema.
- 2.2. En efecto, en caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, se debe tener en consideración la prohibición del Artículo 135 de la Decisión 486:

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

que:

(...)

- l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

(...)

- 2.3. La Decisión 486 no enuncia un concepto de lo que debe entenderse por indicación geográfica; sin embargo, el Título XII de la Decisión 486 denominado “De las Indicaciones Geográficas” se subdivide en dos

<sup>2</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 120-IP-2015 de fecha 3 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2578 del 3 de setiembre de 2015.

<sup>3</sup> Ibidem.





capítulos: i) De las denominaciones de origen y ii) De las indicaciones de procedencia.<sup>4</sup>

### Protección jurídica de las denominaciones de origen. Definiciones<sup>5</sup>

2.4. El Artículo 201 de la Decisión 486, al describir qué se entiende por denominación de origen enuncia que:

«**Artículo 201.**- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.»

2.5. De dicha definición se desprenden dos elementos que individualizan el concepto de denominación de origen:

- (i) **Primer elemento:** que la Denominación de Origen debe estar constituida por el nombre de un país, región o lugar determinado; o, la denominación que sin ser la de un país, región o lugar determinado se refiera a uno de ellos.

El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo con el caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección.<sup>6</sup>

- (ii) **Segundo elemento:** que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación, es decir, que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas

<sup>4</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 315-IP-2016 de fecha 17 de febrero de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2975 del 17 de marzo de 2017.

<sup>5</sup> De modo referencial, ver Interpretaciones Prejudiciales números 311-IP-2016 de fecha 14 de diciembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3641 del 17 de mayo de 2019; y, 119-IP-2014 de fecha 15 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2563 del 28 de agosto de 2015.

<sup>6</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 119-IP-2014 de fecha 15 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2563 del 28 de agosto de 2015.



características y, por tanto, constituiría un producto diferente<sup>7</sup>.

- 2.6. Por su parte, el Artículo 214 de la Decisión 486<sup>8</sup> establece las características de protección territorial de las Denominaciones de Origen, incluyendo entre ellas las siguientes: el inicio de la protección y los casos de infracción a este derecho concedido<sup>9</sup>.
- 2.7. La Denominación de Origen se protege en el país donde es presentada la solicitud a partir de la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la denominación de origen<sup>10</sup>.
- 2.8. De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación de origen que cree confusión constituye una infracción al derecho de propiedad industrial. Dicho supuesto no solo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto; es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como "género, tipo, imitación", o similares<sup>11</sup>.
- 2.9. Sobre la protección de las denominaciones de origen comunitario, el Artículo 218 de la Decisión 486 establece que:

«Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos», y que «Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.»

- 2.10. La declaración oficial de reconocimiento que puede otorgar un país miembro a una denominación de origen de otro país miembro es título

---

<sup>7</sup> Ibidem.

<sup>8</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –

«Artículo 214.- La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengán acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.»

<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 474-IP-2016 de fecha 16 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial N° 3006 del 26 de abril de 2018.

<sup>10</sup> Ibidem.

<sup>11</sup> Ibidem.





suficiente para que los efectos de su protección se apliquen de la misma manera en el país en que se otorga tal reconocimiento<sup>12</sup>.

2.11. Por otro lado, sobre el reconocimiento de las denominaciones de origen extracomunitario para su protección, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 219 de la Decisión 486<sup>13</sup>, este Tribunal ha manifestado lo siguiente:

«(...)

El reconocimiento de una denominación de origen de un tercer país (no comunitario), está supeditado a la compatibilidad con el reconocimiento de denominaciones de origen nacionales o comunitarias debidamente reconocidas por el país. En este sentido, si un país andino reconociera una denominación de origen de un tercer país que sea incompatible con el uso exclusivo y derecho de *ius prohibendi* de registro de una denominación de origen andina reconocida en el país, incurriría en incumplimiento de la normativa comunitaria. En el caso de que la denominación de origen andina no esté reconocida en el País Miembro en que se solicita la denominación de origen extracomunitaria, se deberá dar prioridad de reconocimiento a la denominación de origen andina. La Autoridad Nacional Competente que conozca el caso, deberá notificar al País Miembro interesado para que, si éste estima conveniente, ejerza su legítimo derecho.

Cabe precisar que una denominación de origen de un tercer país, sólo podrá ser reconocida, en sus derechos de uso exclusivo y de *ius prohibendi* de registro, cuando haya existido el reconocimiento formal del país, por Convenio en compatibilidad con los derechos protegidos de denominaciones de origen nacionales o comunitarias reconocidas.

(...)»<sup>14</sup>

2.12. En ese sentido, para que un país miembro otorgue protección a una denominación de origen extracomunitaria deberán cumplirse con los siguientes presupuestos<sup>15</sup>:

(i) Que exista, necesariamente, un convenio del cual el país miembro

<sup>12</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 119-IP-2014 de fecha 15 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2563 del 28 de agosto de 2015.

