* + - 1. para determinar la identidad, similitud, vinculación o conexión competitiva entre los productos o servicios.

Como se mencionó, además de establecer si existe identidad o semejanza entre los signos en conflicto, se requiere determinar si la marca objeto de la solicitud pretende distinguir los mismos o similares productos o servicios frente a los que identifica el signo distintivo respecto del que se presenta la identidad o semejanza.

Lo anterior, porque entre signos semejantes o idénticos no deberá existir identidad entre productos o servicios o con una vinculación o conexión competitiva que haga suponer al público, erróneamente, que se trata de la misma marca o que entre sus titulares se presenta alguna relación comercial, lo que se traduce en un perjuicio tanto para el titular de la marca anterior, como para el público consumidor.

El TJCA se ha pronunciado en relación con este tema y ha manifestado lo siguiente:

*“… la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados […].”257*

Por lo tanto, por regla general para determinar si la marca es susceptible de obtener registro o no, la premisa que ha de cumplirse es, determinar si se presenta identidad o semejanza frente a otra marca anterior, previamente registrada o solicitada para registro,

256 De acuerdo con lo señalado por la EUIPN en la “Comunicación común Nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación”*: “Puede realizarse una comparación conceptual entre dos marcas sonoras y entre marcas sonoras y otros tipos de marcas en los casos en que pueda identificarse un concepto (ya sea un elemento verbal o un sonido real). Es poco probable que las marcas sonoras que solo contienen melodías tengan un concepto*

154

y si frente a la misma o las mismas, los productos o servicios son iguales o se presenta tal vínculo, que sea susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación258.

Los siguientes criterios, determinados por el TJCA permiten establecer si existe vínculo o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifican los signos confrontados.

1. Criterios sustanciales.

De manera general, los criterios sustanciales permiten sentar bases para determinar si en relación con los productos y servicios a los que se dirigen marcas, hay una vinculación o conexidad competitiva siendo importante señalar que el cumplimiento de cualquiera de estos criterios sustanciales será suficiente para determinar la vinculación o conexidad competitiva.

Los criterios han sido definidos y se recogen en Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el TJCA259.

* 1. La sustituibilidad.

También denominado concepto de intercambiabilidad, la sustituibilidad se refiere a que los productos o servicios resultan sustitutos razonables para el consumidor, quien podría optar por elegir entre uno y otro sin problema. Normalmente los criterios que determinan esta posible sustitución tienen en cuenta las características, los canales de distribución o de venta y, particularmente, la finalidad, pues esos elementos permiten que el público pueda optar entre uno u otro, cumpliendo los mismos fines o logrando los mismos resultados.

Ejemplo:

* + - Azúcar y endulzantes artificiales.
    - Maquinillas eléctricas para afeitar y dispositivos manuales para afeitar.
  1. La complementariedad.

Permite suponer conexión cuando, al adquirir un producto o un servicio, puede surgir la necesidad de adquirir otro más con el cual se complementa, es decir, el uso de uno supone o puede requerir del uso del otro.

258 Se reitera que las oficinas nacionales pueden establecer de manera autónoma el orden en que se realizan estos dos análisis dentro del trámite del examen de registrabilidad, toda vez que la DA 486 no señala la obligación de hacerlos siguiendo un orden específico.

259 Los criterios para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios, 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.

155

Ejemplo:

* + - Pasta dental (clase 3) con cepillo de dientes e hilo dental (clase 21).
    - Impresoras para oficina (clase 16) y el tóner o tinta para impresoras y fotocopiadoras (clase 2).
    - Cafeteras eléctricas (clase 11) y cápsulas de café (clase 30).
    - Servicios educativos (clase 41) y material de enseñanza (clase 16).
    - Computadoras (clase 9) y teclados para computadoras (clase 9).

Es importante dejar claro que la complementariedad no es un sinónimo de "uso en conjunto".

Ejemplo:

* + - Una serie de productos que conforman un *outfit* no necesariamente significa que todos son complementarios, así un pantalón (clase 25) no es complementario a unas gafas de sol (clase 09).
  1. La razonabilidad.

Se trata de la posibilidad de considerar, razonablemente, que los productos o servicios en análisis, provienen del mismo titular o poseen el mismo origen empresarial. Esta conexión surge al tener en consideración la realidad del mercado, es decir el contexto, en el que se hace razonable pensar que como parte de la expansión comercial y de la necesidad de competir en un mercado cada vez más global, un mismo empresario puede ofrecer productos cuya relación se da o surge en función de las prácticas comerciales en un determinado momento.

Ejemplo:

* + - Empresa constructora (clase 37) y empresa de bienes raíces (clase 36).

1. Criterios auxiliares.260

Por sí mismos, estos criterios no permiten acreditar la existencia de conexidad competitiva entre productos y servicios. Los criterios auxiliares se constituyen como un medio que, al ser analizado en conjunto con aquéllos que han sido considerados como intrínsecos, o bien junto a otros auxiliares, en ausencia de algún criterio sustancial, se constituyen como coadyuvantes para arribar razonablemente y con mayores elementos lógico-jurídicos a la conclusión de la existencia de conexidad o relación entre productos o servicios.

156

Por lo tanto, la determinación de conexidad entre productos o servicios no puede motivarse con base en estos criterios auxiliares de forma aislada. Habrá de realizarse una labor de investigación para los casos en que el tipo de producto o servicio es tan especializado que requiere de un conocimiento técnico especializado o más relevante, que el que supone el realizar un análisis de productos de primera necesidad o de consumo generalizado.

* 1. La pertenencia a la misma clase de la Clasificación de Niza.

El TJCA considera que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe conexidad competitiva entre los productos o servicios en análisis, como lo prevé el segundo párrafo del artículo 151 de la DA 486, y que la ubicación de productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes261.

Si bien es cierto que la Clasificación de Niza se conforma como un sistema internacional utilizado para clasificar productos y servicios a los fines del registro de las marcas, facilitando la labor administrativa de las oficinas de propiedad industrial en el mundo, y que para ello suele agrupar los diferentes productos y servicios en función de su especie o tipo, esta clasificación o agrupación de productos no determina la relación lógica y real que a efecto de los fines comerciales se presenta en la realidad operativa del comercio.

Ejemplo:

* + - Tanto los lentes oftalmológicos, como los cargadores para cigarrillos electrónicos pertenecen a la clase 9. No obstante, es un criterio que por sí solo no denota que exista conexión competitiva. En adición, entre los dos productos no se presenta sustituibilidad, complementariedad ni razonabilidad para suponer que tienen el mismo origen empresarial.
  1. Los canales de aprovisionamiento, distribución o comercialización.

