* + 1. Signos que reproduzcan, imiten ocontengan una denominación de origen protegida (literal j) artículo 135 DA 486).

El literal j) del artículo 135 de la DA 486 establece:

*“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)*

1. *reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;”*

De acuerdo con lo señalado por el TJCA, *“para invocar la referida causal de irregistrabilidad se requiere que previamente, la expresada denominación de origen se encuentre protegida, implicando con ello que debe encontrarse expresamente declarada o reconocida por la autoridad competente del país miembro o de alguno de los países miembros de la Comunidad Andina”.196*

Así las cosas, para que esta prohibición absoluta prospere deberán darse las siguientes condiciones:

* Que el signo reproduzca, imite o contenga una denominación de origen197.
* Que la denominación de origen se encuentre protegida.
* Que el registro solicitado pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, respecto del origen, procedencia, cualidades o características de los productos y o un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen.

Denominaciones de origen reconocidas dentro la CAN incluyen, por ejemplo, Café de Colombia. Las denominaciones de origen fuera de la CAN podrán obtener protección directamente en el País Miembro, también a través de acuerdos bilaterales con otros Estados o socios comerciales o bien, a través de tratados internacionales198.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

123

* ¿La denominación de origen está debidamente protegida en el País Miembro donde se analiza la solicitud de registro?
* ¿El signo reproduce, imita o contiene una denominación de origen protegida por la autoridad competente de un País Miembro?
* ¿Los productos que pretende distinguir el signo son los mismos que distingue la denominación de origen o son distintos?
* ¿Puede darse un riego de confusión?
* ¿Puede darse un riesgo de asociación?
* ¿Existe la posibilidad de que del uso del signo pudiese pensarse que existe un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen protegida?

El SENAPI, en Bolivia, negó el registro del siguiente signo mixto, solicitado para identificar productos de la clase 31 (Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta), por considerar que es similar a la denominación de origen QUINUA REAL DEL ALTIPLANO SUR de Bolivia, que distingue la Quinua, producto que se encuentra incluido en los que pretende identificar el signo solicitado199.

En Ecuador, el SENADI negó el registro de la denominación DIVINO CAFE DE LOJA, solicitado para identificar productos de la clase 30, por considerar que el signo reproduce la denominación de origen CAFÉ DE LOJA, que distingue “café”200.

El INDECOPI por su parte, consideró como irregistrable el signo mixto MACPICHU, solicitado para identificar productos de la clase 30, entre ellos café, té, cacao y sucedáneos del café201:

Consideró la oficina que el signo solicitado contiene en parte la denominación de origen CAFÉ MACHU PICCHU - HUADQUIÑA, que distingue café en grano verde, de la clase 30, cuyo titular es el Estado Peruano.

En Colombia, la SIC negó el registro de la marca denominativa PARMESSANO, solicitada para distinguir servicios de la clase 43 (restaurante, alimentación personal, catering, entre otros), bajo el argumento de que *“el signo solicitado es susceptible de generar confusión en el mercado, respecto de la denominación de origen “PARMIGIANO REGGIANO”, en tanto comprende dentro del conjunto marcario la expresión “PARMESSANO”, la cual si bien no resulta idéntica a la denominación de origen en su escritura si resulta claro que su traducción del italiano resulta ser precisamente “QUESO PARMESANO”, por lo que el signo solicitado le evoca al consumidor medio de forma directa la idea de la denominación de origen sin lugar a dudas”*202.

* + 1. Signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos o bebidas espirituosas (literal k) artículo 135 DA 486).

El literal k) del artículo 135 de la DA 486 dispone:

*“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)*

1. *contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;”*

Como se puede observar, esta prohibición no tiene un análisis condicionante como lo es el caso del literal j) del artículo 135, es decir, el signo propuesto a registro será denegado simplemente porque contenga una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.

Este tipo de denominaciones de origen cuentan con una protección reforzada que configura una excepción al principio de especialidad, siempre y cuando tal denominación de origen se encuentre protegida en el País Miembro ya sea directamente en cada país o por tratados bilaterales o multilaterales.

En efecto, esta causal de irregistrabilidad dota de mayor protección a las denominaciones de origen que son aplicables a vinos y bebidas espirituosas203. En esa medida, por ejemplo, no podría registrarse la expresión RIOJA POR SIEMPRE para distinguir servicios de producción de programas de televisión, correspondientes a la clase 41.

Lo anterior, toda vez que RIOJA es una denominación de origen protegida que distingue vinos, lo cual resulta suficiente para denegar el signo propuesto a registro, aún y cuando

125

el signo solicitado pretende identificar servicios que no se encuentran relacionados con la denominación de origen protegida.

En el mismo sentido, la denominación HAPPY PISCO para productos de la clase 25 (prendas de vestir) estaría incursa en esta prohibición absoluta pues contiene la conocida denominación de origen PISCO que se encuentra protegida por los Países Miembros y por lo tanto no es registrable.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* ¿La marca reproduce o contiene la denominación de origen para vinos y bebidas espirituosas?
* ¿La denominación de origen para vinos y bebidas espirituosas está debidamente protegida en el país miembro donde se analiza la solicitud de registro?

En Bolivia, el SENAPI negó el registro de la denominación SINGANI DEL CARAJO, para identificar productos de la clase 33 (bebidas alcohólicas), toda vez que este *“se remite a la denominación de origen nacional declarada por Ley N°1334 sobre las Denominaciones de Origen, de 4 de mayo de 1992 en Bolivia, por tanto, el signo solicitado no puede ser otorgado por hacer alusión a una denominación de origen protegida, además de contener términos adicionales que incurren en la causal contenida en el lit. p) del Art. 135 de la D. 486 de la CAN”204.*

El INDECOPI, por su parte, con fundamento en esta prohibición absoluta, negó el registro del signo mixto solicitado para identificar aparatos de alumbrado y linternas eléctricas a mano (clase 11):205

En consideración de la oficina, el elemento relevante del signo solicitado contiene la denominación de origen TOKAY. Si bien TOKAI y TOKAY difieren en sus últimas letras (I

/ Y), éstas al pronunciarse emiten un sonido idéntico.

