



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 26 de junio de 2017

Proceso: 594-IP-2016

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente interno del Consultante: 2011-00199-00

Referencia: Signos involucrados: INDIO (mixto) vs. LA INDIA (denominativa)

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

VISTOS:

El Oficio 5110, del 21 de noviembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 24 de noviembre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00199-00; y,

El Auto del 5 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: Sociedad CCM, IP. S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia

Handwritten marks: a large 'L' shape, a signature, and the letters 'a' and 'b'.

2. Hechos relevantes

- 2.1. El 8 de marzo de 2010, la Sociedad CCM, IP. S.A. (en adelante, CCM) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro como marca del signo INDIO (mixto)¹ para distinguir productos comprendidos en la Clase 32² del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, "la Clasificación Internacional de Niza").



- 2.2. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 615, el 20 de abril de 2010, no se presentaron oposiciones en su contra por parte de terceros.
- 2.3. El 30 de septiembre de 2010, mediante Resolución No. 53759, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro del signo INDIO (mixto) al considerarlo confundible con la marca LA INDIA³ (denominativa) registrada a favor de SOCIEDAD COLOMBINA S.A. (en adelante, COLOMBINA) para distinguir productos comprendidos en la Clase 32⁴ de la Clasificación de Niza
- 2.4. Dentro del término legal⁵ correspondiente, CCM presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, en contra de la Resolución No. 53759.
- 2.5. El 30 de noviembre de 2010, mediante Resolución No. 67322 la Jefe de la División de Signos Distintivos al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 53756.

¹ Expediente 10-27175.

² Clase 32: Cerveza.

³ Certificado 349831.

⁴ Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

⁵ De la revisión del expediente no se desprenden las fechas de los recursos.

L
e
Φ

- 2.6. El 22 de diciembre de 2010, mediante Resolución 71576, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 53756.
- 2.7. El 26 de abril de 2011, CCM interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 53756, 67322 y 71576.
- 2.8. La SIC contestó⁶ a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho planteada por CCM.
- 2.9. Mediante providencia de 18 de octubre de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la Interpretación Prejudicial correspondiente.
3. **Argumentos de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por CCM**
 - 3.1. La SIC no aplicó de manera adecuada la normativa de la Comunidad Andina, específicamente el Artículo 134 de la Decisión 486 ya que el signo INDIO (mixto) reúne todos los requisitos establecidos en la ley vigente para el registro de signos distintivos, es decir perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad.
 - 3.2. En cuanto a la distintividad intrínseca del signo solicitado, el mismo no se relaciona exclusivamente con los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, el signo solicitado tampoco es la forma usual de los empaques o envases del producto.
 - 3.3. El análisis efectuado por la SIC es contrario a las reglas de cotejo marcario establecidos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia ya que fragmenta el signo solicitante en lugar de analizarlo de forma conjunta, se desestima el registro del signo INDIO (mixto) por la existencia de la marca LA INDIA (denominativa) los cuales comparten el elemento denominativo, dejando de lado el elemento gráfico que posee el signo solicitado.
 - 3.4. La expresión INDI es uno de los componentes del signo, por lo que no se debe fragmentar.
 - 3.5. Se considera solamente la partícula INDI como determinante para el cotejo marcario realizado por la SIC en lugar de tomar en cuenta los

⁶ De la revisión del expediente no se desprende la fecha de la contestación.

signos en su conjunto, tal como lo establece la doctrina y la jurisprudencia.

- 3.6. La marca LA INDIA (denominativa), produce un impacto distinto en la mente del consumidor que el signo INDIO (mixto), ya que se compone de un elemento gráfico además del denominativo que posee suficientes características distintivas.
- 3.7. El signo solicitado se compone de un cuadro naranja, con rayas horizontales acompañado de un personaje característico creado para el signo INDIO (mixto) además de otro recuadro negro donde se exhiben las palabras cerveza e indio en color blanco y en un tipo de letra particular; mientras que la marca LA INDIA (denominativa) simplemente se limita al término.
- 3.8. Entre los signos en conflicto se encuentran más diferencias (el gráfico particular del solicitante y las expresiones CERVEZA INDIO y LA INDIA respectivamente) que semejanzas (la partícula INDI), por lo tanto, el cotejo marcario debería resolver su distintividad absoluta.
- 3.9. Los signos en conflicto presentan diferencias radicales tanto en su composición ortográfica y fonética como en los elementos gráficos que las componen. Estas características distintivas no fueron tenidas en cuenta por la SIC al momento de cotejar la marca LA INDIA (denominativa) y el signo INDIO (mixto).
- 3.10. En el plano conceptual, existen también diferencias que requieren de atención: las marcas en conflicto transmiten conceptos e ideas diferentes al consumidor. Por un lado, la marca LA INDIA (denominativa) puede referirse al país asiático mientras que el signo INDIO (mixto) se entiende como un indígena de América.
- 3.11. Tomando en cuenta la línea comercial de los signos en conflicto, las dos protegen productos establecidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, sin embargo, no existe riesgo de confusión por las notorias diferencias entre las mismas.

4. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por parte de la SIC

- 4.1. No existe violación de la Decisión 486, por el contrario, la actuación de la SIC fue legal, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la ley.
- 4.2. El signo solicitado INDIO (mixto) incorpora la mayoría de letras que distinguen a la marca registrada LA INDIA, ambos comparten las letras INDI, y que si bien gramaticalmente el cambio de la O por la A no representa variación sustancial.



- 4.3. El consumidor podría confundir el origen empresarial de los productos que pretenden amparar ambos signos, por lo que carece de fuerza distintiva.
- 4.4. Los signos en conflicto son similares desde una perspectiva fonética, pues comparten una misma raíz; así como también visual pues se componen ortográficamente de las mismas letras y acentos.
- 4.5. El signo INDIO (mixto) y la marca LA INDIA (denominativa) comparten el mismo canal de comercialización y consumidores, por lo tanto, presentan relación competitiva entre los productos que comercializan aumentando el riesgo de confusión o asociación.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135, 136 y 154 de la Decisión 486⁷ de la Comisión de la Comunidad

⁷ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.**

"Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores".*

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

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;*
- b) carezcan de distintividad;*
- c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;*
- d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;*
- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;*
- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;*
- g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;*
- h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;*
- i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*
- j) 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;
- k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
 - l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
 - m) 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;
 - n) 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;
 - o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o
 - p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

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

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- b) 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;
- c) 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;
- d) 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;
- e) 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;
- f) 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;
- g) 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,
- h) 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”.

Andina. Procede la interpretación solicitada únicamente del Artículo 136 literal a), al tratar el caso en concreto sobre la confusión entre dos signos.

No se interpretará el resto de normas al no ser aplicables al caso.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos**

- 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo **INDIO (mixto)** es confundible con la marca **LA INDIA (denominativa)** es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en las causales de irregistrabilidad previstas en su literal a), manifiesta que:

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

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

- 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el

"Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁸.

- 1.3. En cuanto al **riesgo de confusión**, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee⁹.
- 1.4. En cuanto al **riesgo de asociación**, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica¹⁰.
- 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar **riesgo de confusión** (directa o indirecta) **y/o de asociación** en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
 - 1.5.1. **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
 - 1.5.2. **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
 - 1.5.3. **Figurativa o gráfica:** Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
 - 1.5.4. **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante¹¹.

⁸ Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

⁹ Proceso 397-IP-2015.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Ibidem.

Handwritten marks and a signature in the bottom left corner of the page.

1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos¹²:

1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.7. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

a) **Criterio del consumidor medio:** si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.¹³

¹² Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

¹³ Ver Interpretación Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016.



b) **Criterio del consumidor especializado:** si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.¹⁴

1.8. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria¹⁵. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles¹⁶. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento¹⁷.

1.9. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden

¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

¹⁵ Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.

¹⁶ Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termégyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

¹⁷ Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI – Brauerei Schlösser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO – Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas".

presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.10. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo **INDIO (mixto)** y la marca **LA INDIA (denominativa)** se abordará en este acápite este tema.

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.¹⁸

2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.¹⁹

2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 46-IP-2013 de fecha 25 de abril de 2013.

¹⁹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.



consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente:

- a) Si al realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.
- b) Si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:²⁰
 - (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
 - (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario²¹. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.²²

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

²⁰ Ibidem.

²¹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráis.

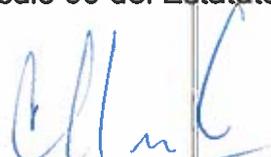
²² REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural.



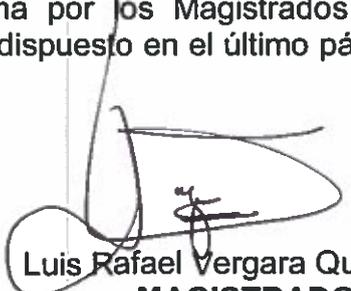
- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
 - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
 - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse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

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2011-00199-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

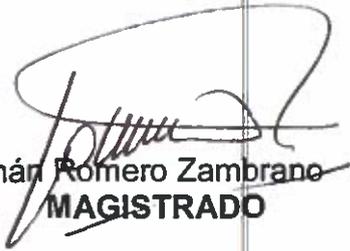
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA



Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

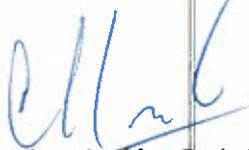


Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA



Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.