Para entender qué son los canales de aprovisionamiento, distribución o comercialización, resultan útiles las definiciones que aporta la RAE sobre esta terminología:

* Aprovisionamiento: acción y efecto de aprovisionar, es decir, de abastecer262.
* Distribución: reparto de un producto a los locales en que debe comercializarse263.
* Comercialización: acción y efecto de comercializar, es decir, dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta264.

157

De lo anterior, podemos entender que estos canales comprenden diversos puntos de venta, los que en la actualidad son múltiples y variados, desde físicos hasta digitales.

La importancia de este punto recae en el hecho de que, comúnmente, productos o servicios competidores se ofrecen en los mismos puntos de venta, incluso ubicados en los mismos anaqueles o góndolas.

Sin embargo, no ha de perderse de vista que en el mismo almacén o tienda se pueden encontrar productos de diversa naturaleza y funciones, por lo que no basta que se ofrezcan al público a través del mismo punto de venta, para considerar que son productos vinculados. Por ejemplo, en un supermercado o tienda de conveniencia se ofrecen desodorantes, refrescos, café, detergentes y jabones, entre otros artículos y no por ello, necesariamente son productos vinculados.

* 1. Los medios de publicidad.

La publicidad es un medio fundamental para que los empresarios, los productores, comerciantes y oferentes comercialicen sus productos o presten sus servicios en un medio cada vez más competitivo.

Ante la abundante competencia que presentan casi todos los sectores de comercio en la actualidad, la publicidad garantiza que el público pueda, al menos, considerar su compra o elección frente al universo de posibilidades que supone elegir entre un producto o servicio y otro.

En relación con la posibilidad de considerar este medio como un elemento a través del cual pueda establecerse vinculación, supone un problema al tener en cuenta que hoy en día los medios para hacer publicidad de un producto o servicio varían significativamente dependiendo de la capacidad económica, del conocimiento tecnológico y del tipo de producto o servicio de que se trate, por lo que si bien, puede darse el caso de que productos o servicios se publiciten a través de canales coincidentes, no necesariamente implica que esto acredite, por sí mismo la relación entre ellos, de ahí que siempre tiene que analizarse conjuntamente con los criterios sustanciales.

Ejemplo:

* + - Automóviles (clase 12) y maletas de cuero (clase 18) podrían publicitarse en anuncios de una revista especializada en temas automotrices, sin que este hecho permita concluir, por si solo, que existe conexidad competitiva entre ambos productos.

158

* 1. La tecnología empleada.

Existen productos y servicios que pueden estar relacionados a través de la tecnología que utilizan para su fabricación, por ejemplo, productos virtuales como aplicaciones electrónicas que, aunque tengan distinta finalidad funcionan con la misma tecnología.

Pero también existen productos o servicios que, aunque se utilice la misma tecnología su finalidad es tan disímil que no se pueden relacionar, por ejemplo, si se utiliza la misma tecnología para servicios de iluminación de estadios para conciertos, que la que se utiliza para servicios de iluminación especializada para la construcción de edificios; en este caso, aunque los dos son servicios de iluminación de espacios de grandes dimensiones, en uno u otro caso la iluminación es tan especializada que aunque coincida la tecnología empleada esto no hace que servicios sean coincidentes.

Para efectos de tomar este punto como un criterio que permita establecer la conexidad competitiva, podemos afirmar que sin duda se constituye como un medio complejo y que por sí mismo no podría acreditar tal conexidad o relación, por lo que, de igual forma, siempre tendría que analizarse a la luz de los criterios sustanciales.

* 1. La finalidad o función.

Es lógico pensar que si los productos o servicios en análisis tienen los mismos fines, o el mismo destino, en principio, hace suponer, no sólo que existe relación, sino también que se ofertan en los mismos puntos de venta y que, por ende, sin duda, se trata de productos o servicios competidores, o cuando menos, de productos o servicios estrechamente relacionados; sin embargo, no todos los productos que tienen la misma finalidad se producen o se manufacturan mediante los mismos procesos, ni requieren la misma infraestructura o canales de distribución o comercialización, ni se ofrecen necesariamente en los mismos puntos de venta, ni se dirigen al mismo público consumidor.

Este es el caso de algunos productos alimenticios, si bien es cierto, todos los alimentos se dirigen a satisfacer necesidades alimentarias, no todos sirven a los mismos propósitos en el mismo momento. Por ejemplo, por un lado, podemos encontrar los alimentos consistentes en semillas o granos, otros consistentes en frutas o verduras, otros de origen animal, otros ya preparados y listos para su consumo y otros más como helados, postres en general, productos de panadería. Como puede apreciarse, si bien es cierto todos se dirigen a satisfacer necesidades alimenticias, todos se ofrecen en puntos de venta distintos, aún dentro de los llamados supermercados, todos corresponden a clases diversas también y, sobre todo, permiten, en principio, una clara diferenciación entre sí. Sin embargo, cabe la posibilidad de establecer una vinculación entre un producto y otro si de su análisis se llega a la conclusión de que se aplican criterios sustanciales.

159

* 1. El mismo género de productos o servicios.

Por regla general, al estar los productos y servicios clasificados en grupos que permiten identificarlos por su género o tipo o especie, esta agrupación supone una cierta relación.

Sin embargo, es importante definir qué se entiende por género. El diccionario de la RAE nos provee de la siguiente definición: *Clase o tipo a que pertenecen personas o cosas; en el comercio, mercancía.*265

Esta clasificación puede atender a fines y objetivos diversos por lo que no necesariamente el pertenecer al mismo género sitúa a los productos o servicios en una relación entre ellos, así entonces, como ejemplo, podemos considerar que dentro del género de los “instrumentos ópticos” los microscopios, los anteojos y los telescopios atienden a fines diversos, se ofrecen en puntos de venta distintos.

También, dentro del género de los productos para limpieza y desinfección, encontramos diferencias sustanciales en cuanto al destino, finalidad y otras características, por lo cual, por ejemplo, no son semejantes los productos desmanchadores de telas y los jabones líquidos para lavar platos.

* 1. La naturaleza de los productos o servicios.

La naturaleza de un producto o servicio se define como la virtud, calidad o propiedad de las cosas266. Sin embargo, la identidad de estos elementos no es concluyente por si sola para determinar si entre los productos o servicios que identifican los signos confrontados existe vinculación o conexidad competitiva, por lo cual se requiere de la concurrencia de otros factores o criterios que permitan arribar a esa conclusión.