126

* + 1. Signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera (literal l) artículo 135 DA 486).

El literal l) del artículo 135 de la DA 486 establece:

*“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)*

1. *consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;”*

Es importante hacer notar que la DA 486 no establece una definición para indicaciones geográficas, para entender esta prohibición debemos remitirnos al artículo 22 del ADPIC que define a las indicaciones geográficas como:

*“Indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”*

Partiendo de esta definición, entendemos que las prohibiciones establecidas en los literales j) (denominaciones de origen) y k) (denominaciones de origen para bebidas espirituosas), son exclusivas para denominaciones de origen mientras que el presente supuesto aplica para todas aquellas indicaciones geográficas que caben en el concepto establecido por ADPIC.

Así las cosas, cuando un signo consista en una indicación geográfica ya sea nacional o extranjera y pueda existir un riesgo de confusión respecto a los productos o servicios a los que aplique, se deberá negar el registro. Por ejemplo:

TOSCANA

Clase 29: Aceites comestibles

Este signo consta de la indicación geográfica italiana que identifica aceite de oliva. Este es un caso donde la solicitud se debe negar, siempre que la indicación se encuentre protegida en el País Miembro donde se invoque su protección.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* ¿El signo solicitado consiste en una indicación geográfica nacional o extranjera debidamente protegida en el País Miembro donde se analiza la solicitud de registro?
* ¿el registro del signo solicitado puede inducir a confusión al consumidor?

127

* + 1. Signos que reproduzcan o imiten escudos de armas, banderas, emblemas, signos oficiales de control y garantía de los Estados, emblemas, siglas o denominaciones de organizaciones internacionales intergubernamentales (literal m) artículo 135 DA 486).

El literal m) del artículo 135 de la DA 486 establece:

*“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)*

1. *reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;”*

Este precepto legal deviene del cumplimiento que los Países Miembros de la CAN deben dar al Artículo 6*ter* del Convenio de París, del cual todos son parte.

El propósito del Artículo 6*ter* es impedir que se registren o utilicen como marcas, o como elementos de marcas, sin la autorización de la autoridad competente: escudos de armas, banderas, signos o punzones oficiales de control y de garantía adoptados por los Estados, así como banderas, emblemas, nombres y siglas de organizaciones internacionales intergubernamentales de las que son miembros uno o más Estados parte en el Convenio de París. El Artículo 6*ter* no crea un derecho de marca, ni ningún otro tipo de derecho de propiedad intelectual sobre los signos que esta disposición abarca206.

La protección conferida a los signos o punzones oficiales de control y de garantía es más limitada que la protección conferida a los emblemas de Estado. El Artículo 6*ter*.2) dispone que, en el caso de signos oficiales de control y de garantía, la disposición *“se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar”.*

Para la aplicación del Artículo 6*ter*, la parte que la solicita ha de comunicar por conducto

|  |
| --- |
| de la Oficina Internacional de la OMPI el signo o los signos de que se trate a las partes |
| obligadas a aplicar dicho Artículo (es decir los Estados Parte en el Convenio de París y |
| los miembros de la Organización Mundial del Comercio –OMC– que no son parte de dicho |
| Convenio). Ello se realiza mediante una solicitud de comunicación transmitida a la Oficina |
| Internacional que, a continuación, comunica los signos de que se trate, en forma de |
| publicación electrónica semestral en la base de datos “Artículo 6*ter* Express”, en el sitio |

128

web de la OMPI207. La comunicación de banderas de Estados no es obligatoria, aunque los Estados pueden solicitarla, si así lo desean208.

Los Países Miembros de la CAN han comunicado, entre otros, los siguientes signos al amparo del Artículo 6*ter* del Convenio de París:

Perú como punzón oficial209

Escudo de armas del Ecuador210

El TJCA ha indicado que la razón de esta prohibición es la de “… *evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del producto.”* 211

En ese sentido, el TJCA también señaló que esta prohibición no es del todo absoluta, pues si logra la autorización correspondiente, el solicitante podría obtener el registro de una marca.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* Sólo aplica si los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía identifican a un Estado o a una organización internacional intergubernamental.
* El signo se negará por el simple hecho de imitar o reproducir estos signos que correspondan a un Estado o una organización internacional intergubernamental.
* Si el solicitante cuenta con una autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional intergubernamental, el signo es registrable.

En Colombia, por ejemplo, la SIC negó el registro del signo mixto LA TORTA ITALIANA 1990212:

La SIC señaló que en este caso *“se evidencia que en el grafico solicitado se incluye una combinación arbitraria de tres tonalidades que confunden al consumidor llevándolo a pensar que se trata de la bandera de Italia. No obstante, lo anterior, si bien la Dirección no se refirió al elemento nominativo solicitado, el elemento figurativo constituye una reproducción de una bandera protegida que no puede ser usada por empresarios sin autorización. Al verificar los documentos obrantes en el expediente de la referencia no se encuentra título alguno mediante el cual el Estado Italiano haya otorgado autorización para la utilización de ese símbolo oficial dentro del conjunto marcario, lo que implica la negación de este”.*

El INDECOPI a su vez, negó el registro del signo mixto SWISSDESIGN, para identificar productos de la clase 18, al evidenciar que el signo solicitado incluye la imagen del escudo de Suiza y que, en el presente caso, no se acreditó el consentimiento de la autoridad competente de Suiza213:

* + 1. Signos que reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas (literal n) artículo 135 DA 486).

El literal n) del artículo 135 de la DA 486 dispone:

*“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)*

130

1. *reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;”*

Las normas técnicas son reglas y criterios creadas por consenso por especialistas, con la aprobación de un organismo reconocido para establecer estándares o condiciones mínimas que debe reunir un producto, proceso o servicio, para que sirva al uso al que está destinado.

