



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 07 de julio de 2017

Proceso : 86-IP-2017

Asunto : Interpretación Prejudicial

Consultante : Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

Expediente interno del Consultante : 1006-2013-1801-JR-CA-12

Referencia : Signos involucrados **A UNIAMÉRICA** (mixto) y **UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS** (mixto)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 1006-2013-S-5^aSECA-CSJLI-PJ de fecha 23 de marzo de 2017, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 1006-2013-1801-JR-CA-12.

El Auto del 24 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 : Universidad Peruana de Las Américas S.A.C.
Demandado : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
Tercero interesado : Centro Educacional Das Américas Ltda.

2. Hechos relevantes

El 30 de junio de 2010, Centro Educacional Das Américas Ltda. (en adelante, **Das Américas**) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el **Indecopi**) de la República del Perú, el registro como marca del signo conformado por la denominación A UNIAMÉRICA y logotipo (se reivindica colores)¹, para distinguir los servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza², conforme al siguiente modelo:



- 2.1. Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano³, el 17 de septiembre de 2010, Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. (en adelante, **Compañía Peruana**) formuló oposición a la mencionada solicitud de registro en base a sus marcas mixtas AMERICA TELEVISION inscritas con Certificado 37860⁴ y 35369⁵ que distinguen servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2.2. El 20 de septiembre de 2010, Universidad Peruana de Las Américas S.A.C. (en adelante, **Universidad Peruana**) se opuso a la referida solicitud de registro en base a la siguiente marca:

¹ Expediente administrativo 425131-2010.


² **Clase 38:** "Radiodifusión, teledifusión".

³ De la lectura del expediente no se desprende la fecha de la publicación.

⁴ **Clase 38:** "Servicios de comunicaciones y/o telecomunicaciones prestados a través de redes de datos públicas o privadas, especialmente transmisión, recepción, acceso y conexión a mensajes y/o avisos a través de redes mundiales de datos y/o vía internet; difusión de programas radiofónicos, difusión de programas de televisión, servicios de radiodifusión y comunicaciones radiofónicas".

⁵ **Clase 38:** "Servicios de comunicaciones y telecomunicaciones; difusión de programas de televisión, servicios por cable, vía satélite y de televisión por suscripción".



MARCA	CERTIFICADO	CLASE	PRODUCTOS
	34919	41	Educación superior universitaria, científica, tecnológica y cultural.

- 2.3. El 8 de junio de 2011, mediante Resolución 001280-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró infundadas las oposiciones formuladas por Compañía Peruana y Universidad Peruana, y concedió el registro de la marca A UNIAMÉRICA (mixta).
- 2.4. El 11 de julio de 2011, Universidad Peruana formuló recurso de apelación contra la Resolución 001280-2011/CSD-INDECOPI del 8 de junio de 2011.
- 2.5. El 29 de octubre de 2012, mediante Resolución 2041-2012/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi confirmó la Resolución 1 001280-2011/CSD-INDECOPI del 8 de junio de 2011, que otorgó el registro del signo solicitado A UNIAMÉRICA (mixto) por Das Américas.
- 2.6. El 7 de febrero de 2013, Universidad Peruana presentó demanda contenciosa administrativa a fin de anular la Resolución 2041-2012/TPI-INDECOPI del 29 de octubre 2012 y se deniegue la solicitud de registro.
- 2.7. El 12 de mayo de 2014, el Indecopi presentó escrito de contestación a la demanda.
- 2.8. El 19 de agosto de 2014, Das Américas presentó escrito de contestación a la demanda.
- 2.9. El 26 de abril de 2016, el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Tema de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió sentencia declarando infundada la demanda presentada por Universidad Peruana.
- 2.10. El 11 de mayo de 2016, Universidad Peruana apeló la sentencia.
- 2.11. El 7 de septiembre de 2016, el Indecopi absolvió el traslado de la apelación.
- 2.12. El 3 de octubre de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda presentada por Universidad Peruana