Es posible retomar el ejemplo de los productos alimenticios, puesto que tanto la flor, el fruto y la verdura nacen de una semilla, por lo que podemos afirmar que cuentan con la misma naturaleza. Sin embargo, no se dirige una cebolla a los mismos fines que una flor, o que una sandía, de ahí que el análisis siempre deberá hacerse conjuntamente y en correlación con otros criterios.

* + 1. Signos idénticos o semejantes a otras marcas anteriores que puedan causar un riesgo de confusión o asociación (literal a) artículo 136 DA 486).

Para realizar un adecuado análisis de esta prohibición, se reproduce el precepto legal que lo contempla de manera expresa:

*“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

1. *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;”*

Para determinar si el supuesto antes transcrito aplica a un caso concreto, el examinador debe dar aplicación a las reglas señaladas en el acápite anterior, para establecer si los signos en conflicto, esto es, el solicitado a registro y una marca previamente registrada o solicitada resultan idénticos o semejantes. Para el efecto, entonces, el examinador deberá establecer el tipo de marcas enfrentadas y aplicar las reglas de comparación que correspondan.

Adicionalmente, a efectos de determinar si existe conexidad competitiva, el examinador deberá analizar si en el caso objeto de estudio resultan aplicables algunos de los criterios intrínsecos, como la sustitución, la complementariedad entre los productos y servicios y la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario los cuales fueron presentados en el numeral 4.2.1.5 del capítulo 2 de este Manual.

Valga decir que, para efectos de aplicar esta prohibición relativa, deben concurrir las dos situaciones, esto es, los signos deben ser idénticos o semejantes y además, debe existir identidad o conexidad entre los productos o servicios que identifica el signo solicitado y los que distingue la marca registrada o solicitada.

De acuerdo con lo anterior, el análisis de esta causal, se realiza en dos pasos, en uno de los cuales el examinador debe establecer que existe identidad o similitud entre los signos confrontados y otro en el cual se evaluará si existe identidad o conexidad competitiva entre los productos o servicios que estos distinguen267.

Finalmente, se debe señalar que las oficinas nacionales deben analizar esta causal de irregistrabilidad relativa de forma oficiosa, es decir que no se requiere que el titular de la marca registrada o solicitada con anterioridad presente oposición al registro del signo objeto de análisis.

* + 1. Signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido, o a una enseña, que puedan causar riesgo de confusión o asociación (literal b) artículo 136 DA 486).

El literal b) del artículo 136 de la DA 486 dispone:

161

*“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

*(…)*

1. *sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;”*

Como se mencionó en el numeral 4 del capítulo 1 de este Manual, el nombre comercial es un signo distintivo que identifica al comerciante como tal, mientras que la enseña o rótulo comercial distingue un establecimiento de comercio. Es importante recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento andino, el derecho al uso exclusivo de estos signos distintivos, únicamente se adquiere por su primer uso en el comercio y el derecho concluye cuando cesa su uso real y efectivo268. Al respecto, el TJCA ha indicado que:

*“Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial”.*269

Tomando en cuenta que el precepto legal establecido en el literal b) del artículo 136 de la DA 486 señala que no será registrable como marca un signo que sea idéntico o semejante a un nombre o enseña comercial protegidos, debe entenderse que la protección del nombre comercial se supedita a su uso constante, real y efectivo270. Al respecto, señala el TJCA:

268 El artículo 191 de la DA 486 establece que: *“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. Por su parte el artículo 200 del mismo ordenamiento dispone que “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”.*

270 De acuerdo con la práctica de las oficinas nacionales de Bolivia, Colombia y Perú, al momento de presentar oposición a una solicitud de registro de marca, el titular del nombre o enseña comercial debe aportar las pruebas de uso del signo distintivo fundamento de su oposición. El examinador, por su parte, deberá valorar las pruebas para verificar que estas, en efecto, acrediten: (i) la continuidad del uso del signo, de acuerdo con las actividades que desarrolla el empresario; (ii) que el nombre o la enseña comercial fueron usados de manera pública, real y efectiva. En el caso de Ecuador, el opositor solo está en la obligación de aportar pruebas del uso constante, real y efectivo del nombre comercial en caso de que éste no haya sido registrado ante el SENAPI, mientras que si el signo cuenta con el registro se presume que está siendo usado efectivamente por su titular.

162

*“Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional ‘que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario’.”*271

Una vez establecido que efectivamente el nombre o la enseña comercial fundamento de la oposición goza de protección, el examinador debe dar aplicación a las reglas señaladas en los numerales 4.2.1.2., 4.2.1.3. y 4.2.1.4. del capítulo 2 de este Manual, para establecer, en primer lugar, si los signos en conflicto, esto es, el solicitado como marca y el nombre o enseña comercial resultan idénticos o semejantes. Para el efecto, entonces, el examinador deberá aplicar las reglas de comparación que correspondan.

Adicionalmente, el examinador deberá evaluar si existe conexidad competitiva entre los productos o servicios que el signo solicitado pretende identificar y la actividad comercial que identifica el nombre o la enseña comercial, toda vez que la causal en estudio indica que el signo solicitado deberá negarse *“siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”*. Para el efecto, se deberá determinar si en el caso particular resultan aplicables algunos de los criterios intrínsecos que fueron presentados en el numeral 4.2.1.5. del capítulo 2 de este Manual, como la sustitución, la complementariedad entre los productos y servicios y la razonabilidad.

* + 1. Signos idénticos o semejantes a un lema comercial anterior que puedan causar un riesgo de confusión o asociación (literal c) artículo 136 DA 486).

El literal c) del artículo 136 de la DA 486 establece:

*“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

*(…)*

1. *sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;”*

Por definición, el lema comercial es una figura complementaria de signos distintivos como son las marcas, que acompaña y refuerza el impacto de la publicidad comercial del

163

producto o servicio al que se encuentran vinculados, por lo que siempre para la obtención de su registro, se presenta la condición de indicar con qué marca se usará, y a que el mismo resulte distintivo y gráficamente representable.

Así lo ha señalado el TJCA:272

*“En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente:*

* *Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486).*
* *El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486).”*

El TJCA también retoma lo previsto por el artículo 179 de la DA 486 al indicar que las normas que regulan el registro de las marcas son aplicables al registro de lemas comerciales, por lo que en ese sentido, para la determinación de la existencia de identidad o semejanza y el establecimiento de la vinculación entre los productos o servicios a que se dirigen, serían aplicables los mismos criterios que han sido desarrollados anteriormente, con particular atención según sea el caso concreto, a si el lema va a contrastarse o analizarse frente a marcas mixtas, denominativas o figurativas.