Para identificarse, las normas se conforman de ciertos signos que se reconocen dependiendo de la industria o giro donde realizan sus actividades, por dar algunos ejemplos de normas técnicas internacionales:

ISO (Organización Internacional de Estandarización, por sus siglas en inglés) ISBN (Número de Libro Estándar Internacional, por sus siglas en inglés)

MPEG2 (Grupo de Expertos de Imágenes en Movimiento, por sus siglas en inglés)

Esta prohibición no condiciona si el signo que se solicita a registro debe estar relacionado con los productos o servicios que se pretenden distinguir, por lo cual se entiende que si se presenta una marca que reproduzca o imite signos relativos a una norma técnica para cualquier clase de productos o servicios, se debe denegar si el solicitante no es el organismo que administra la norma técnica.

Ahora bien, debe tomarse en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en la norma andina, esta prohibición de registro no se aplica si quien lo solicita es el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* ¿El signo solicitado reproduce o imita un signo de conformidad con una norma técnica?
* Esta prohibición se aplica independientemente de los productos o servicios que pretenda identificar el signo solicitado.
  + 1. Signos que reproduzcan, imiten o contengan la denominación de una variedad vegetal (literal o) artículo 135 DA 486).

El literal o) del artículo 135 de la DA 486 dispone:

*“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)*

1. *reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se*

131

*destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o”*

La variedad vegetal, de acuerdo con el artículo 3 de la Decisión 345, Régimen Común de Protección de los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales (DA 345) se define como:

*“Artículo 3.– Para los efectos de la presente Decisión, se adoptarán las siguientes definiciones:*

(…)

*VARIEDAD: Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación”.*

Ahora bien, las variedades vegetales con la finalidad de ser identificadas deben tener, entre otros requisitos, una denominación genérica que sea aceptable lingüísticamente, que se diferencie de otras denominaciones otorgadas, cuando se trate de variedades similares y para el caso que nos ocupa debe ser distinta a marcas registradas existentes214.

Esas denominaciones que identifican una variedad vegetal y que deben estar protegidas, son las que no pueden ser registradas como marcas, tal como lo establece el literal o) que se acaba de citar.

Como se desprende de este precepto legal, no sólo la identidad de la denominación de la variedad vegetal es irregistrable, también indica que las imitaciones, inclusiones o reproducciones de dicha denominación deberán denegarse, siempre que los productos o servicios que se quieran distinguir con esa propuesta de signo para registro estén relacionados con la variedad vegetal o pueda causar confusión. Por ejemplo, no sería registrable como marca la expresión ECU-01 para distinguir productos de la clase 31 (frutas y hortalizas sin procesar).

Esta propuesta a registro sería denegada porque cumple con los dos supuestos establecidos en la presente causal (i) reproduce una denominación protegida en Ecuador para identificar una variedad de caña de azúcar y (ii) los productos que intenta distinguir están destinados a amparar los mismos que distingue la denominación de la variedad vegetal, pues la caña de azúcar es un fruto agrícola.

Importante mencionar que esta causal traspasa el territorio andino, pues la prohibición de registro no solo está limitada a denominaciones de variedades vegetales protegidas en

cualquier País Miembro, sino también a las protegidas en el extranjero, eso significa que si se pretende registrar como marca una denominación de variedad vegetal protegida únicamente en Argentina, por ejemplo, será suficiente para denegarla, sin verificar que se encuentre protegida en el País Miembro donde se realiza el estudio de registrabilidad marcaria.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* ¿El signo reproduce, imita o incluye una denominación de una variedad vegetal?
* ¿La denominación de la variedad vegetal está estrechamente relacionada con los productos que pretende distinguir el signo?
* ¿La denominación de la variedad vegetal se encuentra protegida en algún País Miembro?
* ¿La denominación de la variedad vegetal se encuentra protegida en el extranjero?
* Se sugiere verificar en la base de datos PLUTO215 si la denominación de la variedad vegetal está reconocida como tal.

Por ejemplo, el INDECOPI, con fundamento en esta prohibición absoluta, negó el registro del signo MISIL, para identificar productos agrícolas y hortícolas de la clase 31, al evidenciar que el signo solicitado incluye en su conformación la denominación que corresponde a una variedad vegetal, a saber, MISIL216.

* + 1. Signos contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres (literal p) artículo 135 DA 486).

El literal p) del artículo 135 de la DA 486 dispone:

*“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)*

1. *sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;”*

Para entender qué signos pueden ser contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres es importante definir esos cuatro conceptos.

En primer lugar, en relación con la ley, el TJCA, señaló: *“el concepto de ley se restringe a aquella que está soportada en el interés general y protege valores fundamentales para la sociedad. Por tal motivo, adquiere el carácter de imperativa y no puede ser desconocida por acuerdos basados en la autonomía de la voluntad privada.”217*

133

Por su parte, la moral, de acuerdo con el diccionario de la RAE significa “*perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva.”218*

Con relación al concepto de orden público, el tratadista Fernández-Novoa considera que es *“el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada.”219*

Por ejemplo:

Clase 25. Vestuario.

Sobra decir que ese signo gráfico no puede ser susceptible de registro dada su percepción inmediata como símbolo nazi, que, aunque puede tener significados positivos derivados de su origen antes del nazismo, en esta época el colectivo lo entiende como una imagen intolerable al interés general al generar, como mínimo, una apología a la violencia y alterar el orden público.

Algunos signos que en su significado denigran o son despectivos o peyorativos para la mayoría, van en contra de la moral y las buenas costumbres, como por ejemplo HIJO DE PUTA, que, aunque puede ser una palabra de uso promedio generalizado en un territorio, sigue siendo ofensiva y altisonante.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* ¿El signo tiene una connotación peyorativa, denigrante u ofensiva?
* ¿El signo puede ser considerado a simple vista como una apología a la violencia o un delito?
* Debe considerarse si el signo en la época de estudio tiene una connotación que vaya en contra de la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres.
* Aunque este tipo de prohibiciones tiene una connotación subjetiva, el análisis para determinar su registrabilidad deberá ser objetivo y estar basado en el interés general.

