

Los elementos de uso común en el derecho comunitario andino

* * * *

Carlos David Duque Belálcazar

Contratista de la Dirección de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia)

cdduqueb@unal.edu.co

Recibido: 5 de junio de 2023

Aceptado: 20 de junio de 2023

Resumen

A pesar de que los *elementos de uso común* constituyen un componente usual de los signos distintivos que identifican productos o servicios en el comercio, actualmente no hay una definición concreta y clara sobre cuáles son estos elementos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las oficinas de registro y los jueces nacionales han abordado dichos elementos desde una doctrina que no es congruente con la propia jurisprudencia comunitaria, lo cual ha generado graves inconsistencias de orden jurídico.

Esto ha llevado a pronunciamientos que, en algunos casos, pueden resultar confusos y contradictorios por parte de las entidades nacionales y supranacionales, donde no solo se mezclan y confunden diferentes conceptos, sino que además se han aplicado formas de abordarlos que resultan poco rigurosas y que no obedecen a la realidad del mercado.

El presente artículo tiene por objeto: 1) poner en evidencia las contradicciones que se presentan en la doctrina y la jurisprudencia frente a la definición, la clasificación y la forma en la que se abordan los elementos de uso común; 2) proponer una definición consistente sobre los elementos de uso común; 3) establecer una clasificación de dichos elementos; 4) sugerir un criterio de aproximación de cara a solicitudes de registro marcario que incluyan tales elementos.

Palabras clave: signos distintivos, marcas, elementos de uso común, marcas débiles, elementos débiles, tribunal andino, partículas de uso común, vocablos de uso común, designación común.

Elements of Common Use in the Andean Community Law

Abstract

Despite that the elements of common use constitute a usual component of the distinctive signs that identify products or services in commerce, currently there is no specific and clear definition of what these elements are. The Court of Justice of the Andean Community, the registry offices and national judges have analyzed these elements from a doctrine that is not consistent with the community jurisprudence, which has generated serious legal inconsistencies.

This has led to pronouncements that in some cases can be confusing and contradictory by national and supranational entities, where not only it has mixed concepts and different ones, but also has approached them in ways that are not rigorous and do not correspond to the reality of the market.

The purpose of this article is: 1) To highlight the contradictions that arise in the doctrine and jurisprudence regarding the definition, classification and the way in which the elements of common use are analyzed. 2) Propose a consistent definition of common use elements. 3) Establish a classification of said elements. 4) Suggest an approximation of criteria for requests regarding trademark registration that include such elements.

Key words: distinctive signs, trademarks, elements of common use, weak marks, weak elements, Andean Court, commonly used particles, commonly used words, common designation.

Elementos de uso comum no direito comunitário andino

Resumo

Apesar de os elementos de uso comum constituírem uma componente habitual dos sinais distintivos que identificam produtos ou serviços no comércio, atualmente não existe uma definição específica e clara do que são esses elementos. O Tribunal de Justiça da Comunidade Andina, os cartórios e os juízes nacionais abordaram esses elementos a partir de uma doutrina que não é consistente com a própria jurisprudência comunitária, o que gerou graves inconsistências jurídicas. Isto tem levado a pronunciamentos que nalguns casos podem ser confusos e contraditórios por parte de entidades nacionais e supranacionais, onde não só se misturam e se confundem diferentes conceitos, como também formas de os abordar que não são rigorosas e não obedecem à realidade das o mercado.

O objetivo deste artigo é: 1) Destacar as contradições que surgem na doutrina e na jurisprudência quanto à definição, classificação e forma como são tratados os elementos de uso comum. 2) Propor uma definição consistente de elementos de uso comum. 3) Estabelecer uma classificação dos referidos elementos. 4) Sugerir

um critério de aproximação para pedidos de registro de marcas que incluam tais elementos.

Palavras-chave: sinais distintivos, marcas registradas, elementos de uso comum, marcas fracas, elementos fracos, corte andina, partículas comumente usadas, palavras comumente usadas, designação comum.

1. Los elementos de uso común desde la doctrina tradicional

Comenzamos por definir qué entiende la doctrina por *elemento de uso común* y cuáles son los diferentes tipos que refieren la normativa, la doctrina y la jurisprudencia.

Para ello, consideramos conveniente referirnos a la obra *Derecho de marcas* del profesor Jorge Otamendi (2017), que, seguramente, es la más citada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA) y la que más ampliamente se refiere a dichos elementos, los cuales define de la siguiente forma:

En este capítulo me interesa tratar el tema de la irregistrabilidad *per se* de esos elementos de uso común. Son así denominados por una de dos razones: o por estar contenidos en varias marcas o bien por ser evocativos del producto o de alguna de sus características. Esto los hace de uso común porque cualquiera podría incluirlos en una marca, siempre que fuera inconfundible con otras anteriores. (Otamendi, 2017, p. 62)

Sin desconocer la importancia y magnitud de la obra de Otamendi, adoptar esta definición sobre los elementos de uso común resulta inconveniente a la luz de la jurisprudencia comunitaria. Lo anterior, por dos razones: primero, porque la presencia de un elemento en una pluralidad de marcas o registros marcarios no implica necesariamente que este sea de uso común; segundo, porque los elementos evocativos no necesariamente corresponden a elementos de uso común. A continuación, desarrollaremos ambos presupuestos.