* + 1. Signos solicitados por representante, distribuidor o persona expresamente autorizada, por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero (literal d) artículo 136 DA 486).

El literal d) del artículo 136 de la DA 486 dispone:

*“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

*(…)*

1. *sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;”*

164

Esta causal de irregistrabilidad se aplica cuando un signo ha sido protegido en alguno de los Países Miembros o en el extranjero y el registro de un signo idéntico o semejante se solicita a nombre propio por el representante o el distribuidor del titular del signo registrado o por una persona que ha sido expresamente autorizada para usar el signo protegido por el titular.

Esta prohibición relativa busca evitar un perjuicio a los titulares de marcas, dotándolos de las herramientas que les permitan defender sus derechos, esto es mediante la oposición, que siempre podrán hacer valer, o en su defecto, la nulidad del registro que se haya concedido mediando esta situación.

Corresponde al titular del derecho el cuidado del mismo, pues para las oficinas nacionales, puede ser difícil dilucidar a quién es que efectivamente le corresponde este derecho y simplemente atenderá a que el signo cumpla con los requisitos de ley y que no incurra en las causales de denegación previstas, por lo que corre por cuenta del titular del derecho hacer valer la identidad o semejanza existente entre el signo solicitado y el propio, invocando el mismo análisis de riesgo de confusión que ya se ha abordado, para cuyo efecto previamente deberá acreditar mediante las vías legales correspondientes (i) la existencia de vínculo comercial con el solicitante de la marca, (ii) la titularidad de la marca.

Deberá hacerse la distinción entre representante, distribuidor o persona autorizada, siendo las siguientes definiciones que ofrece el TJCA:273

* Representante: persona que promueve y concierta la venta de los productos
* Distribuidor: encargado de distribuir los productos elaborados por una empresa, repartiendo un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes debe de comercializarse
* Autorizado: a la persona a quien se le ha concedido una licencia de uso o franquicia, que no le otorga derecho a obtener el registro

Las pruebas que normalmente se emplean y son aceptadas para demostrar un vínculo anterior del solicitante que sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero son contratos, correos electrónicos, declaraciones de terceros, cartas o comunicaciones entre el titular de la marca y el solicitante, documentos tributarios, la publicidad (pudiendo ser también de otros países), los certificados de registro de marca en otros países, la impresión de páginas web en las que pueda apreciarse que el solicitante de la marca es representante o distribuidor autorizado, y en general, todo lo que pueda acreditar este nexo.

165

* + 1. Signos que afecten la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro o de personas naturales (literal e) artículo 136 DA 486).

El literal e) del artículo 136 de la DA 486 establece:

*“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

*(…)*

1. *consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;”*

La Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos consagra dentro de sus principios generales, que los Países Miembros de la Comunidad Andina reconocen los derechos humanos como inherentes a la naturaleza y dignidad de toda persona y reconocen que todos los derechos humanos deben ser exigibles y reafirman su compromiso de respetar y hacer respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales y en las leyes nacionales, y de adoptar todas las medidas legales y administrativas necesarias para prevenir e investigar los hechos que puedan constituir violaciones de los derechos humanos, asegurar la eficacia de los recursos constitucionales y judiciales, juzgar y sancionar a los responsables de éstas y reparar integralmente a las víctimas, de conformidad con la ley.

En este orden de ideas, se reconoce que las personas poseen derechos inherentes, tales como son el derecho a tener nombre, apellido, firma, título, respeto y protección de su imagen, retrato o caricatura sin denigrar o denostarlas.

Por tanto, en materia de protección de signos distintivos se tienen en cuenta estos derechos y se ha previsto la imposibilidad de registrar como marca signos que afecten la identidad o prestigio de personas naturales o de personas jurídicas, resultando así que también se brinda protección por esta vía a las empresas, con su razón o denominación social.

166

* + - 1. Signos que incluyan nombre, apellido, título, hipocorístico o seudónimo de una persona distinta al solicitante.

El nombre propio, apellido y seudónimo definen a la persona natural en sociedad, por lo que no puede un tercero apropiarse del mismo como un derecho de marca, de forma tal que afecte la identidad o prestigio de esta persona.

La RAE ofrece las siguientes definiciones, que resultan útiles para el análisis de la causal en estudio:274

* + - * + Nombre: una palabra que designa o identifica seres animados o inanimados.
        + Apellido: significa nombre de familia con que se distinguen las personas.
        + Título: significa renombre o distintivo con el que se conoce a alguien por sus cualidades o sus acciones.
        + Hipocorístico: dicho de un nombre: que, en forma diminutiva abreviada o infantil, se usa como designación cariñosa, familiar o eufemística.
        + Seudónimo: nombre utilizado por un artista en sus actividades, en vez del suyo propio.

Es preciso introducir el concepto de derecho a la imagen, definido por la misma fuente, como el conjunto de rasgos que caracterizan a una persona o entidad; en ese orden de ideas, dichos rasgos deben ser respetados y no ridiculizados o explotados humorísticamente al grado tal que produzcan una afectación a la identidad o prestigio de la persona de que se trata o de quien han tomado esos rasgos. Estos rasgos, para ser considerados como no registrables, no deben dejar lugar a dudas sobre a quién o quiénes se refieren o a quienes representan, salvo que medie el consentimiento expreso de la persona cuya imagen se pretende registrar o de sus herederos.

Asimismo, los nombres propios, apellidos, seudónimos e hipocorísticos de las personas pueden ser registrados como marcas. Para ello, requieren cumplir con ciertos parámetros básicos, como señala el TJCA:275

* + - * + Que sea distintivo.
        + Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el consumidor y,
        + Que no afecte la identidad o prestigio de las personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o de sus herederos.

Resulta lógico pensar que las oficinas no pueden estar al tanto de los nombres, seudónimos o hipocorísticos que se presentan ante las oficinas y determinar si

167

corresponden o coinciden con el solicitante; para dichos casos las personas que estimen que su derecho se encuentra vulnerado por una solicitud de marca puede oponerse; sin embargo, frente a nombres o seudónimos de personas que gozan de reconocimiento o fama, la autoridad puede, de oficio, invocar esta causal de impedimento y denegar el registro si no se cuenta con el consentimiento de la persona que ostenta el nombre o seudónimo, o bien, de sus herederos.

Ejemplo:

Clase 25. Vestidos, botas, zapatos276

Esta marca fue presentada por una persona distinta a la cantante de nombre artístico Shakira y, al no exhibir la autorización correspondiente, el registro fue denegado por la SIC.