Con fundamento en esta prohibición absoluta, el SENAPI, por ejemplo, negó el registro del siguiente signo mixto para identificar servicios de entretenimiento (clase 41)220:

En consideración del SENAPI, *“pretender el registro de “SAN JUDAS TADEO” se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad* ***(…)****, debido a que resulta imposible el registro como marca de un nombre cuya acepción se encuentra dentro del catolicismo, por lo que su registro afecta la moral pública dentro de las corrientes religiosas de cada época, más cuando lo que se pretende proteger con dicha acepción son servicios de entretenimiento, así como los servicios destinados a entretener o divertir.*

*Por tanto, el signo solicitado para registro no cuenta con la suficiente distintividad "intrínseca" para obtener registro, por lo que no puede obtener derechos de exclusividad sobre este nombre a una persona natural ya que el signo solicitado es propio de la Religión Católica”.*

La SIC por su parte, en aplicación de esta causal, negó el registro del signo mixto LA MIERDA DE VACA.COM CON AGUA Y MIERDA NO HAY COSECHA QUE SE PIERDA,

con el que se pretendía distinguir servicios médicos, servicios veterinarios y servicios de agricultura, comprendidos en la clase 44221:

En concepto de la SIC, *“como se puede apreciar, la expresión LA MIERDA resulta demasiado fuerte, agresiva, basta y ordinaria, motivo por el cual su uso dentro de nuestro léxico normal está mal visto, pues denota irrespeto frente a su interlocutor. En efecto, considera esta oficina que la solicitud objeto de análisis resulta contraria a las buenas costumbres y a la moral que impera en nuestro país”.*

El SENADI negó el registro del signo PORNO NARCO MUSICA más logotipo, solicitado para identificar servicios de la clase 41. En consideración de la oficina: “*Una vez realizado el examen de registrabilidad se concluye que la denominación solicitada se encuentra incursa en la prohibición de registro constante en el Artículo 135- literal p) de la Decisión 486, que dice “No podrán registrarse como marcas los signos que sean contrarios a la*

*ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; en concordancia Art. 344 literal r), del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación”.*222

El INDECOPI, a su vez, negó el registro del signo mixto CRACK, solicitado para identificar productos de la clase 5 (productos farmacéuticos; fungicidas, herbicidas, plaguicidas; insecticidas)223:

De acuerdo con lo señalado por la oficina, el signo solicitado esta incurso en la causal de irregistrabilidad analizada, toda vez que hace referencia a una droga en base a cocaína.

* + 1. Signos que sean idénticos o similares a una marca país protegida por la CAN (artículo 15 de la DA 876).

La DA 876 define la marca país como sigue:

*“Artículo 3. Constituye marca país cualquier signo designado o empleado por un País Miembro para promover su imagen dentro y fuera del país, y para promocionar, entre otros, el turismo, la cultura, la gastronomía, la producción nacional, las exportaciones o las inversiones del País Miembro.”*

En el mismo ordenamiento andino se estableció que no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca país protegida de conformidad con aquél. Al respecto, la disposición señala:

*“Artículo 15.- La oficina nacional competente denegará, de oficio o a petición de parte, el registro de cualquier signo distintivo, que sea idéntico o similar a una marca país protegida de conformidad con la presente Decisión.*

136

*Cada País Miembro dispondrá que su oficina nacional competente consulte las marcas país comunicadas en el marco de esta Decisión y las tenga en cuenta al adoptar decisiones sobre el registro de signos distintivos, de conformidad con su procedimiento interno. Esta disposición no tendrá aplicación cuando el registro del signo distintivo sea solicitado por el mismo titular o por quien ejerza los derechos de la marca país, o cualquier persona expresamente autorizada.”*

En este sentido, es una obligación dar protección a las marcas país, conforme a la DA 876.

Los Países Miembros de la CAN cuentan con las siguientes marca país:

* + 1. Excepción a algunas prohibiciones absolutas: distintividad sobrevenida (último párrafo del artículo 135 de la DA 486).

Aún y cuando los signos carezcan de distintividad, sean descriptivos, sean el nombre genérico o técnico, constituyan la designación usual de los productos o servicios a distinguir, o consistan en un color aisladamente considerado que no esté delimitado por una forma determinada, la DA 486, en el último párrafo del artículo 135, establece que pueden ser registrados como marca, siempre que hayan adquirido en el comercio una distintividad por el uso.

El TJCA ha reconocido que un signo que se encuentre en los supuestos prohibitivos del artículo 135 de la DA 486, particularmente los literales b), e), f), g) y h), puede acceder al registro como marca, si por el uso constante, real y efectivo en el comercio ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica: *“En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca”224.*

La distintividad adquirida podrá ser reivindicada siempre que el solicitante logre acreditar, a través de pruebas, el uso constante, real y efectivo del signo por un tiempo recurrente y que, el consumidor recuerde ese signo como una marca, atribuyendo esa marca a un mismo origen empresarial225.

## Consideraciones para el reconocimiento de la distintividad adquirida:

* Dado que la DA 486 no establece un periodo para que el solicitante pueda interponer los medios probatorios para acreditar la distintividad adquirida, se entiende que puede hacerlo en cualquier etapa del procedimiento de registrabilidad de la marca.
* El solicitante deberá acreditar que el uso de la marca ha generado su recordación en el consumidor.
* Es importante no confundir el tiempo para presentar los medios probatorios, con la periodicidad de los hechos que acreditan el uso, pues éstos deben ser anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
* El análisis para las pruebas deberá estudiar la cantidad de los productos o servicios que se han puesto a disposición de los consumidores de acuerdo con la naturaleza de dichos productos o servicios, por ejemplo, si el signo distingue vestuario, unas cuantas prendas de vestir en un almacén no será suficiente para acreditar el uso, pues dichos productos son naturalmente de venta masiva.
* Por otro lado, también se deberá tomar en cuenta la cantidad de productos o servicios que se ingresan en el mercado de acuerdo con las prácticas comerciales de los productos o servicios, ya que, por ejemplo, la venta de motores de avión no se puede comparar con la venta de automóviles, es decir, aunque el volumen de motores puestos en el comercio sea pequeño se puede acreditar el uso real y efectivo porque los mecanismos de comercialización de esos productos no exigen una venta masiva226.