1.1. La presencia de un mismo elemento en una pluralidad de registros marcarios

El criterio referido por el profesor Otamendi (2017) señala que basta con que un mismo elemento esté contenido en seis registros de distintos titulares para que sea considerado de uso común:

No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una determinada partícula para que ésta sea considerada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares. Digo de distintos titulares porque si esas marcas pertenecieran a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado. (Otamendi, 2017, p. 229)

Esta misma postura ha sido adoptada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos 4-IP-95 (TJCA, Marca GRANOLAJET, 1996), 77-IP-2001 (TJCA, Marca CHOCOVITOS, 2002), 49-IP-2003 (TJCA, Marca VITAMASA, 2003), 98-IP-2004 (TJCA, Marca MOTORKOTE 100, 2004) y 159-IP-2005 (TJCA, Marca SENSOGARD, 2005), entre otras, y ha sido replicada por las oficinas de registro de Bolivia, Perú y Colombia. En uno de tales casos, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENA-PI) de Bolivia manifestó que:

Con relación a los términos de uso común, además de considerar el principio de verdad material consignado en la LPA, se tomó en cuenta la jurisprudencia contenida en la Interpretación Prejudicial 126-IP-2004 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que señala el requerimiento de seis registros que incorporen un término para que éste sea considerado de uso común, verificándose en la base de datos del SENAPI, cinco registros de marcas que utilizan el vocablo “AMIGO” de tres distintos titulares dentro de la “clase internacional 36”, por lo que no corresponde considerarlo como de uso común y no se puede aplicar la excepción de visión de conjunto (...). (SENAPI, Proceso 176/2016, 2016)

Asimismo, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) señaló lo siguiente en un caso similar:

Previo a determinar la eventual similitud confusionista de los signos en pugna, esta Sala considera pertinente analizar la naturaleza de los mismos; en tal sentido, una vez revisada la base de datos institucional, se pudo comprobar que existen varios registros de diferentes titulares que coexisten pacíficamente, que incluyen el término ‘BOOM’ para identificar los productos de la Clase Internacional No. 30

MARCA	TITULAR	CLASE	TÍTULO
ZOOM BOOM	CONFITES ECUATORIANOS C.A.	30	5210-97
KATA BOOM	WESTERN INTERTRADE LTD.	30	1923-09
BOM BON BOOM	COLOMBINA S.A.	30	22927-03
BOOM DE JAMÓN	PAPIZZEC S.A.	30	1420-15
DORITOS BOOM	PEPSICO S.A.	30	26967-03
SUPER BOOM LOGO	CONFITES ECUATORIANOS C.A.	30	5618-09
KATA BOOM TEA	WESTERN INTERTRADE	30	3353-14

De tal forma que dicho vocablo se constituye como un elemento de uso común, no susceptible de apropiación exclusiva. (Comite de Propiedad Intelectual, Segunda Sala, IEPI, 0383-2016-CPI-2S, 2016)

De un modo similar, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia señaló que:

En efecto, debido a que los signos en conflicto incorporan los vocablos “INSTITUTO” y “COLEGIO” para la identificación de servicios educativos (clase 41) y uniformes (clase 25), dichos vocablos se consideran de uso común, dado la presencia de estos en más de 300 registros marcarios vigentes en cabeza de múltiples titulares para las clases en mención. (Dirección de Signos Distintivos, SIC, Resolución No. 72250, 2021)

Frente a este último caso, debe tenerse en cuenta que las expresiones “INSTITUTO” y “COLEGIO” son de uso común para las clases 41 y 25, no por el número de registros que las contienen, sino

debido a su carácter genérico en la clase 41 (servicios educativos) y descriptivo para el caso de las prendas de vestir para instituciones educativas en la clase 25.

Por otro lado, también puede ocurrir que una pluralidad de registros marcarios haga uso de un mismo elemento que resulta arbitrario o fantasioso,¹ como son las expresiones “AMIGO” o “BOOM” que se exponen en los dos primeros ejemplos, sin que tal situación implique que se trata de elementos de uso común.

En efecto, tal coexistencia puede deberse a varios factores; el más evidente es que no se presente conexidad competitiva entre los signos que contienen dichos elementos, razón por la cual, tal concurrencia podría estar determinada por el principio de especialidad:

La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios. (Fernández, 1984, p. 278)

En este orden, debemos recordar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios. De modo que la mera concurrencia de elementos arbitrarios o fantasiosos en signos que identifiquen productos o servicios de una misma clase no puede llevarnos a concluir que dicho elemento es de uso común.

Para llevar a cabo un correcto análisis, se hace necesario exponer de manera de explícita cuáles son los productos o servicios identificados por los signos y determinar si, dadas las particularidades del caso, podemos concluir el uso generalizado de ese elemento en el comercio.

Por otra parte, es posible que, pese a que los signos comparten elementos arbitrarios o fantasiosos e identifican productos o servi-

1 En la Interpretación Prejudicial 23-IP-2013, el TJCA manifestó que “(...) los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan” (TJCA, 2013).

cios conexos, el examinador de turno haya considerado que, al analizarlos en su conjunto, estos no resulten susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación. Ello puede deberse al carácter preponderante de los elementos adicionales o al hecho de que la concurrencia de un mismo elemento se torna irrelevante dada la particular combinación de los elementos que conforman los conjuntos marcarios.

Al respecto, debemos recordar que la mera coincidencia de un elemento no implica que un signo sea confundible con otro, aun cuando dichos signos identifiquen productos conexos e incluso cuando esa coincidencia corresponda a elementos arbitrarios o fantasiosos. Se hace necesario un análisis en conjunto y pormenorizado para concluir que se genera riesgo de confusión o asociación.

Finalmente, existe un tercer factor que puede explicar la coexistencia de signos que hacen uso de un elemento arbitrario o fantasioso para productos o servicios conexos: el error humano. Si tenemos en cuenta que anualmente se presentan cientos o incluso miles de solicitudes de registro de marcas en cada país, no resulta descabellado que se haya realizado una indebida apreciación en algunos casos particulares.