- 3.1. La solicitante pretende el registro del signo para distinguir el servicio de telecomunicaciones en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y siendo que la misma solicitante ha pretendido registrar su marca también para el servicio de educación, resulta evidente que si la finalidad del solicitante es brindar el servicio educativo para cumplir dicho fin puede emplear un medio social para difundir sus servicios y reproducir sus programas educativos, además de sus promociones comerciales, por lo cual existe vinculación entre los servicios.
- 3.2. Realizado el examen comparativo entre los signos se desprende que ambos guardan identidad en lo relativo al elemento figurativo que es el elemento dominante.
- 3.3. Las diferencias que pudieran existir entre los signos solo serían percibidas en el supuesto de encontrarse un signo al lado del otro, lo cual no sucede en la práctica ya que el recuerdo de la marca más antigua, su marca registrada, es aquel que prevalecerá en función a servicio educativo.
- 3.4. El registro de la solicitante generaría un perjuicio notable para su institución ya que el consumidor medio podría caer en la conclusión que la solicitante pertenece a su grupo empresarial, causando así una defraudación en la expectativa del consumidor respecto al servicio prestado.

4. Argumentos de la contestación presentada por el Indecopi

- 4.1. Los servicios distinguidos por los signos confrontados no presentan vinculación económica alguna, dado que mientras los servicios que pretende distinguir el signo solicitado son prestados por instituciones especializadas y están destinados a la transmisión de información entre las personas por medios masivos como la radio y la televisión, los servicios que distingue la marca registrada son prestados por instituciones educativas y están destinados a la formación e instrucción de las personas, lo que determina que ambos servicios sean prestados a través de canales claramente diferenciados y se encuentren dirigidos a distintos segmentos del público consumidor.
- 4.2. Son evidentes las diferencias fonéticas y gráficas que existen entre los signos ya que desde el punto de vista fonético, ambos signos están conformados por diferentes términos, lo que determina que presenten una pronunciación e impacto sonoro de conjunto distinto.
- 4.3. En el aspecto gráfico, la presencia de elementos gráficos y cromáticos, determinan que se produzca un impacto visual de conjunto distinto.
- 4.4. Sin perjuicio de lo expuesto, no se puede pasar por alto que la expresión A y la expresión AMERICA se han convertido en elementos de uso común en



la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, perdiendo absoluta exclusividad.

5. Argumentos de la contestación presentada por Das Américas

- 5.1. No existe vinculación entre los servicios que distinguen las marcas confrontadas, ya que tienen distinta naturaleza, además poseen distinta finalidad.
- 5.2. Desde el punto de vista fonético, las marcas son distintas puesto que presentan términos diferentes en su conformación, lo que genera una pronunciación distinta en ambos casos.
- 5.3. Desde el punto de vista gráfico también son distintas debido a la presencia de elementos gráficos y cromáticos en los signos, lo cual genera un impacto visual distinto.
- 5.4. Además de lo señalado, la marca registrada a favor de la demandante es evocativa, mientras que el signo solicitado es arbitrario.

6. Fundamentos de la Sentencia emitida por el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima

- 6.1. Los servicios a los cuales están dirigidas las marcas no tienen conexión competitiva y ello se evidencia al preguntarnos si compiten o no, siendo la respuesta que no compiten. Así, tenemos que estos servicios tienen diferente finalidad y están dirigidos a distintos públicos, pues por un lado se pretende instruir a las personas luego de lo cual se les otorga un documento que acredite su formación profesional; mientras que por otro lado, los usuarios pueden ser empresas que pretendan difundir sus productos o servicios, así como entidades o empresas que pretendan brindar información al consumidor sea para su participación en la vida política o por otro interés.
- 6.2. Comparadas las denominaciones relevantes de los signos en conflicto, desde el plano fonético se desprende que suscitan similares impresiones fonéticas en conjunto, por cuanto ambas están conformadas por la palabra AMÉRICA(S), siendo este un vocablo que fácilmente se desprende de la denominación UNIAMÉRICA, por lo que el sonido de esta última pueda suscitar al consumidor el recuerdo del sonido de la marca registrada que tiene como vocablo dominante la denominación LAS AMÉRICAS.
- 6.3. Comparados los signos desde el aspecto visual, los mismos generan impresiones visuales de conjunto similares, debido a que la letra A mayúscula es representada de manera similar en ambas marcas, pues se encuentra en la misma posición, en mayor tamaño en relación de las demás denominaciones, y la figura de un libro abierto echado que conforma a la