En relación con el análisis de la distintividad adquirida, el TJCA ha indicado que *“deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente”227.*

Así, por ejemplo, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI denegó en primera instancia el registro de la siguiente marca tridimensional228:

138

Consideró la oficina que este signo se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el literal b) del Artículo 135 de la DA 486. No obstante, mediante un recurso de reconsideración, el solicitante presentó medios probatorios alegando que el referido signo había adquirido distintividad.

Al respecto, tras analizar los medios probatorios, la Dirección de Signos Distintivos, consideró que la evidencia presentada muestra que la recurrente desarrolló, comercializó y promocionó en el Perú, principalmente calzados identificados con el diseño que conforma el signo solicitado, ello con anterioridad a la solicitud de vista. Asimismo, conforme a las declaraciones contenidas en el estudio de mercado proporcionado por la recurrente, el referido diseño es asociado por los consumidores como correspondiente a un origen empresarial determinado229.

Dentro de los casos en los que las oficinas de los Países Miembros han rechazado la pretensión de que se declare que un signo solicitado cuenta con distintividad adquirida, encontramos los siguientes:

El SENAPI, al decidir sobre la nulidad del registro del signo mixto SUPER NACHOS, para distinguir productos de la clase 30 (refrigerios a base de cereal -maíz-), manifestó lo siguiente en cuanto a la distintividad adquirida: *“De acuerdo a lo señalado, se evidencia que la distintividad adquirida es una excepción para los literales b), e), f), g) y h) del art. 135 de la Decisión 486 de la CAN, referidos de forma exacta a la distintividad intrínseca de un signo, el cual es la aptitud del signo para identificar e individualizar los productos sin confundirse con él o con sus propiedades o características intrínsecas con relación a los productos a distinguir dentro de las prohibiciones absolutas establecidas en el Artículo 135 de la Decisión 486, mas no así a la distintividad extrínseca de la marca. A cuyo efecto cabe señalar que la marca* ***“SUPER NACHOS****” que protege dentro de la clase 30 internacional: “Refrigerios a base de cereal (maíz)", se encuentra compuesto por una expresión laudatoria , debido a que el término “****SUPER****” da a entender a los posibles consumidores un relieve cualitativo de los productos, alabando al producto, y “NACHOS” se constituye en un término genérico del producto amparado, por lo tanto el mismo al no haber cumplido con las pruebas necesarias para considerar distintividad adquirida, no puede ser apropiado por ninguna firma del rubro”230.*

La SIC, por su parte, al decidir sobre la solicitud de registro del signo mixto COMERCIALIZADORA LA MEJOR para distinguir servicios que hacen parte de la clase

39 (Transportes nacionales e internacionales; transporte y reparto de mercancías; transporte, empaquetado y almacenamiento de productos; transporte y distribución [reparto] de productos)231, señaló que “*al observar los anexos del escrito presentado por el solicitante, los cuales se limitan a la demostración de unas facturas de venta de dos años específicos, es posible colegir que no son eficaces para demostrar que los consumidores al interactuar con la expresión COMERCIALIZADORA LA MEJOR le den la distintividad suficiente dentro del mercado.*

*En ese orden de ideas, el aquí recurrente no logró demostrar el grado de conocimiento de la marca servicio de un esfuerzo empresarial conducido inexorablemente a la determinación de un segundo significado del signo en territorio nacional o en los países miembros de la Comunidad Andina, razón que respalda la improcedencia de su reconocimiento”.*

140

## Prohibiciones relativas.

El artículo 136 de la DA 486 contempla prohibiciones relativas que se centran en evitar la afectación de derechos de terceros.

Varias de las causales de irregistrabilidad relativa establecidas en la norma mencionada tienen como fundamento la identidad o semejanza entre el signo solicitado y las marcas u otros signos distintivos de terceros y el hecho de que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Por lo anterior, se hace necesario presentar de manera preliminar, antes de abordar cada una de las prohibiciones relativas los siguientes temas: (i) el riesgo de confusión y de asociación; (ii) los criterios para determinar la similitud entre los signos confrontados; (iii) las reglas generales del cotejo o comparación; (iv) las reglas particulares para realizar la comparación entre los signos en conflicto, tomando en cuenta los diferentes tipos de signos distintivos que se presentaron en la primera parte de este Manual; y (v) los criterios para determinar la existencia de vinculación entre los productos y servicios que identifican los signos confrontados.

* + 1. Aspectos preliminares.
       1. El riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

El TJCA, en las sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP- 2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales declaró que la norma contenida en el literal a) del artículo 136 de la DA 486 constituye un acto aclarado, reiteró lo siguiente en relación con los riesgos de confusión y de asociación:

*“a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:*

*El 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 distinto.*

*El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, 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, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o*

141

*vinculación económica con otro agente del mercado”232.* (subrayado y negrillas fuera del texto original).

De acuerdo con lo anterior, existe riesgo de confusión cuando el consumidor puede ser inducido a error en la elección del producto o servicio, bien sea porque está adquiriendo un producto o servicio distinto al que realmente cree que está comprando o contratando o porque cree, equivocadamente, que el producto o servicio que quiere adquirir tiene determinado origen empresarial.

De otra parte, el riesgo de asociación se presenta cuando, a pesar de no existir vinculación o conexión competitiva entre los productos y/o servicios que identifican los signos en conflicto, el consumidor considera que entre los titulares de los signos existe algún tipo de relación comercial o vinculación económica, lo que de cualquier forma le lleva a elegir erróneamente un producto o servicio con base en la calidad, prestigio o reconocimiento de cualquier cualidad que atribuye al competidor.

Lo anterior, resulta en un demérito al titular de los derechos previamente adquiridos, pues de cualquier manera pierde o su clientela, o su prestigio si la calidad del competidor con quien se le asocia no ofrece los mismos estándares en sus productos o servicios o en su servicio al cliente, siendo esta posibilidad de asociación un hecho que la autoridad busca evitar cuidando de este modo tanto al titular de un derecho previo, como al público consumidor.

Ahora bien, para efectos de determinar si existe el riesgo de confusión o de asociación, el examinador deberá establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza y si entre los productos o servicios que los signos identifican existe conexidad competitiva. Cabe precisar que las oficinas nacionales pueden establecer de manera autónoma el orden en que se realizan estos dos análisis dentro del examen de registrabilidad, toda vez que la DA 486 no señala la obligación de hacerlos siguiendo un orden específico233.

