



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de agosto de 2021

Proceso: 04-IP-2020

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador

Expediente de origen: 05-358 RVM

Expediente interno del consultante: 17811-2013-6072

Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre el signo **SUPER PREMIO** (denominativo) y las marcas pertenecientes a Tevecable S.A. (denominativas)¹

Norma a interpretar: Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos
2. Comparación entre signos denominativos
3. Familia de marcas
4. Marca derivada
5. Signos conformados por denominaciones genéricas, descriptivas y de uso común

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

1

Ver nota a pie de página N° 3 de la presente Interpretación Prejudicial.



VISTOS:

El Oficio N° 0010-2020-TDCA-DMO-COO de fecha 7 de enero de 2020, recibido físicamente el día 13 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal o TJCA**) la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 17811-2013-6072.

El Auto de fecha 6 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Tevecable S.A.

Demandados: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI – de la República del Ecuador

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

Procurador General del Estado, de la República del Ecuador

Tercero interesado: Univisa S.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si el signo **SUPER PREMIO** (denominativo)², solicitado a registro por Univisa S.A., resultaría confundible con las marcas pertenecientes a

² Para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.



Tevecable S.A.³ (denominativas)⁴.

2. La relevancia jurídica de la presunta existencia de las familias de marcas pertenecientes a Tevecable S.A. y Univisa S.A., cuyos elementos preponderantes serían las denominaciones **PREMIUM** y **PREMIO**, respectivamente.
3. Si el signo solicitado a registro **SUPER PREMIO** (denominativo) sería derivado de la marca **PREMIO** (denominativa) perteneciente a Univisa S.A.
4. Si las denominaciones **SUPER, TV, NUEVO, SERVICIO** y/o **PREMIUM**, que integran los signos en conflicto, serían genéricas, descriptivas o de uso común respecto de los servicios que pretenden identificar.

³ De los documentos remitidos al TJCA se aprecia lo siguiente:

- En la Resolución signada bajo el Trámite N° 04-358 RVM (corregida como 05-358 según razón sentada el día 26 de agosto de 2008) que resolvió declarar con lugar el Recurso Extraordinario de Revisión a favor de Univisa S.A., se indicó que en la Resolución N° 981491 de fecha 7 de abril de 2003 (impugnada) emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se aceptó la oposición planteada por Tevecable S.A. y, en consecuencia, se negó el registro del signo solicitado SUPER PREMIO (denominativo), sobre la base de la presunta semejanza con la marca «SUPER PREMIUM».
- Por su parte, en la página 2 del escrito de la demanda se indicó que Tevecable S.A. presentó oposición al registro del signo SUPER PREMIO (denominativo), sobre la base de la titularidad de las marcas: TV PREMIUM (denominativas) registradas para identificar productos de las Clases 35, 38, 41 y 42; y del nombre comercial TV PREMIUM (denominativo).
- Posteriormente, en la página 3 del escrito de la demanda se indicó de manera informativa que Tevecable S.A. sería titular de varios registros marcarios identificados con las denominaciones PREMIUM, PREMIUM GOLD, PREMIUM PLUS, NUEVO SERVICIO SUPER PREMIUM, SUPER PREMIUM DIGIPLEX, SUPER PREMIUM DOBLE PACK, y SUPER PREMIUM PLUS.
- En la página 14 del escrito de la demanda se identifican como signos confrontados:

SIGNO SOLICITADO POR UNIVISA S.A.: **SUPER PREMIO**

SIGNO REGISTRADO POR TEVECABLE S.A.: **SUPER PREMIUM**

- En vista de que en los documentos remitidos por la Sala consultante no se ha logrado determinar específicamente cuál de las marcas pertenecientes a Tevecable S.A. sirvió de base para denegar u otorgar el signo solicitado a registro, aunado al hecho de que ambas partes alegaron ser titulares de una familia de marcas; y dado que, le corresponde a la Sala consultante la tarea de realizar el análisis del caso concreto; para efectos de esta Interpretación Prejudicial, se hará referencia a las marcas constituidas por la denominación **SUPER PREMIUM**, pertenecientes a Tevecable S.A., sin perjuicio de que el Consultante determine con exactitud la marca o marcas controvertidas en el proceso interno.

Para distinguir servicios comprendidos en las Clases 35, 38, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.