marca registrada, por sus curvas, se asemeja al trazo cóncavo horizontal contenido en el signo solicitado a registro.

6.4. Los signos en cuestión no generan riesgo de confusión sea directa, indirecta o de asociación, debido a la inexistencia de conexión competitiva entre los servicios a los cuales están dirigidas. Por lo tanto, el registro del signo solicitado no se encuentra inmerso en la causal de prohibición establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486.

7. Argumentos del recurso de apelación presentado por Universidad Peruana

7.1. Reiteró sus argumentos de la demanda en cuanto a que existe conexión competitiva entre los servicios y que los signos serían confundibles.

7.2. Agregó que la sentencia impugnada le causa perjuicio económico injustificado dado que permite que un tercero utilice una marca similar sin su consentimiento.

8. Argumentos de la absolución del traslado del recurso de apelación presentada por el Indecopi

Reiteró sus argumentos de la contestación de demanda.

B. NORMA A SER INTERPRETADA

La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁶, la cual procede.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre marcas mixtas, una de ellas con elemento denominativo compuesto.

⁶ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

"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;

(...)"



G.

3. Conexión competitiva entre los servicios de las Clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. Preguntas formuladas por la Sala consultante.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

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

- 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado A UNIAMÉRICA (mixto) es confundible o no con la marca registrada UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS (mixta), y que, además la Sala consultante ha solicitado la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, resulta pertinente analizarlo.

“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. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.⁷

- a) El **riesgo de confusión**, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directa, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecta, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) El **riesgo de asociación**, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de

⁷ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.



dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

- 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:⁸
- a) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
 - b) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
 - c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
 - d) **Gráfica (o figurativa):** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
- 1.4. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:⁹
- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
 - b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

⁸ Ibidem.

⁹ Ibidem.



- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al 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:

- (i) **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 del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) **Criterio del consumidor 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.¹⁰

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

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,

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



pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos o servicios amparados por los signos en conflicto.

- 1.7. En conclusión, en el caso en análisis se deberá verificar si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con lo antes desarrollado.
2. **Comparación entre marcas mixtas, una de ellas con elemento denominativo compuesto**
 - 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado A UNIAMÉRICA (mixto) y la marca registrada UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
 - 2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
 - 2.3. De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, *"en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores".*¹¹
 - 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.¹²
 - 2.5. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 46-IP-2008 del 14 de mayo de 2008. Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta).

¹² Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 56-IP-2013 del 25 de abril de 2013.



los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.¹³

2.6. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente¹⁴:

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:¹⁵

(ii) 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.

(iii) 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 puedan salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario¹⁶. 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.¹⁷

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

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

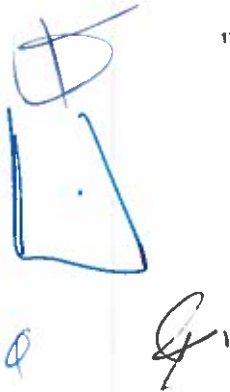
¹³ Ibidem.

¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 30-IP-2012 del 10 de mayo de 2012.

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 56-IP-2013 del 25 de abril de 2013.

¹⁶ 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*.