<sup>13</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –**

«Artículo 219.- Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.»

<sup>14</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 76-IP-2007 de fecha 15 de julio de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1557 del 5 de noviembre de 2007.

<sup>15</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 120-IP-2015 de fecha 3 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2578 del 3 de septiembre de 2015.



sea parte;

- (ii) La denominación de origen que se solicita debe haber sido declarada como tal en su país de origen; y,
- (iii) La denominación de origen que se solicita deberá cumplir con los requisitos establecidos para la protección de una denominación de origen en el país miembro, entre ellos, la exigencia del examen de incompatibilidad con los derechos protegidos de las denominaciones de origen. En el caso de que no se dé cumplimiento a estos presupuestos, se estaría aplicando erróneamente la norma comunitaria.

2.13. Los reconocimientos analizados en párrafos anteriores implican la protección de la denominación de origen —comunitaria o extracomunitaria— y, por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el país donde nace el mismo, así como el *ius prohibendi* del registro de la denominación como signo distintivo en su territorio.

2.14. Resulta necesario señalar que para invocar una causal de irregistrabilidad del registro de un signo o una acción de nulidad de una marca, debido a que reproduce, imita o contenga una denominación de origen, se requiere que la expresada denominación de origen se encuentre protegida; es decir, debe estar reconocida por declaración de la autoridad competente.

#### Indicaciones de procedencia<sup>16</sup>

2.15. Entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica.

2.16. En caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los Artículos 221 y 222 de la aludida Decisión 486 que expresan:

«**Artículo 221.**- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

**Artículo 222.**- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o

<sup>16</sup>

Ver Interpretación Prejudicial N° 311-IP-2016 de fecha 14 de diciembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3641 del 17 de mayo de 2019.





engañoso con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.»

2.17. Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurren los siguientes presupuestos:

- (i) Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado.
- (ii) Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y estos.
- (iii) Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.

2.18. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.

#### **Ámbito de protección de una indicación de procedencia<sup>17</sup>**

2.19. Para que un país miembro otorgue protección a una indicación de procedencia deberá cumplirse con lo señalado en el Artículo 223 de la Decisión 486, que dice:

«Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.»

2.20. Dando aplicación a esta norma, cuando un signo contenga un nombre geográfico deberá indicar al pie de ella, en forma visible y claramente



<sup>17</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 311-IP-2016 de fecha 14 de diciembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3641 del 17 de mayo de 2019.

legible, el lugar de fabricación del producto. De ser una denominación caprichosa o de fantasía, tal exigencia debe también cumplirse.

**Irregistrabilidad de un signo por consistir en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique<sup>18</sup>**

2.21. Como en el proceso interno se alegó que los signos **ALPINA PARMESANO** (mixtos) solicitados a registro por Alpina Productos Alimenticios S.A. serían irregistrable por contener una indicación geográfica susceptible de inducir a confusión a los consumidores respecto de los productos que pretende distinguir, resulta pertinente desarrollar el presente tema.

2.22. En caso de que se produzca confusión a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto o servicio, se debe tener en consideración lo previsto en el Literal l) del Artículo 135 de la Decisión 486, que señala lo siguiente:

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

(...)

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

(...)

2.23. Para que se configure el supuesto enunciado en el Literal l) del Artículo 135 de la Decisión 486, es necesario que concurren los siguientes presupuestos:

(i) Que el signo solicitado consista en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.

(ii) Que en su empleo pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usa la marca.

2.24. Finalmente, es preciso tener en cuenta que basta que exista riesgo de inducir a error al público consumidor respecto a la procedencia del producto o servicio para no registrar el signo solicitado.

2.25. En el caso en análisis se deberá determinar si en efecto los signos **ALPINA PARMESANO** (mixtos) solicitados a registro por Alpina Productos Alimenticios S.A. consisten en una indicación geográfica

<sup>18</sup>

Ver Interpretación Prejudicial N° 315-IP-2016 de fecha 17 de febrero de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2975 del 17 de marzo de 2017.





nacional o extranjera y si su registro pudiere crear confusión al consumidor, respecto del origen, procedencia, cualidades o características de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

### 3. Familia de marcas

- 3.1. De acuerdo a lo alegado por Alpina Productos Alimenticios S.A., esta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término **ALPINA** y ello resultaría relevante para la concesión del registro del signo solicitado, por lo que se desarrollara dicho tema.
- 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.<sup>19</sup>
- 3.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.<sup>20</sup>
- 3.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para

<sup>19</sup> Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.

La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases.

Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada. La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos.

<sup>20</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 433-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2702 del 23 de marzo de 2016.



identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.<sup>21</sup>

- 3.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

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° 11001032400020120027200, 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 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

21

Ibídem.





sesión judicial de fecha 21 de junio de 2021, conforme consta en el Acta 14-J-TJCA-2021.



**Luis Felipe Aguilar Feijóo**  
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.