Ante tal situación, debe evitarse que dicho error se perpetúe en el tiempo y se siga diluyendo la fuerza distintiva de aquellos signos arbitrarios o fantasiosos que fueron pasados por alto y que podrían resultar confundibles frente a las nuevas solicitudes de registro que contengan esos mismos elementos.

De igual manera, debemos tener en cuenta que el mercado es cambiante, al igual que el lenguaje. Una expresión distintiva puede caer en uso común con el paso del tiempo y también puede ocurrir lo contrario, que una expresión de uso común pueda llegar a identificar un producto u origen empresarial específico, como ocurre en los casos de distintividad adquirida.²

En este sentido, es posible que los elementos de juicio que llevaron a adoptar una decisión en un momento dado varíen con el paso del tiempo debido a los cambios del mercado y del lenguaje. Esta es

2 Al respecto, el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 establece que "(...) un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miem-

la razón por la cual la analogía no resulta aplicable para el ámbito del derecho marcario y sea necesario analizar cada caso en concreto. Al respecto, el TJCA señaló lo siguiente en la interpretación prejudicial 5-IP-97:

No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace

Por el hecho de aceptar o denegar un registro no puede inferirse que la Oficina ha violado o incumplido las normas comunitarias; al menos, así se debe entender si por lo demás el procedimiento se ha sujetado al trámite previsto en la Decisión 344; y por otro lado su fundamento de observación, análisis y motivación de la resolución respectiva se ajusta también a las normas aplicables y a criterios doctrinarios, técnicos y analíticos del signo y del producto que va a proteger. (TJCA, 1997)

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio ha manifestado que

(...) En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables y atendiendo a los cambios en el mercado (...). (Delegatura para la Propiedad Industrial, SIC, Resolución No. 5717, 2022)

Así las cosas, una expresión arbitraria como *Apple* para identificar dispositivos electrónicos seguirá siendo arbitraria aun cuando exis-

bro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

tan varias marcas registradas que hagan uso de ella, salvo que dicha expresión se haya vulgarizado o se haya convertido en un apelativo para dichos productos o servicios, caso en el cual harán falta pruebas adicionales que nos permitan arribar a dicha conclusión.

No obstante, debemos reconocer que entre mayor sea el número de registros que contengan un mismo elemento, menor será su fuerza distintiva.

Por otro lado, expresiones genéricas o descriptivas en relación con ciertos productos o servicios –como lo pueden ser, por ejemplo, “DULCE”, si se trata de frutas, o “MOTORES” para referirse a autopartes– serán de uso común aun cuando no haya ninguna marca que utilice dichos elementos en su conjunto.

Por ello, para determinar si un elemento es o no de uso común, debe tenerse en cuenta la relación entre este y los productos y servicios que el signo identifica o pretende distinguir. Concluir que un elemento es de uso común solo por el número de registros que lo contienen en una determinada clase constituye error.

1.2. Los elementos evocativos de uso común

El segundo problema con la definición que nos presenta Otamendi (2017) radica en equiparar los elementos de uso común con los elementos evocativos, ya que no son lo mismo ni pueden tratarse de igual forma en el derecho comunitario. En efecto, si los elementos evocativos son de uso común, ello implica que tienen *per se* un carácter débil e inapropiable:

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles. (Otamendi, 2017, p. 231)

No obstante, el TJCA ha manifestado que los signos evocativos

pueden contener elementos de uso común y ser considerados débiles solo en algunas ocasiones, cuando la relación entre dicho elemento y el producto o servicio identificado es muy estrecha. Esto implica que, para el Tribunal, los elementos evocativos no necesariamente pueden ser considerados como elementos de uso común:

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones que conforman los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. (TJCA, 61-IP-2020, 2021)

Acorde con lo expuesto, para establecer si un elemento evocativo es débil y de uso común, se hace necesario determinar qué tan grande es el esfuerzo imaginativo que debe hacer un consumidor para asociar el elemento o la expresión evocativa con el producto o servicio que se pretende distinguir. Entre más forzada y lejana se encuentre la asociación, más distintivo será el elemento. Por el contrario, si el consumidor puede hacer una rápida asociación entre el elemento evocativo y el producto o servicio identificado, dicho elemento podría considerarse débil y de uso común.

De modo comparativo, podemos observar esta misma postura en las Directrices para el examen de marcas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO):

Un elemento de un signo puede tener un bajo carácter distintivo (débil) si hace referencia a las características de los productos y servicios (pero no tiene un carácter exclusivamente descriptivo de estas). Si la evocación de los productos y servicios es suficientemente imaginativa o hábil, el simple hecho de que haya una evocación de las características de los productos puede no afectar sustancialmente al carácter distintivo. (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, 2023, p. 1039)

En consecuencia, para determinar la presencia de un elemento de uso común, no basta con remitirnos al número de marcas o registros marcarios que hacen uso de este elemento ni a su capacidad para evocar el producto o sus características.

1.3. Diferencia entre los “elementos de uso común” y “partículas de uso común”

En su obra *Derecho de marcas*, el profesor Jorge Otamendi (2017) define las *partículas de uso común* de la siguiente forma:

2.1.23. Partículas de uso común

Me referiré más adelante a la cuestión que plantean los elementos de uso común que forman parte de las marcas, y que tienen su importancia en lo relativo a la confusión.

En este capítulo me interesa tratar el tema de la registrabilidad por se de esos elementos llamados de uso común (...)