De igual forma, la SIC negó el registro de la marca “GABO”, toda vez que el solicitante *“(…) no allegó ningún documento donde conste la autorización conferida por quienes sean los herederos declarados del escritor y periodista GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, para solicitar su seudónimo GABO como marca”*277

Sin embargo, cuando se tiene la autorización la marca puede ser registrable, por ejemplo el signo PELÉ,278 solicitado para identificar los siguientes servicios de la clase 41: Servicios de educación y entretenimiento; actividades deportivas y culturales; organización de eventos y competencias deportivas; formación en deportes y servicios de campos deportivos.

* + - 1. Signos que incluyan la firma de una persona distinta al solicitante.

Los mismos criterios indicados en el numeral anterior son aplicables a la firma de las personas, entendiendo que ésta, de acuerdo con la RAE se define como:

*“El nombre y apellidos escritos por una persona de su propia mano en un documento, con o sin rúbrica, para darle autenticidad o mostrar la aprobación de su contenido.”*279

168

De tal suerte que la firma es la manifestación de la voluntad de una persona y proviene de su propia mano, o se vale de sus propios medios para plasmar su voluntad, reconociéndose esta firma como una extensión de su identidad y como parte de sus atributos de personalidad.

* + - 1. Signos que incluyan la imagen, caricatura o retrato de una persona distinta al solicitante.

De acuerdo con la RAE, los términos caricatura y retrato se definen como:

*“Caricatura. 1. Dibujo satírico en que se deforman las facciones y el aspecto de alguien 2. Obra de arte que ridiculiza o toma en broma el modelo que tiene por objeto”.*280

*“Retrato. 1. Pintura o efigie principalmente de una persona 2. Fotografía de una persona”.*281

Establece esta disposición legal la imposibilidad de registrar como marca la imagen, el retrato o caricatura de otra persona ajena al solicitante, ya que está mediando el derecho a la imagen. Por lo anterior, siempre que el registro sea solicitado por un tercero no autorizado por el titular del derecho, es procedente la denegación de la protección.

Tal como ocurre en todos los supuestos de prohibición anteriores, las personas que estimen que su derecho (por el uso de su retrato, caricatura o imagen), se encuentra vulnerado por una solicitud de marca, puede oponerse mediante la vía y plazos legalmente establecidos para ello.

Ejemplo:

Clase 43. Restaurantes de comidas selectas; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes.

Esta marca fue denegada por la SIC porque no fue solicitada por los titulares de los derechos de la imagen de la pintora Frida Kahlo y tampoco se presentó la autorización

169

* + 1. Signos que infrinjan derechos de propiedad intelectual (literal f) artículo 136 DA 486).

El literal f) del artículo 136 de la DA 486 establece:

*“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

*(…)*

1. *consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;”*

Esta prohibición en concreto se refiere a la imposibilidad de registrar como marca cualquier signo que infrinja derechos de autor y derechos propiedad industrial distintos de los que recaen sobre los signos distintivos.

* + - 1. Signos que infrinjan derechos de propiedad industrial.

Este supuesto se aplica para casos en los que se intenta proteger mediante un registro de marca, el diseño o el elemento gráfico que reproduce un diseño industrial.

Este supuesto de denegación no requiere necesariamente de la existencia y análisis de riesgo de confusión y/o riesgo de asociación con algún signo previo, basta con que se encuentre con el registro se podría infringir el derecho de propiedad industrial de un tercero sin mediar consentimiento para que se estime procedente la denegación del registro.

El INDECOPI anuló el registro, pues determinó que este afectaría los derechos de propiedad industrial de la forma protegida como diseño industrial283.

170

* + - 1. Signos que infrinjan derechos de autor.

Este supuesto se presenta cuando un determinado solicitante busca un registro marcario para un signo cuya composición y características constituyen una afectación a derechos de autor previamente adquiridos por otra persona natural o jurídica, que además, no ha brindado su consentimiento para que el solicitante pueda, obtener en su beneficio, el registro marcario consistente en lo que pudiera ser la representación de la obra, cualquiera que fuera el tipo de ésta, sea arquitectónica, pictórica, literaria, musical u otro.

Cabe recordar que el derecho de autor protege las creaciones intelectuales originales que sean fruto del ingenio humano, siempre que puedan percibirse por los sentidos y puedan ser reproducidas a través de cualquier medio.

El derecho de autor nace desde el momento en que la obra se crea, y no requiere, para su protección, de la obtención de registro alguno o reconocimiento por parte de ninguna autoridad, como sí ocurre con los derechos de propiedad industrial, en los que, en su gran mayoría, sí se hace necesaria la constitución del derecho a partir de un registro.

Esta causal de irregistrabilidad, se aplica en los casos en que se solicita un registro de marca para un signo que reproduzca, represente o incorpore una obra protegida o alguno de sus elementos, de forma tal que se incurra en una infracción a los derechos de autor de su titular284.

Igualmente, para que se confgure la prohibición, el solicitante debe ser diferente del autor o de quien ostenta los derechos patrimoniales de la obra y no contar con la autorización expresa del éste para el registro de marca sobre dicho signo.

Ejemplos:

El SENAPI, en Bolivia, negó el registro del siguiente signo mixto, solicitado para identificar productos de la clase 32 (cerveza artesanal)285:

De acuerdo con las consideraciones presentadas por la oficina, *“en lo referente al término Cerveza DUFF, el informe realizado por la Dirección de Derechos de Autor conforme cursa en obrados, señala de forma clara que es de conocimiento universal, que como parte de las obras artísticas (dibujos y personajes) que se enuncian en los distintos capítulos de la Serie de Televisión Los Simpson, figura el arte de la obra artística “Cerveza DUFF”.*

*(…) al contar la firma demandante (TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION) con CERTIFICADO DE REGISTRO TX 4-860-023, emitido en los Estados Unidos, bajo el Título de obra: LOS SIMPSON: GUÍA DE ESTILO DE 1998****,*** *sin que dicho registro sea también necesario ante la Dirección de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia y se constituya en un requisito para poder hacer prevalecer el derecho de autor alegado, no siendo necesaria dicha formalidad, se concluye que el signo registrado incurrió en la causal de irregistrabilidad del inciso f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN, al momento de su concesión, infringiendo un derecho de autor; puesto que no existe contrato de cesión, licencia u otro equivalente que autorice el uso de la obra artística (Dibujo de la Cerveza DUFF y su denominación) de la serie de televisión LOS SIMPSON, requisito indispensable para proceder a la utilización de la obra sea de forma total y/o parcial”.*

El INDECOPI negó el registro del signo mixto solicitado para distinguir servicios de juegos de azar o apuestas; organización de apuestas para la clase 41, pues determinó que este afecta los derechos de autor existentes toda vez que reproduce el diseño de las estrellas en forma de balón de futbol que configura uno de los elementos que dotan de originalidad a la obra protegida286.