C. NORMA A SER INTERPRETADA

1. El Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 de la Decisión 486, el cual no se interpretará por no estar en discusión el concepto de marca ni sus requisitos.
2. De oficio se interpretará el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486⁵, a fin de desarrollar el tema de la irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud con 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.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre signos denominativos.
3. Familia de marcas.
4. Marca derivada.
5. Signos conformados por denominaciones genéricas, descriptivas y de uso común.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos**
 - 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro **SUPER PREMIO** (denominativo) resultaría confundible con las marcas denominativas pertenecientes a Tevecable S.A., es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

«**Artículo 136.**- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo

⁵ Decisión 486.

«**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;

(...))»



uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.⁶

- 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.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:⁷

- 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.

⁶ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016; y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.

Ibidem.



- b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

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

- 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 criterios⁹:
 - (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

⁸ Ibidem.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.



la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes *gourmet* es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

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

2. Comparación entre signos denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo



solicitado a registro **SUPER PREMIO** (denominativo) y las marcas pertenecientes a Tevecable S.A. (denominativas), es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniendo en cuenta que los signos en conflicto están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.¹⁰

- 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.¹¹
- 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:¹²
- a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
 - b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario¹³. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

¹⁰ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.

¹¹ Ibidem.

¹² Ibidem.

¹³ 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: 10 de julio de 2021).



Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹⁴
Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
 - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
 - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo **SUPER PREMIO** (denominativo) y las marcas pertenecientes a Tevecable S.A. (denominativas).

3. Familia de marcas

- 3.1. En el proceso interno, tanto Tevecable S.A. como Univisa S.A., alegaron que serían titulares de una familia de marcas que presentan como elementos preponderantes y comunes a las denominaciones **PREMIUM** y **PREMIO**, respectivamente; por lo que se desarrollará el presente tema.

¹⁴ 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=Polit8j2> (Consulta: 10 de julio de 2021).



- 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.¹⁵
- 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.¹⁶
- 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 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.¹⁷
- 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

¹⁵ 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.

¹⁶ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso N° 433-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2702 de 23 de marzo del 2016.

¹⁷ Ibidem.



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.

4. Marca derivada

- 4.1. Dado que Univisa S.A. alegó que sería titular de la marca **PREMIO** (denominativa), y que el signo solicitado a registro sería una marca derivada, corresponde abordar este tema.¹⁸
- 4.2. La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo.¹⁹
- 4.3. En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan²⁰.
- 4.4. Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los

¹⁸ 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.

¹⁹ Ver Interpretaciones Prejudiciales N° 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2703 del 23 de marzo de 2016; y 140-IP-2007 del 4 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1591 del 25 de febrero de 2008.

²⁰ Ver las Interpretaciones Prejudiciales N° 59-IP-2012, 90-IP-2012, 198-IP-2013, 12-IP-2014, 156-IP-2015, 431-IP-2015 y 439-IP-2015, de fechas 18 de febrero de 2013, 21 de febrero de 2013, 25 de febrero de 2014, 12 de junio de 2014, 2 de octubre de 2015, 23 de febrero de 2016 y 7 de diciembre de 2015, publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 2151, 2152, 2306, 2346, 2587, 2702, y 2703, respectivamente.



requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.²¹

- 4.5. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.²²
- 4.6. Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas. Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.

5. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común

- 5.1. En el proceso interno, Univisa S.A. alegó que las denominaciones **SUPER, TV, NUEVO, SERVICIO** y/o **PREMIUM**, que integran los signos en conflicto serían genéricas, descriptivas o de uso común respecto de los servicios que pretenden identificar. En atención a ello, resulta pertinente desarrollar el presente tema.
- 5.2. 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.
- 5.3. 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

²¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2703 del 23 de marzo de 2016.

²² Mascareñas, Carlos. *Nueva Enciclopedia Jurídica*. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.



relación directa con los productos o servicios de que se trate.²³

- 5.4. 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 mismo pueda servir para identificarlo.²⁴
- 5.5. 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.²⁵
- 5.6. 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 país²⁶; 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 servicios²⁷.

- 5.7. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, genéricas 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, genéricas 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, genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.²⁸

²³ Ver Interpretación Prejudicial N° 110-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2624 del 6 de noviembre de 2015.

²⁴ Ibidem.

²⁵ Ibidem.

²⁶ 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.

²⁷ 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.

²⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta



- 5.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas, genéricas 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.²⁹
- 5.9. 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, genérico o de uso común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa.
- 5.10. El que un término sea descriptivo, genérico 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, genérico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.
- 5.11. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos 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.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Consultante al resolver el proceso interno N° 17811-2013-6072, 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

Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3003 del 26 de abril de 2017.

²⁹ 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.



Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 25 de agosto de 2021, conforme consta en el Acta 19-J-TJCA-2021.



Luis Felipe Aguilar Feijóo
SECRETARIO

Notifíquese al 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.