Se ha planteado si estos elementos, que son las partes iniciales o terminaciones de marcas denominativas, pueden ser registrados como marcas en forma independiente de otros elementos. Entre los varios fallos que han tratado la cuestión, los hay aquellos que admiten el registro y los que no. Son más, sin embargo, los que a mi criterio fijan la jurisprudencia correcta, la de su registrabilidad. (Otamendi, 2017, p. 62)

Como puede apreciarse, Otamendi (2017) expresa que las *partículas de uso común* equivalen a *elementos de uso común* que forman parte de las marcas, e indica que estas partículas corresponden a *las*

partes iniciales o terminaciones de marcas denominativas. Lo anterior parece indicar que, para este jurista, las partículas de uso común son una clase dentro de la categoría de elementos que podemos definir como *de uso común*.

Dicha conclusión puede ser corroborada más adelante en su obra, cuando afirma lo siguiente:

Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir. También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común. (Otamendi, 2017, p. 228)

No obstante, el término *partícula* es poco preciso en la lengua española y puede llevar a confusiones. Tal como lo señala el escritor español José Antonio Berenguer Sánchez (1992),

Es de sobra sabido que una paradoja especialmente llamativa que surge al analizar el vocabulario científico, es la de que son precisamente los estudios lingüísticos uno de los campos en que mayores problemas de terminología existen. (...) No obstante, no siempre el origen de los problemas terminológicos se debe a una diferencia de escuelas, sino que hay términos con una gran frecuencia de uso, cuya ambigüedad se deriva de la distinta idea a que, ya a nivel particular, cada lingüista puede creer que corresponde tal designación. Esto es especialmente perceptible en lo que respecta a una serie de denominaciones heredadas de la gramática tradicional.

Uno de dichos términos es el de «partícula», que presenta la mencionada peculiaridad de ser utilizado con gran frecuencia en la descripción lingüística moderna pese a la ambigüedad que dicho empleo genera. Usado en distintos textos y por distintos autores, al encontrarlo en cualquier estudio, ya sea general o parcial, sobre una lengua determinada, tendremos un conocimiento aproximado e intuitivo de lo que se desea designar con él, pero probablemente nos resulte difícil acceder a los matices concretos de tal designación y a

los límites clasificatorios a que alude un autor al utilizar la misma, caso de que el propio autor no los haya especificado de modo previo. Por otra parte, a diferencia de otros términos, como el de «adverbio» o «conjunción», con los que se designa a un grupo de elementos que se inserta en una clasificación general, y en los que la variación conceptual se basa en la diferencia de criterios aplicables para el establecimiento de esa clase, el término «partícula» presenta una mayor diferenciación semántica. Ocasionalmente aparece opuesto a aquéllos como designación de una clase de elementos lingüísticos, otras veces superpuesto, dando nombre a una hiperclase que englobaría esas distintas clases de unidades, e incluso, en otras ocasiones, parece hacer referencia a una clasificación completamente independiente a aquella en la que se insertan los otros términos. De este modo, estaríamos no sólo ante el resultado de una variación en los criterios y/o límites clasificatorios, sino también en los niveles y tipos de análisis. (pp. 55-56)

Así las cosas, el vocablo *partícula* puede hacer referencia a una partícula gramatical, a una expresión, a un morfema, a un prefijo, a una desinencia, a una designación, a un radical de uso común, a todos estos elementos o a algo diferente.

De igual forma, una lectura ligera de la definición esbozada por Otamendi podría llevarnos a la errada conclusión de que conceptos tales como “elemento de uso común”, “partícula de uso común”, “denominación común” y “expresión de uso común” significan lo mismo, lo cual resulta impreciso y podría llevar a equívocos a la hora hacer un análisis de registrabilidad, como ocurre en el siguiente caso:

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. (TJCA, 20-IP-2022, 2022)³

3 Subrayado agregado.

Al respecto, tenemos que una denominación común o usual de un producto equivale a una designación genérica. Por otro lado, una expresión común o usual podría referir a un elemento descriptivo. Una partícula de uso común, por su parte, hace referencia a un elemento con un grado de evocación fuerte o a un radical genérico, como aquellos que se presentan en las marcas farmacéuticas. Estos conceptos no son lo mismo y, por tanto, no pueden tratarse de forma indistinta.

1.4. La regla del análisis en conjunto vs. la exclusión de las partículas de uso común

Históricamente, el TJCA⁴ ha adoptado las reglas de cotejo marcario que fueron desarrolladas por Pedro C. Breuer Moreno (1946) en su obra *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*, las cuales se transcriben a continuación:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- (...) La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para

⁴ Al respecto, se puede rastrear una línea jurisprudencial donde se hace uso de dichas reglas de comparación desde el proceso 2-IP-1997 (TJCA, Marca RIOCLARO, 1998), pasando por los procesos 2-IP-99 (TJCA, Marca OPRAZOLE, 1999), 86-IP-2003 (TJCA, DERMALUB, 2003), 96-IP-2007 (TJCA, Marca DISEÑO D, 2007), 126-IP-2011 (TJCA, Marca P'ANTOJARSE, 2011), y 84-IP-2015 (TJCA, Marca SPLENDA, 2016) hasta procesos más recientes, donde no se hace mención expresa a la doctrina, pero sí a las mismas reglas, como es el proceso 08-IP-2022 (TJCA, Marca BERSARTAN, 2022).

comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. (p. 351)

Como se puede apreciar, la primera regla del cotejo marcario exige que los signos sean apreciados en conjunto. Con relación a este punto, el Tribunal ha recalcado que:

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. (TJCA, 90-IP-2005, 2005)

Pese a que la regla general exige que los signos sean analizados sin descomponer su unidad, el Tribunal Andino también ha establecido que las palabras o partículas de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario:

Las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, por lo que se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común sean utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. (TJCA, 505-IP-2016, 2017)

Esta postura, según la cual “las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario”, se ha adoptado en los procesos 160-IP-2011, 38-IP-, 31-IP-2014, 318-IP-2019 y 20-IP-2022.