Por su parte, en Ecuador, el SENADI negó el registro del signo mixto MACGYVER, para identificar productos de la clase 9, bajo el argumento que el signo solicitado reproduce literalmente el título de una obra audiovisual, que no se puede replicar ni usar para registrar un signo distintivo287:

Si bien, al estar contemplado en la DA 486, es obligación de las oficinas nacionales velar por la protección de estos derechos, para los casos en que la situación no resulte evidente para las oficinas nacionales, corre por cuenta del interesado la protección de este derecho.

* + 1. Signos que vulneren derechos de comunidades indígenas, afroamericanas o locales (literal g) artículo 136 DA 486).

El literal g) del artículo 136 de la DA 486 establece:

*“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

*(…)*

1. *consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y”*

De conformidad con el TJCA, el objetivo de esta causal de irregistrabilidad es que el uso como marca de símbolos o signos pertenecientes a comunidades indígenas, afroamericanas o locales no sugiera una falsa relación entre el producto o servicio y dichas comunidades, ya que el consumidor será propenso a atribuirle a los productos o servicios cualidades y/o características inherentes a la imagen de la comunidad indígena aludida, y aún si esto no ocurriera, igualmente relacionará el producto o servicio con la propia comunidad, creyendo erróneamente que le pertenece la fabricación y la producción del mismo o que, en todo caso, el producto o servicio se relaciona con la comunidad productora288.

De acuerdo con lo anterior, el precepto legal en análisis busca la protección de los derechos propios de los pueblos indígenas, afroamericanos o locales, conforme a su

etnia, cultura y conocimientos tradicionales289, así como evitar que el producto o servicio sea asociado con la cultura vinculada o evocada por el signo que se pretende registrar.290

En relación con el precepto legal en análisis, este plantea protección frente a tres posibles supuestos en concreto:

* El registro como marca del nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales
* El registro como marca de las denominaciones, palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir productos, servicios o la forma de procesarlos de esas comunidades y
* El registro como marca de signos que constituyan la expresión de la cultura o práctica de esas comunidades

Se contempla una excepción a esta protección, ya que es posible obtener un registro marcario, siempre y cuando el registro sea solicitado por la propia comunidad, o bien, medie el consentimiento o autorización expresa por parte de esta.

En este contexto, cabe preguntarse ¿Cómo y con quién se gestiona esta autorización o consentimiento? Se entiende que se requiere de la voluntad clara y por escrito de la comunidad para obtener el registro.

La normativa aplicable a la CAN en materia de propiedad industrial requiere concordancia y armonización frente a la protección de los derechos humanos, tal como se ha indicado en causales de prohibición anteriores, en este sentido, el TJCA ha indicado que:

*“… No se podría entender la norma comunitaria andina de propiedad intelectual de manera alejada de dicho amparo, máxime si la célula fundamental del proceso de integración es el propio habitante de la subregión (párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo de Cartagena). Sobre este fundamento se expidió el artículo 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya finalidad es lograr ponderar los derechos de propiedad industrial con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.”*291

El precepto legal de referencia establece:

*“Artículo 3.- Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas,*

*afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional.*

*Los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos.*

*Las disposiciones de la presente Decisión se aplicarán e interpretarán de manera que no contravengan a las establecidas por la Decisión 391, con sus modificaciones vigentes”.*

Lo anterior supone un esquema de protección a las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, sus usos y costumbres, así como el respeto por sus creencias, rituales, y formas de organización.

En este sentido, el consentimiento a que refiere el artículo 136 de la DA 486 en su literal

g) requiere que el mismo sea obtenido en el marco del respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y mediante los mecanismos que resulten más efectivos para ello, teniendo como base el escenario local interamericano y universal de protección de los pueblos indígenas.

* + - 1. Signos que consistan en el nombre de una comunidad indígena, afroamericana o local.

Esta prohibición se refiere a que los signos que incluyan el nombre de una de estas comunidades no pueden ser registrados por terceros ajenos a dicha comunidad y tiene por objeto que los productos o servicios a ser distinguidos por el signo no sean considerados por el público consumidor como ligados, procedentes o elaborados por esa comunidad y así evitar que se asocie con el producto o servicio ciertas cualidades o características propias de la comunidad.

La comunidad que ostenta ese nombre que se desea registrar como marca, o reproducir o integrar en un signo distintivo puede, a través de sus representantes, oponerse a este registro. La oficina nacional puede denegar el registro del signo de oficio.

Por ejemplo, el INDECOPI anuló el registro de la marca mixta Yanesha Perú, registrada para identificar productos de la clase 18 (carteras, bolsas, cartucheras, monederos y billeteras) 292:

Según las consideraciones de la oficina, el término “Yanesha” significa, en su propia lengua, “nosotros la gente” y constituye el nombre de una comunidad nativa del Perú. Actualmente, las comunidades nativas Yanesha se ubican principalmente en la zona amazónica de los departamentos de Huánuco, Pasco y Junín y, según datos obtenidos por el Ministerio de Cultura del Perú, la población de las comunidades Yanesha se estima en 16,178 personas.

* + - 1. Signos que consistan en las denominaciones, palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir productos, servicios o la forma de procesarlos, de una comunidad indígena, afroamericana o local.

En este caso el objeto de protección son las palabras, letras, caracteres o signos utilizados por las comunidades para distinguir sus productos, servicios o su forma de procesarlos y no el nombre de la comunidad en sí, se trata de cómo es que los integrantes de la comunidad identifican los productos o servicios o la forma de procesarlos.

Debe establecerse la relación de esa palabra, letra, carácter o signo, con el producto o servicio, o la forma de procesarlos, a efecto de evitar la apropiación de nombres o medios con los que las comunidades identifican sus productos o servicios, o la forma de procesarlos. Esto, por supuesto, no puede ser extensivo y aplicable a todas y cada una de las palabras de los idiomas nativos de cada comunidad presente en los territorios de la CAN, pues como se sabe, una palabra que designa un objeto que no se relaciona en absoluto con el producto o servicio al que distingue, puede constituir un signo identificador del mismo.

Cuando se desea registrar un signo que forma parte del lenguaje de una comunidad indígena, afroamericana o local, la misma puede, a través de sus representantes, oponerse a este registro cuando el solicitante lo pretende registrar para designar un producto o servicio y la comunidad usa para ese mismo propósito, o bien, las oficinas de oficio pueden denegar la marca si del signo desprende que uno de sus elementos es el producto o servicio relacionado con una de las comunidades indicadas.