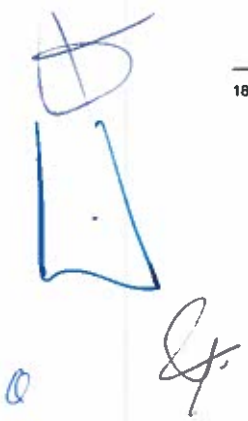
¹⁷ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra *mujeres* contiene dos morfemas: *mujer* y *-es*. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., *de*, *no*, *yo*, *el*, *ar*, *-s*, *-ero*. Unidad mínima de significado. La terminación verbal *mos* contiene dos morfemas: *persona*, *primera* y *número*, plural.



- 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.
- (iv) 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.
- (v) 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.
- (vi) 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.
- b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:
- (i) Se debe realizar una comparación gráfica, conceptual y cromática, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, la distribución y combinación de colores, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
 - (ii) Entre los elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado, los colores y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos y combinación de colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
- c) Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

2.7. Como en el caso del signo solicitado se trata de un signo compuesto, se debe tener en cuenta que los signos compuestos generalmente están integrados por dos o más palabras¹⁸, para realizar un adecuado cotejo se

¹⁸ Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Handwritten blue ink marks and a signature. The marks include a circle, a square, and a signature that appears to be 'Sj'.

debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:¹⁹

- (i) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.
- (ii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
- (iii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
- (iv) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.
- (v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
- (vi) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

2.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado A UNIAMÉRICA (mixto) y la marca registrada UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS (mixta).

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



3. Conexión competitiva entre los servicios de las Clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. Considerando lo expuesto por las partes, dado que el signo solicitado pretende identificar servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca registrada base de la oposición identifica servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, corresponde analizar el tema referido a la posible conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distingue la marca registrada.

3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.²⁰

3.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.²¹

3.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente

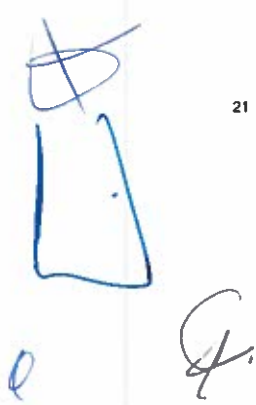
²⁰ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

"Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

(Subrayado agregado)

²¹ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.



cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores



comprender con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

- 3.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

4. Preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el órgano consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

- 4.1. ***¿Se puede considerar la existencia de conexión competitiva entre signos que distinguen servicios de distintas clases, por el solo hecho que el titular del signo peticionado solicitó en otro procedimiento el registro de su marca para distinguir los mismos servicios que el signo registrado con el que es confrontado?***

La respuesta es no, dado que cada caso se debe analizar de manera independiente, de modo que de corresponder, se deberá determinar si existe conexión competitiva haciendo la evaluación respectiva de acuerdo a los parámetros desarrollados en el tema 3 del Apartado D de la presente Interpretación Prejudicial.

- 4.2. ***¿Se pueden considerar confundibles dos signos que a pesar de compartir algunos elementos denominativos de uso común, cuentan con otros elementos gráficos, cromáticos y denominativos y además, distinguen servicios de clases distintas?***

El tema de comparación entre marcas mixtas ha sido desarrollado en el tema 2 del Apartado D de la presente Interpretación Prejudicial. Asimismo,



tal como se precisó en el ítem 1.6. del tema 1 del Apartado D, 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 los productos o servicios amparados por los signos en conflicto. Cabe precisar que respecto a los servicios o productos distinguidos por los signos en conflicto, se tendrá que evaluar si existe vinculación o relación competitiva entre ellos, según lo desarrollado en el tema 3 del Apartado D de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 1006-2013-1801-JR-CA-12, 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.



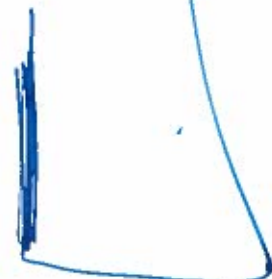
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA



Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

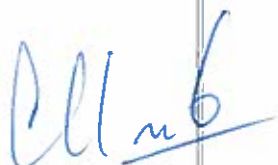


Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO



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 a la Sala 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.