El propio Tribunal ha reconocido que tal circunstancia resulta contraria a la regla del análisis en conjunto. La exclusión de los elementos de uso común es, por tanto, una excepción a la regla general:

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. (TJCA, 247-IP-2013, 2014)

Sin embargo, para el caso de aquellas marcas conformadas exclusivamente por la combinación de elementos de uso común, la exclusión de estos componentes implicaría la imposibilidad de realizar el cotejo marcario. En estos casos, el Tribunal ha manifestado que no debe realizarse la exclusión de tales elementos. Por lo tanto, dicho evento constituye la excepción a la excepción:

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (genéricas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. (TJCA, 358-IP-2021, 2021)

Ahora bien, existen casos en los que la exclusión de los elementos de uso común no imposibilita la comparación de los signos, pero sí afecta gravemente el análisis desde su unidad semántica.

Pongamos como ejemplo dos marcas hipotéticas: “LOS HELADOS LOCOS” y “LOS LOCOS HELADOS”. En este caso, el único elemento genérico y de uso común corresponde a la expresión *helados*.⁵ En la primera denominación, se puede interpretar que los

5 En el Proceso No. 35-IP-2007, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que “(...) si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del

helados han perdido el raciocinio. En la segunda, se hace referencia a una pluralidad de personas que han perdido la razón y que padecen frío. Si excluimos del análisis la expresión genérica y de uso común *helados*, estaríamos concluyendo erradamente que los signos son idénticos.

De este modo, al aplicar tajantemente la jurisprudencia del Tribunal, estaríamos omitiendo la fuerte diferencia conceptual que entre dichos signos se presenta, diferencia que podría estar reforzada por otros elementos adicionales, los cuales podrían llevar a la posibilidad de que dichos signos coexistan en el comercio, más aún si se trata de productos cuya conexidad competitiva no es tan evidente.

Por esta razón, los elementos de uso común no deben ser excluidos del cotejo marcario, sino que deben ser analizados en conjunto, pero de una manera más benevolente, entendiendo que se trata de elementos marcarialmente débiles sobre los cuales no se puede predicar monopolio alguno. Sobre el particular, coincidimos con lo manifestado por el profesor Otamendi (2017) cuando señala que:

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Nada de esto cambia por el hecho de haberse usado el elemento de uso común como marca. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarialmente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

El elemento de uso común, por todo lo dicho, pierde relevancia a los efectos del cotejo. Ello a pesar de exigirse que los restantes elementos no de uso común sean lo suficientemente distintos para hacer de los conjuntos signos inconfundibles, y de sostenerse que el que una partícula sea de uso común no significa que sea ajena al

titular de la marca”. Es dable asumir que el Tribunal considera los elementos genéricos dentro del grupo de elementos de uso común (TJCA, 2007).

problema de la confundibilidad. De lo contrario se podría otorgar a ese elemento un valor que no puede tener. (pp. 231-233)

Como se puede apreciar, una cosa es afirmar que el elemento de uso común pierde relevancia y recomendar un cotejo benevolente en tales situaciones y otra cosa muy diferente es afirmar que los elementos de uso común deben ser excluidos del cotejo marcario, como lo sugiere el Tribunal Andino.

De modo comparativo, la EUIPO ha establecido que en aquellos casos donde los signos compartan un elemento débil, el análisis debe centrarse en los demás elementos que hacen parte de los conjuntos marcarios, sin significar con ello que los elementos débiles deben ser excluidos del cotejo:

(...) Cuando las marcas compartan un componente con un carácter distintivo débil, la valoración del riesgo de confusión se centrará en el efecto de los componentes no coincidentes sobre la impresión general de las marcas, según se apreció anteriormente en la comparación de signos. Esta apreciación tiene en cuenta las similitudes y diferencias y el carácter distintivo de los componentes no coincidentes.

Una coincidencia en un elemento con carácter distintivo débil no dará lugar normalmente por sí misma a riesgo de confusión. No obstante, podrá haber riesgo de confusión si hay otros componentes con un carácter distintivo menor (o igualmente débil) o con un impacto visual poco significativo y la impresión general del signo es similar. También podrá haber riesgo de confusión si la impresión global de las marcas es muy similar o idéntica.

Resulta importante distinguir entre el análisis del carácter distintivo del (i) componente de una marca y (ii) de la marca anterior en su conjunto. El análisis de los componentes determina si los signos en conflicto coinciden en un componente considerado distintivo (y, en consecuencia, importante) no distintivo o débil (y, en consecuencia, de menor importancia para la comparación de las marcas). El análisis de la marca anterior en su conjunto determina el alcance de la protección concedida a la marca, una consideración independiente dentro del riesgo de confusión y que está separada de la

comparación de las marcas (...). (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, 2023)

Por todo lo anterior, resulta evidente la necesidad de unificar un criterio que defina qué se entiende por *elemento de uso común* en el derecho comunitario andino, realizar una clasificación de dichos elementos, establecer un método para identificarlos y dar recomendaciones para el análisis comparativo.

2. Qué son los elementos de uso común

A partir de una lectura sistemática de la doctrina marcaría y de la jurisprudencia comunitaria, podemos afirmar que los elementos de uso común refieren cualquier componente de la marca cuyo uso se encuentre ampliamente difundido en el mercado y sirva para hacer alusión directa a un producto, a un servicio o a las características de éstos.

Por su naturaleza, tales elementos son débiles y no son susceptibles de monopolio, pues otorgar un derecho de exclusividad sobre ellos implicaría darle una ventaja injusta a un agente del mercado frente a sus competidores, quienes se verían impedidos de utilizar tales elementos en el comercio.