La SIC, por ejemplo, negó el registro del signo mixto MAMACOCA293, solicitado para identificar productos de la clase 30 (Galletas, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,

sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo):

La oficina consideró que la denominación MAMACOCA es un término utilizado como expresión cultural por los integrantes de pueblos originarios de la comunidad andina, que un tercero ajeno a esos pueblos obtenga la exclusividad en el comercio para distinguir los productos que pretende comercializar, afectaría el derecho de dichas comunidades indígenas.

Por su parte, el SENADI negó el registro del signo PAMBAMESA por considerar que incurre en la prohibición del literal g) del artículo 136 de la DA 486, dado que esa expresión representa una comida comunitaria que se lleva a cabo en el campo. Es por ello que la Pambamesa llega a ser relacionada como una comida de todos. Esta tradición de la Pambamesa, parte de un término Kichwa, cuyo significado es “comida para todos”, o “comida sobre la pampa”, y que es similar en todos los pueblos de la región andina294.

* + - 1. Signos que consistan en las expresiones culturales de una comunidad indígena, afroamericana o local.

Este es el tercer supuesto que contempla el precepto legal en análisis y tiene por objeto que los productos o servicios no sean considerados por el público consumidor como ligados o procedentes de una comunidad indígena porque éstos utilicen expresiones culturales de la misma.

Al respecto, son aplicables las manifestaciones anteriormente expuestas en los dos puntos que preceden, y en ese sentido cabe enfatizar que la comunidad que usa las expresiones culturales de referencia es quien, a través de sus representantes, puede oponerse a su registro como marca, así como pueden también autorizarlo si así se ha acordado. Igual que en los dos supuestos anteriores, la oficina nacional puede denegar el registro del signo de oficio.

El TJCA 295 retoma la definición de “expresiones culturales” contenida en la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales que define en su numeral 3 del artículo 4 (Definiciones), las “expresiones culturales” como: las expresiones resultantes de la creatividad de personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural. Al respecto ha señalado:

*“(…) la noción de “expresión del folclore” alude a creaciones artísticas, generalmente colectivas, que reflejen expectativas artísticas tradicionales. Ellas pueden ser verbales, musicales, corporales o tangibles. Por consiguiente, un cuento (expresión verbal), una canción (expresión musical), una danza (expresión corporal) o una cerámica (expresión tangible) inspiradas en un personaje histórico indígena, podrían ser consideradas como producciones integradas por elementos del patrimonio artístico tradicional, resultantes de la creatividad de personas o grupos con contenido cultural (Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales), que además reflejan expectativas artísticas tradicionales.”*296

De lo anterior se desprende que las expresiones culturales, dada su naturaleza, pueden ser objeto de protección bajo la figura de marca, en cualquiera de las modalidades, tradicional o no tradicional, marcas denominativas, mixtas, tridimensionales, sonoras, de movimiento, etc., y no pueden ni deben ser registradas, sino por la comunidad misma, o mediante el procedimiento y medio idóneo para obtener la autorización o consentimiento expreso.

El SENADI, con fundamento en esta causal negó el registro del signo DÍA NACIONAL DE LA BOMBA DEL CHOTA, solicitado para identificar servicios de la clase 41, bajo la consideración de que *“La Bomba del Chota es un género musical que identifica a la cultura de los afrodescendientes y es originaria del Valle del Chota en Ecuador”*297*.*

En Colombia, la SIC negó el registro de la marca mixta MINGA, solicitada para identificar servicios de la clase 41298:

De acuerdo con la oficina, la expresión MINGA *“hace referencia de manera directa a una manifestación de la cultura y práctica de una comunidad o minoría étnica protegida por normas internacionales. (…) el término MINGA consiste en un término especialmente utilizado por los pueblos indígenas del país para hacer referencia a sus movilizaciones sociales y reuniones, motivo por el que se considera que se restringiría su libre utilización por los pueblos indígenas en caso de conceder el signo bajo examen”.*

Por su parte, el INDECOPI negó el registro de este signo299:

La oficina, previamente verificó que la expresión “RAYMILLAQTA DE LOS CHACHAPOYA”, designa una festividad regional que forma parte de la semana turística de Chachapoyas, la cual fue creada el año 1997 y, además cuenta con reconocimiento legal en virtud de lo señalado en el artículo 2, literal e) de la Ley 27425, mediante la cual se oficializa dicha festividad como parte de un ritual de identidad nacional. Conforme a lo anterior, el INDECOPI determinó que al apreciar los usuarios los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado considerarán que corresponden a las actividades propias de las manifestaciones culturales de la provincia de Chachapoyas en la Región de Amazonas.

* + 1. Signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido (literal h) artículo 136 DA 486).

El literal h) del artículo 136 de la DA 486 establece:

*“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

*(…)*

1. *constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”*

Las marcas notorias, se encuentran reguladas en la DA 486, que incorpora un apartado especial para su análisis y el detalle de su protección, preceptos legales que van del artículo 224 al 236, entre los que se establece que:

* Para ser considerado notorio el signo debe ser conocido por el sector pertinente que habitualmente adquiere o comercializa los productos o servicios identificados por el signo.
* Su notoriedad debe haber sido adquirida en cualquiera de los Países Miembros.
* La notoriedad puede haber sido obtenida por cualquier medio.

En este sentido, podemos afirmar que la marca notoria es aquélla que cuenta con esta condición en cualquier País Miembro de la CAN, con independencia de si su titular es nacional o extranjero y basta con que la notoriedad se de en uno de los países para que tenga la protección en todo el territorio de la CAN, es decir, recibe protección especial en los 4 países, rompiendo el principio de territorialidad.

Lo anterior implica, para efectos de esta causal de irregistrabilidad, que en caso de que se presente una oposición con base en una marca notoria, las oficinas nacionales reconocerán la declaratoria de notoriedad que haya expedido la oficina de propiedad industrial de cualquiera de los otros Países Miembros; Ahora bien, en caso de que el opositor no cuente con una declaratoria de notoriedad deberá presentar, junto con la oposición, las pruebas que permitan acreditar que cuenta con esta condición en cualquiera de los otros Países Miembros de la CAN300.

En relación con las pruebas, estas deben permitir al examinador determinar el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente en cualquiera de los Países Miembros de la CAN.

Por lo anterior, el examinador podrá incluso tomar en cuenta pruebas provenientes de otros países, siempre y cuando las mismas permitan, junto con otros elementos probatorios, inferir el conocimiento de la marca dentro del territorio de la CAN.