* + - 1. La identidad o semejanza entre los signos confrontados. Tipos de similitud.

El supuesto de identidad entre los signos en conflicto se presenta cuando estos son enteramente coincidentes respecto de los elementos que los conforman.

Ejemplos:

|  |  |
| --- | --- |
| Registro | Solicitud |
| LA VAQUITA | LA VAQUITA |

142

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clase 29  Quesos | VS | Clase 29  Yogurt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Registro |  | Solicitud |
| DOVE |  | DOVE |
| Clase 03  Champú | VS | Clase 30  Chocolate |

Lo expuesto es aplicable tanto si se trata de marcas meramente denominativas como marcas figurativas, mixtas o no tradicionales. Se trata, por lo general, de marcas que presentan idénticos elementos, bastando que uno sólo de ellos sea distinto, para estimar que entonces no estamos frente a una identidad de signos, sino de una semejanza, en cuyo caso, ésta se analizará de conformidad con las directrices dispuestas para ello.

En relación con la semejanza, de acuerdo con lo señalado por el TJCA en las Interpretaciones Prejudiciales referenciadas, los criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado, señalan que la similitud entre los signos en conflicto puede ser:

*“ a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio.*

1. *Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman 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 de las palabras; 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, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos234.*
2. *Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.*
3. *Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan”235.*

143

* + - 1. Reglas generales de comparación de los signos en conflicto.
         * La comparación debe realizarse sin descomponer los elementos que los conforman, acatando a un análisis en conjunto, considerando la unidad de sus componentes fonéticos, ortográficos, figurativos y conceptuales. Se trata del cotejo conjunto de la marca.
         * El cotejo deberá ser sucesivo (uno y después el otro) y nunca en forma simultánea, siendo que se debe hacer frente al recuerdo que se tiene de la marca en comparación, no frente a la marca misma.
         * El análisis debe ser comparativo, enfatizado las semejanzas y no las diferencias, determinando si dichas semejanzas son capaces de producir confusión y/o asociación.
         * El examinador deberá colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, conforme al tipo de productos o servicios de que se trate.
         * Considerar que el signo objeto de la solicitud y/o el signo con el que se realice la confrontación podrían corresponder a alguna de las categorías con una mayor o menor fuerza distintiva según el caso. Así, podemos mencionar los **signos evocativos o sugestivos**, que como se mencionó en el capítulo anterior, pueden evocar la naturaleza de los productos o servicios a que se refieren los signos, así como ciertas características del producto o servicio que distinguen por lo cual son registrables, pero son débiles y sus titulares tienen que tolerar un grado más alto de semejanza con otras marcas registradas. Por ejemplo, DORMIMUNDO para identificar colchones.
         * También tenemos los signos de fantasía y los signos arbitrarios cuyo análisis deberá ser más riguroso, ya que estos signos gozan de mayor distintividad y existe mayor probabilidad de que se produzca un riesgo de confusión o asociación.

Son **signos de fantasía** los vocablos creados por su titular, producto de su imaginación y que no tienen significado propio, por ejemplo GOOGLE para identificar motores de búsqueda, o ADIDAS que es resultado de la combinación de algunos elementos del nombre y apellido de su creador, Adolf Dassler.

Respecto a los **signos de fantasía**, el TJCA ha manifestado lo siguiente:

*“5.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes”.*

144

Por su parte, los **signos arbitrarios** son aquéllos que tienen un significado conocido, pero no existe conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que van a identificar236, por ejemplo la palabra APPLE (cuyo significado es entendido por el públcio consumidor) para distinguir computadoras.

* + - * + En el cotejo comparativo es posible que alguno de los signos confrontados pertenezca a una **familia de marcas**, porque contiene un elemento predominante común a otros signos del mismo titular. En este caso, el examinador determinará si efectivamente se ha configurado la familia de marcas invocada por el solicitante, para posteriormente analizar si la presencia del rasgo común, que no es genérico, descriptivo ni de uso común, es suficiente para descartar el riesgo de confusión o asociación con un signo distintivo de titularidad de un tercero.

Asimismo, si el signo previamente registrado, con el cual se confronta el signo solicitado, pertenece a una familia de marcas el examinador considerará que “*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 aquella en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”*. 237

Constituirían familia de marcas, por ejemplo, los signos MCDONALD’S, MCPOLLO, MCFLURRY, MCCOMBO, MCMUFFIN, MCNIFICA, MCCAFE, donde

el elemento predominante común es MC, siempre que sea de exclusividad del titular de las marcas.

* + - * + Ahora bien, es importante diferenciar la familia de marcas de las **marcas derivadas**, que son signos que se conforman primordialmente por una marca distintiva ya registrada, que es acompañada de otros elementos, que, siendo poco distintivos o secundarios, dan la idea de ser marcas que derivan de una marca principal, por ejemplo PARMALAT (marca principal), PARMALAT NUTRE +, PARMALAT ZYMIL, PARMALAT LATTE INTERO (marcas derivadas) 238.

238 Para que sean consideradas marcas derivadas es importante que protejan los mismos productos y/o servicios, o estén contenidos dentro de la descripción de productos y/o servicios de la marca principal.

De acuerdo con lo señalado por el TJCA, *“Las marcas derivadas sólo 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.”* Ver Interpretación Prejudicial Proceso 25-IP- 2022.

145

En caso de que el signo solicitado a registro sea una marca derivada, el examinador analizará los nuevos elementos que lo conforman, esto es, los elementos accesorios al elemento distintivo que proviene de la marca registrada y tomará en cuenta que, tal como lo ha señalado el TJCA, *“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 requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.”*239

* + - 1. Reglas particulares de comparación de acuerdo con la naturaleza de los signos en conflicto.

Ahora entraremos a detalle con los criterios de comparación entre signos de igual o diferente naturaleza.