Dentro de la categoría de *elementos de uso común* de carácter nominal podemos incluir aquellos que, por su uso en el mercado, resultan genéricos, descriptivos, corresponden a designaciones usuales y algunos elementos evocativos, específicamente aquellos que ostentan un fuerte grado de proximidad en relación con los productos y servicios que un signo identifica o pretende distinguir. De igual forma, existen algunos elementos que, pese a no ser nominales, también pueden ser considerados de uso común, como lo pueden ser las ilustraciones del producto identificado dentro del conjunto marcario, formas tridimensionales usualmente utilizadas como empaque de dichos productos o colores, para el caso de las marcas de color cuando este se corresponde con el del producto, entre otros.

2.1. Los elementos genéricos y descriptivos

Los elementos genéricos son aquellos que sirven para designar el producto y pueden ser componentes verbales, gráficos o formas tridimensionales. La ilustración o la forma de una manzana, por ejemplo, corresponde a un elemento genérico de la clase 31 de la Clasificación de Niza, salvo los elementos arbitrarios adicionales que dicha manzana pueda contener (un rostro caricaturesco, un color diferente al natural, etc.). Los elementos descriptivos, por su parte, corresponden a adjetivos, referencias a características, expresiones laudatorias y demás indicaciones contenidas en el literal e) del artículo 135 de la decisión 486.⁶

De igual forma, para establecer si un elemento resulta genérico o descriptivo, es importante determinar la relación entre este y los productos o servicios que identifica o pretende distinguir en el comercio.

2.2. Las designaciones comunes o usuales

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 señala:

No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) 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.

El profesor Otamendi (2017) ha mencionado que por *denominación usual* se entienden:

(...) las designaciones que habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que

6 El literal e) del artículo 135 refiere toda aquella “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”.

adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos le atribuyen pero sí en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos, cuando se trata de términos más técnicos. (p. 75)

De igual forma, Marco Matías Alemán (2000) ha señalado que:

Se le conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados. (p. 84)

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ha señalado lo siguiente:

Se consideran denominaciones de uso común a aquellos signos que en los modismos o en la jerga propia de cada país son usados de manera corriente o coloquial por los consumidores del sector pertinente del mercado para designar directamente cierto tipo de productos o servicios, habiéndose convertido en el nombre común o genérico de los mismos aunque su significado gramatical e idiomático sea diferente. Tal sería el caso de los términos tabas que es empleado en nuestro medio para designar zapatos o el término che-la para designar cerveza. (INDECOPI, P0001-2019/SPI, 2019)

Las designaciones comunes o usuales corresponden al nombre que usualmente se le da al producto en el comercio, lo que incluye aquellos signos que se han vulgarizado y, a partir de ello, han devenido en expresiones de uso común. Una designación común o usual debe analizarse de la misma forma que la expresión genérica, ya que en el comercio tienen la misma finalidad.

2.3. Las formas usuales

Resulta factible incluir las formas usuales dentro del género de elementos de uso común. Por su naturaleza, este tipo de formas solo se encuentra presente en las marcas tridimensionales. Al respecto, el TJCA ha mencionado lo siguiente:

(...) Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto. (...) (TJCA, 133-IP-2015, 2015)

La forma usual, por tanto, es aquella que es frecuentemente utilizada por los empresarios para poner a disposición del público un determinado producto, lo que incluye sus empaques o envoltorios, de manera que dicha configuración ha dejado de ser un elemento diferenciador entre un mismo tipo de productos.

2.4. Elementos evocativos débiles

Como se mencionó previamente, el grado de distintividad de un elemento evocativo dependerá de la proximidad que tenga frente al producto o servicio que identifica el signo en el comercio. Entre más fuerte sea esta proximidad, menor será la capacidad distintiva de dicho elemento y viceversa.

Así, por ejemplo, la marca hipotética DELIZIA tiene una fuerte proximidad para identificar productos alimenticios, ya que el consumidor solo requiere hacer un leve esfuerzo mental para asociarla con

un alimento delicioso. Sin embargo, si la marca DELIZIA identifica vehículos, el consumidor deberá hacer un mayor esfuerzo intelectual para relacionar el término con el producto. En este último caso, la expresión DELIZIA no evoca el sabor del automóvil, sino la experiencia de conducirlo.

Por consiguiente, a pesar de que en ambos casos la expresión DELIZIA resulta evocativa, es débil y de uso común si se trata de productos alimenticios, y tiene mayor fuerza distintiva en caso de que identifique automóviles.

3. Cómo identificar un elemento de uso común

La concurrencia de un mismo elemento en una pluralidad de registros marcarios para un mismo tipo de productos puede ser un indicio de que nos encontramos ante un elemento de uso común, pero se requieren argumentos y pruebas adicionales para acreditar que, en efecto, lo es.

Por lo tanto, debemos comprobar que los signos que contienen un mismo elemento identifiquen productos o servicios conexos, ya que, de lo contrario, tal coexistencia estaría fundamentada en el principio de especialidad, según el cual pueden coexistir dos o más registros de marcas similares o incluso idénticas si, dados los productos o servicios por estas amparados, no se genera riesgo de confusión o asociación.