El precepto legal establece que no serán registrables signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, pues esto puede dar como resultado la presencia de cualquiera de los siguientes riesgos301:

* **Riesgo de confusión**. Se presenta cuando del resultado del cotejo marcario se desprenda que el signo propuesto a registro provoque una recordación inmediata con una marca notoriamente conocida.
* **Riesgo de asociación**. Se presenta cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y su origen empresarial, considera que estos empresarios o titulares tienen una relación o vinculación económica.

300 En el caso de Ecuador, si el signo fundamento de la oposición no cuenta con una declaratoria de notoriedad, se suspende el trámite de la oposición y el opositor deberá solicitar al SENADI que se declare la notoriedad, conforme al procedimiento establecido en su norma interna.

301 La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la CAN, y, en particular el literal h) del artículo 136 de la DA 486, hacen parte de los criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado, de acuerdo con lo señalado en la sentencia de Interpretación Prejudicial emitida en el proceso 153-IP-2022.

* **Riesgo de dilución de la fuerza distintiva del signo o de su valor comercial o publicitario**. Es la posibilidad de que el uso o existencia de otros signos idénticos o semejantes debiliten la capacidad distintiva de que goza un determinado signo, en este caso, un signo que ha ganado notoriedad en el mercado o disminuyan el valor que la marca tiene desde el punto de vista comercial o publicitario. Esto último puede ocurrir bien sea por el hecho mismo de haber perdido fuerza distintiva o porque la asociación que el consumidor podría hacer del signo con otros productos o servicios diferentes a los que identifica la marca notoria podría generar una degradación de la marca o una afectación a su reputación.
* **Riesgo de uso parasitario o aprovechamiento injusto del prestigio**. Se trata del supuesto en el que un competidor se aprovecha injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos y lanza sus productos al mercado, captando la atención del público consumidor sugiriendo o buscando la forma de hacer suponer que sus productos o servicios, están relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara en signo notoriamente conocido.

Si bien, todos o alguno de ellos pueden presentarse en la realidad comercial, la prohibición a que alude el precepto legal en análisis sujeta la misma a que se presente alguna de estas condiciones y bastará con la comprobación de que la marca en análisis resulte ser la reproducción, imitación, la traducción, transliteración o transcripción de un signo notoriamente conocido y que se incurre en alguno de los riesgos descritos para hacer procedente la denegación302.

Por lo anterior, resulta de gran importancia la prueba de la notoriedad del signo, la cual, deberá ofrecerse por quien alega contar con dicha condición. Para el efecto, la DA 486 establece en el artículo 228 lo siguiente:

*Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:*

1. *el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
2. *la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
3. *la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
4. *el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
5. *las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
6. *el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
7. *el valor contable del signo como activo empresarial;*
8. *el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
9. *la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
10. *los aspectos del comercio internacional; o,*
11. *la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.*

La condición de notoriedad puede variar con el tiempo, por lo que como se ha dicho, corre por cuenta del interesado la protección de esta condición y la búsqueda de su reconocimiento por parte de la oficina nacional competente, para lo cual cuenta con medios legales que le permiten oponerse al registro de marcas que vulneren sus derechos.

Una vez establecida la notoriedad de la marca, no se permitirá el registro de otro signo distintivo que constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de la marca notoria, bastando, como ha indicado, su notoriedad en un solo país del territorio comunitario, para extender su protección al resto de Países Miembros.

Una marca notoria, merece una adecuada y justa protección, evitando el registro de signos que debido a sus similitudes presenten riesgo de confusión o asociación, dilución y posibilidad de ser objeto de uso parasitario o un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, pues por sus características y condiciones, los riesgos con otros signos son mayores, por su alto grado de recordación entre los consumidores.

En Bolivia, por ejemplo, el SENAPI negó el registro del signo TOTTO solicitado para identificar productos de la clase 12, con fundamento en la marca notoria TOTTO, registrada para distinguir productos de las clases 3, 9, 14, 18 y 25 y servicios de la clase 35303:

De acuerdo con la oficina, en atención a la comparación entre la marca TOTTO del solicitante y TOTTO de la marca notoria se evidencia que concurren los dos (2) elementos para que se determine la existencia de riesgo de confusión y de asociación; asimismo se evidencia que existe riesgo del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria (Uso parasitario), por lo que el signo solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la DA 486 de la CAN.

El INDECOPI, por su parte, negó el registro del signo mixto Cola Simión para identificar productos de la clase 32 (Cerveza, aguas minerales, gaseosas y, otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas; zumos de fruta, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas) 304, con base en la marca notoria Coca-Cola.

## Signos solicitados para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (artículo 137 DA 486).

*“Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.”*

Para efectos de la aplicación de esta causal de irregistrabilidad, en primer lugar debe definirse el acto de competencia desleal. Al respecto, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, dispone en su artículo 10*bis* que “*Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”.*

Por su parte, el artículo 258 de la DA 486 establece:

*“Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.*

De acuerdo con lo señalado por el TJCA*, “El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe”*305*.*

Ahora bien, hay muchas razones legítimas por las cuales un actor acapara una porción significativa de un mercado, tales como eficiencia económica, publicidad que logra una imagen comercial más seductora al consumidor o simplemente un mejor precio. A pesar de que este logro supone la pérdida de clientes de los competidores, se permite porque se entiende que la oferta es sin duda más atractiva. El problema surge cuando, por atraer clientes, se busca dañar al competidor mediante actos contrarios a la buena fe comercial y que transgreden el sano desenvolvimiento de las actividades comerciales valiéndose para ello de acciones como pueden ser, entre otros:306

* Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
* Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
* Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

De otra parte, es importante precisar que las oficinas nacionales pueden aplicar esta causal de forma oficiosa, es decir, que el examinador podrá negar una solicitud de registro de marca si advierte que hay indicios razonables para determinar que con ella se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

No obstante, lo usual es que esta causal se alegue en una oposición y, en esta medida, según lo ha señalado el TJCA, *“quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137 de la Decisión 486, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”307.*

Ahora bien, el examinador, deberá valorar las pruebas y establecer si en efecto se presentan indicios razonables que permitan determinar que estamos frente a un acto de competencia desleal y aplicar, en consecuencia, la causal del artículo 137 de la DA 486, de manera que en ejercicio de su rol ,como persona a cargo del examen de registrabilidad, no es su función declarar la ocurrencia del acto de competencia desleal como tal.

Por “indicio razonable”, de acuerdo con el TJCA, debe entenderse *“todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca.”*308