



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 22 de abril de 2021

**Proceso:** 597-IP-2019

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

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

**Expediente de origen:** 08-48742

**Expediente interno del consultante:** 11001032400020140047900

**Referencia:** Cancelación del registro de la marca **PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CIUDAD** (mixta) por presunta notoriedad de las marcas **PINTUCO** (denominativa y mixta)

**Normas a ser interpretadas:** Artículos 170 y 235 de la Decisión 486

**Tema objeto de interpretación:** Cancelación por notoriedad de una marca

**Magistrado ponente:** Gustavo García Brito

### VISTOS:

El Oficio N° 5480 de fecha 19 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, Literal a) del Artículo 136, Artículos 165 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020140047900.

El Auto de fecha 18 de marzo de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

## A. ANTECEDENTES

### Partes en el proceso interno

**Demandante:** Fabio Castro Torres

**Demandada:** Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia

**Tercero interesado:** Compañía Global de Pinturas S.A.

## B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es, si procede la cancelación del registro de la marca **PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CIUDAD** (mixta)<sup>1</sup>, registrada a favor de Fabio Castro Rojas, por presunta notoriedad de las marcas **PINTUCO** (denominativa y mixta)<sup>2</sup>, cuyo titular es la Compañía Global de Pinturas S.A.

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, del Literal a) del Artículo 136, de los Artículos 165 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación del Artículo 235 de la Decisión 486<sup>3</sup>, por ser pertinente.
2. No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto en el proceso interno no es un tema controvertido el concepto de una marca ni los requisitos para su registro. No se interpretará el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por no estar en discusión en el proceso interno el tema de la irregistrabilidad de signos distintivos. Tampoco se interpretará el Artículo 165 de la Decisión 486, ya que no es objeto de controversia el

<sup>1</sup> Para distinguir productos comprendidos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>2</sup> Para distinguir productos comprendidos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>3</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -**

«**Artículo 235.-** Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.»



tema de la cancelación de un registro de marca por falta de uso.

3. De oficio se interpretará el Artículo 170 de la Decisión 486<sup>4</sup>, para complementar el tema de la cancelación de un registro por notoriedad de una marca.

#### D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

Cancelación por notoriedad de una marca.

#### E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

##### 1. Cancelación por notoriedad de una marca

- 1.1. Compañía Global de Pinturas S.A. presentó acción de cancelación del registro de la marca **PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CIUDAD** (mixta) con fundamento en la notoriedad de sus marcas **PINTUCO** (denominativa y mixta), debido a lo cual se analizará este tema.
- 1.2. Se debe iniciar enunciando que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 235 de la Decisión 486, la cancelación por notoriedad de un signo procede si así lo dispone la legislación nacional.
- 1.3. Por su parte, el trámite a seguirse será el contemplado en el Artículo 170 de la Decisión 486.

«Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución».

- 1.4. Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos:
  - a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido.
  - b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria.
  - c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente

<sup>4</sup> «Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.»



conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

**a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido**

1.5. En consideración a que en el proceso interno la Compañía Global de Pinturas S.A. afirma que sus marcas **PINTUCO** (denominativa y mixta) eran notorias para distinguir productos de la Clase 2 de la Clasificación de Niza, y se concedió el registro de la marca **PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CIUDAD** (mixta) para amparar productos de la misma Clase, que sería confundible con sus marcas, se deberá analizar en primer lugar la eventual confusión que puede existir entre los signos en conflicto.

1.6. Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal.

1.7. En primer lugar, 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<sup>5</sup>:

1.7.1 **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.

1.7.2 **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.

1.7.3 **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.

1.7.4 **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

<sup>5</sup>

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



1.8. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes **reglas para el cotejo entre signos distintivos**<sup>6</sup>:

1.8.1. 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.

1.8.2. 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.

1.8.3. 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.

1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo **al criterio del consumidor medio**, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación.

1.8.5. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al **consumidor medio** se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 02 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.

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

b) **Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria**

1.10. De acuerdo con el Artículo 235 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien

<sup>6</sup> Ibidem.



ostente la calidad de legítimo titular del signo.

- 1.11. A lo largo de la existencia de una marca, pueden existir transferencias, sean por contrato de cesión celebrado entre las partes, o en su defecto por transmisión por causa de muerte.
- 1.12. En el caso en análisis, se debe verificar que el actual titular de las marcas **PINTUCO** (mixta) sea quien propuso la acción de cancelación del registro de la marca **PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CIUDAD** (mixta).
- c) **Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro**
- 1.13. El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar.

#### **Prueba**

- 1.14. A diferencia de lo que ocurre con la acción de cancelación por falta de uso, en donde el titular de la marca es sobre quien recae la carga de la prueba, en la acción de cancelación por notoriedad, es el titular de la marca notoria, quien debe probar ante la autoridad que su marca era notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar.
- 1.15. Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación por notoriedad, el titular de las marcas **PINTUCO** (denominativa y mixta) deberá incorporar los documentos necesarios que prueben que tenía la calidad de notoria en la fecha en que se solicitó el registro del signo **PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CIUDAD** (mixta).

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 N° **11001032400020140047900**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido



aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 22 de abril de 2021, conforme consta en el Acta 08-J-TJCA-2021.



**Luis Felipe Aguilar Feijóo**  
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.