Adicionalmente, debemos evaluar si la coexistencia entre registros que presentan un mismo elemento se fundamenta o no en la presencia de elementos adicionales que son suficientemente diferenciadores. En un caso donde se daban tales condiciones, la SIC estimó que:

Así las cosas, después de estudiar la expresión en relación con los productos que el signo pretende distinguir, esta Delegatura encuentra que en la actualidad dicho vocablo no es de uso común para distinguir productos en la clase 9, ya que no se usa para referirse a los productos que los signos distinguen o a sus características. Ahora bien, el término “THINK” o expresiones vinculadas a su ámbito ideológico, si bien pueden cohabitar el mercado en múltiples clases bajo la titularidad de diversos empresarios, (incluida

la Clase 9 del Nomenclador Internacional), no es razón suficiente para concluir que aquél es un término débil y/o inapropiable tal como lo afirma el recurrente en su escrito, máxime cuando aquellos signos que conviven en la acotada clase, cuentan con elementos adicionales, que les permiten generar distintividad entre los consumidores, en cuyo escenario es evidente la razón que dio lugar a su coexistencia registral. (Delegatura de la Propiedad Industrial, SIC, Resolución No. 49000, 2022)

Una forma de demostrar que un elemento es de uso común podría ser mediante el uso de documentos, como catálogos, capturas de páginas web, imágenes publicitarias, encuestas o estudios de mercado, donde se evidencie que dicho elemento es utilizado por los consumidores u otros agentes del comercio para referirse a un producto o a sus características. En todo caso, la carga de la prueba recae sobre la parte que alega la presencia del elemento débil:

La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento genérico o de uso común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. (TJCA, 193-IP-2020, 2020)

Una vez tenidas en cuenta las anteriores recomendaciones, podremos identificar más fácilmente la presencia de elementos de uso común.

4. Análisis comparativo de signos que contienen elementos de uso común

Al encontrarnos frente a un caso donde se alega la presencia de un elemento de uso común, lo primero que debemos hacer es analizar dicho elemento en relación con los productos o servicios que identifican los diferentes signos que hacen parte del cotejo, a fin de determinar si puede ser considerado de uso común en todos los signos o solo en uno de ellos.

Corolario de lo anterior es que como la marca tiene por finalidad básica el distinguir o diferenciar unos productos de otros, para apreciar la genericidad o descriptividad de un signo se hace necesario examinar la relación directa que tiene el signo con el producto, y no analizar el signo haciendo abstracción del bien que se pretenda distinguir. Un vocablo puede ser calificado como genérico en relación con una especie de bienes o servicios y por ende no ser registrable como marca respecto de esos mismos bienes o servicios; pero, en cambio, con relación a otra especie de productos o cosas, con los cuales no tenga una relación de genericidad o descriptividad, igual vocablo, al ser considerado como una expresión de fantasía, podría, si es suficientemente distintivo, servir como signo marcario. Valga como ejemplo la expresión AZUCAR, que no sería aceptable como marca del producto edulcorante al cual denomina pero sí para distinguir prendas de vestir para damas. (TJCA, 135-IP-2007, 2007) El que un término sea genérico o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es genérico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. (TJCA, 358-IP-2021, 2021)

Cuando el elemento de uso común corresponde a una expresión genérica o descriptiva cuya exclusión no afecta la unidad semántica del signo, podría resultar válido separarla del cotejo, pero no en caso contrario, ya que los elementos genéricos, descriptivos o laudatorios adicionales, dada su ubicación en el conjunto marcario, podrían resultar suficientemente diferenciadores:

Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combi-

nación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. (TJCA, 15-IP-2011, 2011)

Cuando el elemento de uso común corresponde a una partícula⁷ con un grado de evocación fuerte, se exclusión podría alterar la unidad ortográfica, fonética y conceptual del signo. En caso de que se presente una coincidencia en tales elementos, lo más conveniente es analizar dichas marcas en conjunto, pero de una manera más laxa, teniendo en cuenta que se trata de marcas débiles.

De igual forma, debemos tener en cuenta que la sola concurrencia de una partícula o elemento de uso común no es suficiente para predicar que los signos son confundibles.

Lo anterior resulta todavía más relevante en el caso de las marcas destinadas a identificar productos farmacéuticos, donde las partículas de uso común suelen ser utilizadas para referir los componentes, beneficios, efectos y la destinación de los productos:

Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. (TJCA, 269-IP-2021, 2022)

5. Conclusiones

La doctrina y la jurisprudencia comunitaria no establecen una definición unívoca de lo que es un *elemento de uso común*. Usualmente, se mezclan conceptos que si bien se encuentran relacionados, son diferentes y requieren de un trato jurídico distinto.

Determinar la presencia de un elemento de uso común a partir de su concurrencia en un reducido número de registros marcarios

⁷ Entiéndase *partícula* como cada uno de los elementos que componen una palabra, entre los cuales se incluyen prefijos, sufijos, morfemas y lexemas.

resulta poco riguroso e implica desconocer otros factores que pudieron haber desencadenado tal coexistencia. Para determinar que un elemento es de uso común, resulta necesario analizar la relación entre dicho elemento y los productos y servicios que el signo pretende distinguir de cara al mercado. En todo caso, la carga probatoria estará en cabeza de quien alegue el carácter débil de un elemento en el conjunto marcario.

Tampoco es válido aducir que un elemento es de uso común por el mero hecho de evocar ciertas características del producto o servicio que el signo identifica en el comercio. Es necesario evaluar el grado de evocación de tal elemento para determinar si es o no de uso común.

Desde una lectura sistemática de la doctrina, la normativa y la jurisprudencia, podemos definir los elementos de uso común como un género abierto de elementos, dentro del cual se pueden agrupar ciertas expresiones, palabras, ilustraciones, formas tridimensionales, partículas gramaticales y colores, entre otros, cuya principal característica es la de ser ampliamente utilizados en el mercado para hacer alusión directa a un producto, a un servicio o a sus características, de manera que el monopolio de este elemento podría otorgar una ventaja injusta al titular del registro.

Excluir los elementos de uso común en el cotejo marcario va a contramano de la regla del análisis en conjunto. Tal aproximación resulta innecesaria y puede ser suplida por la doctrina del cotejo benevolente.

Por lo tanto, el análisis comparativo de signos que contienen elementos de uso común también debe hacerse en su conjunto, sin diseccionar el signo distintivo ni fragmentar su unidad ortográfica, fonética o ideológica.