1. Comparación entre signos exclusivamente denominativos.

El examinador deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones para determinar si un signo denominativo genera una similitud con otros signos denominativos: 240

* + Realizar un análisis integral, en conjunto, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética de los signos, teniendo en cuenta las letras, números, sílabas o palabras diferenciadoras.
  + Determinar el elemento relevante, pues denota como podría percibirse el signo en el mercado.
  + Considerar si comparten lexema241 (base y elemento que no cambia dentro de la palabra y cuyo significado se encuentra en el diccionario)

Ejemplo: **deport** en: **deport**e / **deport**ivo / **deport**ista / **deport**ólogo.

Si comparten lexema, se debe tomar en cuenta que, por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor y que la coincidencia podría generar confusión ideológica; sin embargo, el criterio ideológico se debe complementar con otros para para determinar el riesgo de confusión o asociación.

Ejemplo: deport**e** / deport**ivo** / deport**ista**

* + Ubicar la sílaba tónica de los signos, pues si ocupa la misma posición y es idéntica, puede dar la pauta para una semejanza.
  + Tomar en cuenta el orden de las vocales pues, si presentan el mismo orden, será relevante para la sonoridad de la denominación.

Cabe señalar que los signos denominativos pueden ser de naturaleza compuesta, es decir, integrados por dos o más elementos, necesariamente denominativos. Al respecto de los signos compuestos, el TJCA ha señalado:

*“… en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…).”243*

Con relación a los signos denominativos compuestos, tenemos que, para determinar la semejanza en este tipo de signos, es importante tener en cuenta cada una de las palabras que los conforman y el grado de relevancia de estas en el signo.

Los criterios para realizar el estudio de riesgo de confusión o asociación son los siguientes244:

* + Ubicación de las palabras en el signo denominativo, siendo la primera que genera más recordación.
  + Impacto en la mente del consumidor conforme a la extensión de las palabras, siendo que las más cortas tienen mayor impacto.
  + Impacto conforme a la sonoridad de las palabras, siendo que entre más fuerte sea su sonoridad, mayor impacto en la mente del consumidor.
  + Analizar si las palabras son evocativas y la fuerza de su proximidad frente a los productos o servicios a que se refieren.
  + Analizar si las palabras son genéricas, descriptivas o de uso común, lo que daría lugar a su exclusión en el cotejo.

147

* + Analizar el grado de distintividad de las palabras frente a otros signos ya registrados. Señala el TJCA que “*Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto”.*245

1. Comparación entre signos mixtos.

En relación con el análisis entre signos mixtos se debe determinar qué elemento penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor (elemento relevante), pudiendo ser el denominativo, el figurativo o incluso ambos.

En relación con la protección de la marca mixta, el TJCA también indicó lo siguiente:

*“Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado”.*246

1. Signos mixtos donde el elemento denominativo es el relevante.

En este caso el examinador debe dar aplicación a las reglas indicadas en el apartado A precedente, sobre comparación de signos denominativos.

Ejemplo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Signo solicitado** | **Marca Registrada** |
|  |  |

148

Este es un ejemplo donde el elemento denominativo es el más relevante y aunque contienen grafías distintas y el signo registrado adiciona un elemento gráfico, es claro que se presenta similitud entre los signos confrontados247.

1. Signos mixtos donde el elemento gráfico es el relevante248

En primer lugar, cabe señalar que como lo ha indicado el TJCA, en un gráfico o imagen se pueden distinguir tres elementos:

* El trazado, son los trazos del dibujo que forman el signo.
* El concepto, es la idea que el elemento gráfico suscita en la mente de quien lo observa.
* Los colores que se reivindiquen en la solicitud, que podrían generar mayor capacidad de diferenciación al signo.

Si el examinador advierte que en los signos mixtos confrontados el elemento gráfico es el más relevante frente al denominativo, aplicará las siguientes consideraciones:

* Realizar una comparación tanto gráfica como conceptual, pues no sólo los trazos pueden ser semejantes sino la idea o concepto que generan en la mente del consumidor.
* Si se reivindican colores, deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que los contiene, pues este rasgo puede ser diferenciador.

1. Signos mixtos donde son relevantes tanto los elementos denominativos como los gráficos.

En Bolivia, por ejemplo, el SENAPI negó el registro del signo mixto FIESTA249, solicitado para identificar productos de la clase 30, con fundamento en el registro previo del siguiente signo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Signo solicitado** | **Signo opositor** |
| https://hidra.senapi.gob.bo/temp/fiesta%202.jpg?pfdrid_c=false&uid=ab57554e-0ff6-42ae-ad02-df3cfd102b62 |  |

247 INDECOPI. Expediente No. 820855-2019. En el caso particular, si bien la marca registrada cuenta con otro elemento denominativo “Museo de arte de Lima”, este término debe excluirse del análisis por carecer de distintividad.

248 Estas consideraciones también hacen parte de los criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado, de acuerdo con lo señalado en las sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022.

249 SENAPI. Expediente No.195756.

149

Por su parte, el INDECOPI negó el registro del siguiente signo mixto, pues consideró que, desde el punto de vista gráfico los signos confrontados resultan semejantes al incluir la representación de una figura de trazos similares, aún cuando cuentan con denominaciones distintas250.

|  |  |
| --- | --- |
| **Signo solicitado** | **Marca registrada** |
| Logotipo, nombre de la empresa  Descripción generada automáticamente | Logotipo  Descripción generada automáticamente |

1. Comparación entre signos mixtos y figurativos251

En este supuesto el examinador deberá determinar cuál es el elemento relevante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico o si son ambos. Conforme lo ha dejado aclarado el TJCA en las Interpretaciones Prejudiciales que se han citado, *“si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.”*

En caso de que la fuerza distintiva recaiga en el elemento gráfico, el examinador debe tomar en consideración los tres elementos que los conforman, esto es, el trazado, el concepto y los colores reivindicados y aplicar las siguientes reglas de comparación para los signos figurativos:

* Realizar una comparación gráfica y conceptual, esto es, tomando en cuenta también la idea que el signo figurativo genere en la mente de quien lo observa.
* La parte conceptual de los signos figurativos confrontados es la que suele prevalecer. Es posible que existan diferencias en sus rasgos y aún así en su conjunto generen la misma idea o concepto.
* Si se reivindican colores, deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que los contiene, pues este rasgo puede ser diferenciador

Ejemplo:

150

|  |  |
| --- | --- |
| **Signo solicitado** | **Marca registrada** |
|  |  |

Tomando en cuenta los parámetros anteriores, se puede establecer una similitud dado los trazos de los signos que están curveados hacia la derecha, la conceptualización de las figuras que ambas identifican un velero o una vela de barco y que se encuentran en blanco y negro252.

1. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

Es importante tener en cuenta la integridad del signo, pues las marcas mixtas se conforman como una unidad entre las palabras y el elemento gráfico, lo cual puede llevar a generar conceptos diferentes y no porque se tenga en ambos signos un mismo elemento, se da paso a la existencia de semejanza.

Puede ser que el elemento denominativo, en el mayor de los casos, es el más relevante e importante en el signo, pero también es posible que el elemento gráfico en un signo resalte y se constituya como el elemento predominante.

Por tanto, al realizar la comparación, el examinador debe identificar cuál de los elementos prevalece en cada signo y tiene más influencia en la mente del consumidor y tratándose del elemento gráfico se estima que no habría confusión entre los signos, a menos que ambos susciten una misma idea o concepto pudiendo incurrir en riesgo de confusión253.

1. Comparación entre marcas tradicionales y no tradicionales.

Como ya se indicó en relación con las marcas no tradicionales, tenemos que, si bien, algunas no pueden ser apreciadas por el sentido de la vista, sí pueden ser perceptibles por los otros sentidos (olfato, tacto, gusto y oído), y, por ende, son susceptibles de identificación y diferenciación. Así, para efectos de establecer las reglas de comparación cuando se confronta una marca tradicional con una no tradicional, el examinador deberá determinar qué tipo de marca no tradicional está involucrada en el cotejo.

151

En el caso de las marcas tridimensionales, de color o de posición, por ejemplo, dada su visibilidad, se puede dar aplicación a las mismas reglas que se describen en el apartado de signos tradicionales, es decir, identificar cuál de todos los elementos que conforman la marca es el que predomina en el signo, sin perder de vista la importancia del conjunto y en función de ello, contrastar con otras marcas para determinar si existe identidad o semejanza que nos lleve finalmente a determinar la existencia o no de los riesgos de confusión y/o asociación.

Por ejemplo, en el caso de que los signos contrastados correspondan a uno mixto frente a uno tridimensional, el TJCA ha señalado que deben seguirse estas reglas de comparación:

1. *Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión y/o asociación puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o la forma del cuerpo provisto de volumen sino también en la idea o concepto que el signo mixto o el tridimensional suscite en la mente de quién la observe.*
2. *Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, trazos o colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en riesgo de confusión y/o asociación.*
3. *Dado que el aspecto denominativo del signo mixto puede evocar una idea o concepto, debe verificarse si la idea o concepto del signo tridimensional es similar o no a la idea o concepto que evoca la parte denominativa del signo mixto.*
4. *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.*
5. *Se debe excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios del signo tridimensional en conflicto. No obstante, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo tridimensional de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.*

152

La comparación entre marcas tridimensionales y mixtas deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, el elemento denominativo integrante de las mismas, entre otros, para establecer si los signos en conflicto son o no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor y el riesgo de confusión y/o asociación”.254

De otra parte, en el caso de las marcas animadas o de movimiento, es factible realizar una comparación visual, que analice tanto los elementos denominativos como los figurativos que contengan los signos en conflicto. Para el efecto, se podrán aplicar las reglas de comparación que se presentaron en el apartado anterior sobre marcas tradicionales.

Asimismo, el examinador podrá realizar la comparación fonética de los signos en conflicto, en el caso en que los dos o uno de ellos sea una marca animada o de movimiento que contiene elementos denominativos.

Respecto de estos signos animados o de movimiento, en tercer lugar, el examinador también podrá hacer una comparación conceptual, si de los signos en conflicto puede identificarse un concepto.

Ahora bien, en caso de que las marcas en conflicto, o al menos una de ellas, corresponda a una marca no tradicional que no sea perceptible por la vista, en principio, la comparación debería enfocarse en los aspectos fonético y conceptual ya que no será posible hacer una comparación visual.

De acuerdo con lo anterior, por ejemplo, en el caso de las marcas sonoras, el examinador podría atender al efecto sonoro de los signos confrontados y partir de ello determinar si existe similitud fonética.

Para estos efectos, el examinador podrá tomar en consideración el tipo de elementos a comparar: si, por ejemplo, se trata de una marca sonora que tiene letra, o corresponde a un sonido de la naturaleza (vg.,el rugido del león) o que deriva de una actividad o situación particular (vg., el sonido de dos pastillas efervecentes al caer en un líquido), la similitud fonética se presentará si estos suenan de forma idéntica o semejante; ahora bien, si la marca sonora incluye elementos musicales, esto es, creados por un compositor255, la comparación debe analizar las semejanzas sobre la melodía, y podría no ser tan relevante la similitud entre los otros elementos pronunciables que tenga el signo.

254 Estas reglas también hacen parte de los criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado, de acuerdo con lo señalado en las sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP- 2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022.

255 Es importante recordar que, como se indicó en el numeral 1.2.2.5 del Capítulo 1 de este Manual, los sonidos que hacen parte de la marca sonora, pueden ser creados por un compositor, o encontrarse en la naturaleza o ser sonidos que derivan de una actividad o situación particular.

153

En adición a la comparación fonética, en caso de que ambas o una de las marcas en conflicto sea sonora, el examinador también podría realizar una comparación del aspecto conceptual, si de los elementos de la marca sonora puede identificarse algún concepto256.

Finalmente, en el caso de que las marcas en controversia, o al menos una de ellas, corresponda a una marca táctil, el examinador podría realizar una comparación del aspecto conceptual de los signos; para el efecto, podrá establecer cuál es el concepto que se genera en la mente del público al percibir, mediante el tacto, la superficie del producto o de su envase o envoltura y, en función de ello, determinar si esta idea o concepto le llevan a considerar que existe semejanza con el otro signo.

Criterios