Bibliografía

- Alemán, Marco. M. (2000). *Marcas Normatividad Subregional sobre marcas de productos y servicios*. Top Management International.
- Berenguer Sánchez, J. A. (1992). Distintos conceptos de partícula en la descripción lingüística. *Revista Española de Lingüística*, 22(1), 55-76. <https://hispa-doc.es/descarga/articulo/41268.pdf>.
- Breuer Moreno, P. C. (1946). *Tratado de marcas de fabrica y de comercio*. Robis.

- Fernández Novoa, C. (1984). *Fundamentos del derecho de marcas*. Montecorvo. Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Comité de Propiedad Intelectual, Segunda Sala. (6 de octubre de 2016). Marca DINO BOOM, 0383-2016-CPI-2S. https://registro.propiedadintelectual.gob.ec/solicitudes/media/temp/0383-2016-cpi-2s_881fe3.pdf.
- Instituto Nacional de la defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (4 de enero de 2019). Marca CABANA INOLVIDABLE, 0001-2019/SPI. <https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/202182316411marcas.pdf>.
- Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. (31 de marzo de 2023). *Directrices relativas al examen de las marcas*. <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2058845/2000170000>.
- Otamendi, Jorge. (2017). *Derecho de Marcas*. Abeledo-Perrot.
- Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. (15 de abril de 2016). Marca SEGURO AMIGO, 176/2016. <https://juristeca.com/bo/tcp/sentencias/2019/6/sentencia-constitucional-plurinacional-0330-2019-s4>.
- Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de la Propiedad Industrial. (14 de febrero de 2022). Marca EFECTICOBROS, Resolución No. 5717.
- Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de la Propiedad Industrial. (27 de julio de 2022). Marca THINKRIDER, Resolución No. 49000.
- Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos. (10 de noviembre de 2021). Marca INSTITUTO SAN CARLOS, Resolución No. 72250. <https://www.sic.gov.co/sites/default/files/boletin-juridico/Resoluci%C3%B3n%20No.%2072250%20de%2010%20de%20noviembre%20de%202021%20%281%29.pdf>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (15 de diciembre de 1996). Marca GRANOLAJET, 4-IP-95. <https://www.comunidadandina.org/DocOficiales-Files/Procesos/4-IP-95.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (23 de mayo de 1997). Marca RENTAR, 5-IP-97. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/5-IP-97.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (29 de julio de 1998). Marca RIOCLARO, 2-IP-97. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/2-IP-97.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (5 de mayo de 1999). Marca OPRAZOLE, 2-IP-99. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/2-IP-99.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (13 de marzo de 2002). Marca CHOCOVITOS, 77-IP-2001. <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/77-IP-2001.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (9 de julio de 2003). Marca VI-TAMASA, 49-IP-2003. <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/49-IP-2003.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (8 de octubre de 2003). Marca

- DERMALUB, 86-IP-2003. <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/86-IP-2003.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (15 de septiembre de 2004). Marca MOTORKOTE 100, 98-IP-2004. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/98-IP-2004.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (6 de julio de 2005). Marca OPTIDIAL, 90-IP-2005. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/90-IP-2005.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (30 de noviembre de 2005). Marca SENSOGARD, 159-IP-2005. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/159-IP-2005.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (13 de febrero de 2007). Marca BANANITOS, 135-IP-2007. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/135-IP-2007.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (19 de septiembre de 2007). Marca DISEÑO D, 96-IP-2007. <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/96-IP-2007.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (15 de abril de 2011). Marca SELFSERVICE, 15-IP-2011. <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/procesos/15-ip-2011.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (23 de noviembre de 2011). Marca P'ANTOJARSE, 126-IP-2011. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/126-IP-2011.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (14 de marzo de 2012). Lema Comercial SI ES MUJER LATINA, 160-IP-2011. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/505_IP_2016.pdf.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (8 de mayo de 2013). Marca UNO.UNO, 38-IP-2013. <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/38-IP-2013.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (15 de mayo de 2013). Marca MAKRO, 23-IP-2013. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/23-IP-2013.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (26 de febrero de 2014). Marca SANTA CRUZ CERVEZA PUNO-PERÚ, 247-IP-2013. <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/247-IP-2013.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (11 de julio de 2014). Marca ROX ENERGY DRINK, Proceso 31-IP-2014. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/31-IP-2014.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (25 de marzo de 2015). Marca TRIDIMENSIONAL, 133-IP-2015. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/133-IP-2015.doc>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (4 de febrero de 2016). Marca SPLENDA, 84-IP-2015. http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/I_841_84_IP_2015.pdf.

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (5 de abril de 2017). Lema comercial REFRESCA EL OJO Y ELIMINA EL ROJO, 505-IP-2016. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/505_IP_2016.pdf.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (27 de agosto de 2019). Marca TVS STAR, Proceso 318-IP-2019. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/318_IP_2019.pdf.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (5 de noviembre de 2020). Marca CRÉDITO FÁCIL BCP, 193-IP-2020. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/193_IP_2020.pdf.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (6 de diciembre de 2021). Marca COSTA ARROZ, 358-IP-2021. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/358_IP_2021.pdf.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (7 de diciembre de 2021). Marca OMEGA INGENIEROS, 61-IP-2020. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/61_IP_2020.pdf.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (1 de abril de 2022). Marca EL REY DEL ROA ¡EL PICO DEL TREMENDO SONIDO!, 20-IP-2022. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/20_IP_2022.pdf.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (16 de febrero de 2022). Marca CEREBRYL COMPLEX, 269-IP-2021. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/269_IP_2021.pdf.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (15 de diciembre de 2022). Marca BERSARTAN, 08-IP-2022. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/08_IP_2022.pdf.