



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

|   | Pág. |
|---|------|
| PROCESO 622-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020140007300 Referencia: Signo involucrado EURO (mixto).....                             | 2    |
| PROCESO 641-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020100053800 Referencia: El depósito de la enseña comercial EL CORTE INGLES (mixta)..... | 12   |
| PROCESO 663-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020140029800 Referencia: Marca TRIDIMENSIONAL.....                                       | 27   |



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 23 de octubre de 2019

**Proceso:** 622-IP-2018

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

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

**Expedientes de Origen:** 10-165310

**Expediente interno del Consultante:** 11001032400020140007300

**Referencia:** Signo involucrado **EURO** (mixto)

**Magistrado Ponente:** Luis Rafael Vergara Quintero

**VISTOS**

El Oficio N° 4381 del 7 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 8 del mismo mes y año, 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 135 Literales b) y m) y 136 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020140007300, y;

El Auto de 19 de agosto de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

**A. ANTECEDENTES****Partes en el Proceso Interno**

**Demandante:** INVERSIONES EURO S.A.

**Demandada:** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC – DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



Terceros Interesados: BANCO PICHINCHA C.A.  
REPRESENTACIONES EURODENT S.A.

## B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son:

1. Si el signo **EURO** (mixto) solicitado a registro por INVERSIONES EURO S.A. resulta distintivo respecto de los servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza
2. Si el signo **EURO** (mixto) reproduce o imita la bandera de la Unión Europea.
3. Si la denominación **EURO** es de uso común y por lo tanto débil respecto de los servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales b) y m) y 136 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de los cuales únicamente se interpretará el Artículo 135 Literales b) y m) de la Decisión antes mencionada<sup>1</sup> por ser pertinente.

No se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal b) por cuanto no es materia de controversia el impedimento de registro de un signo por ser idéntico o similar a un nombre comercial.

<sup>1</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –

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

*(...)*

*b) carezcan de distintividad;*

*(...)*

*m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;*





De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup> con el fin de analizar las marcas conformadas por designaciones usuales o comunes.

#### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca.
2. Irregistrabilidad de signos por ser similares o idénticos a escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y garantía de los Estados, escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier Organización Internacional.
3. Palabras de uso común en la conformación de marcas.

#### E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

##### 1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca

- 1.1. En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro como marca del signo **EURO** (mixto), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente:

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

*(...)*

*b) carezcan de distintividad;*

*(...)"*

- 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –

*"Artículo 135.- 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;*

*(...)"*

<sup>3</sup> Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.





- 1.3. La distintividad tiene un doble aspecto:<sup>4</sup>
- a) **Distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
  - b) **Distintividad extrínseca** o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 1.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.
- 1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad *ab initio*, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.<sup>5</sup>
- 1.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
- 1.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 1.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

#### El origen empresarial de una marca

- 1.9. Dentro del proceso interno la autoridad administrativa afirmó que el signo solicitado no identifica un servicio en específico ni puede ser asociado a un

<sup>4</sup> Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.

<sup>5</sup> Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.





origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca.

- 1.10. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 1.11. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen.
- 1.12. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación.
2. **Irregistrabilidad de signos por ser similares o idénticos a escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y garantía de los Estados, escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier Organización Internacional.**
  - 2.1. En el proceso interno, la SIC denegó la solicitud de registro del signo **EURO** (mixto) al considerar que el elemento figurativo reproduce el escudo de la **UNIÓN EUROPEA**, en vista de lo cual se analizará este tema.
  - 2.2. El Artículo 135 literal m) de la Decisión 486 dispone que:

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

(...)

m) *reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; (...)*

- 2.3. La norma antes citada, busca proteger las denominaciones de los Estados y Organizaciones Internacionales con la finalidad de que no sean utilizadas por empresarios como marcas y, además, se intenta evitar el riesgo de confusión para el consumidor, respecto del origen empresarial del producto o servicio, ya que influye mucho en el consumidor al momento de adquirir una mercancía o contratar un servicio de donde proviene.
- 2.4. Ninguna persona puede sin autorización de las autoridades competentes registrar un signo que en su totalidad o en parte de sus elementos, contenga





escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y garantía de los Estados.

- 2.5. Las Organizaciones Internacionales también poseen escudos, banderas, emblemas, siglas, denominaciones que los identifican y por tanto la norma comunitaria los protege de que terceros utilicen ya sea en la marca o en su contexto, elementos que puedan considerarse una imitación.
- 2.6. Si una persona pretende utilizar en su signo, escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales o denominación de un Estado u Organización Internacional, deberá contar con la autorización por parte de la autoridad nacional competente para su utilización.
- 2.7. El Convenio de París, en su Artículo 6 ter, 1) a) dispone que:

**Artículo 6 ter**

*[Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales]*

*"1) a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico."*

- 2.8. Dicha norma faculta a los países para que rehúsen el registro, anulen y prohíban la utilización sin permiso de las autoridades competentes de marcas que utilicen escudos de armas, banderas o emblemas de Estados de los países de la Unión, así como toda imitación de escudos, lo cual está acorde con lo que dispone nuestra normativa comunitaria.
- 2.9. Por su parte el Convenio de París en su Artículo 6 ter, 3) a), en ampliación a lo antes expuesto enuncia que:

**Artículo 6 ter**

*[Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales]*

*(...)*

*3) a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas.*

- 2.10. A través de la norma antes citada los países acuerdan en comunicarse recíprocamente por medio de la Oficina Internacional, respecto de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que





deseen colocar de manera absoluta o dentro de ciertos límites, así como también tienen el deber de notificar todas las modificaciones ulteriores introducidas, debiendo además poner a disposición del público dentro del término legal las listas notificadas.

- 2.11. El Artículo 135 Literal m) de la Decisión 486, ampara al país como tal y sus símbolos patrios para que ninguna persona se aproveche del prestigio, fama o en general haga un mal uso del nombre del Estado utilizándolo sin autorización de la autoridad nacional para fines comerciales.
- 2.12. El diccionario de la Real Academia de la Lengua enuncia varias definiciones de Estado, sin embargo, el que más se apega a la norma andina es el que lo define como: *"País soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios."*<sup>6</sup>
- 2.13. Solo un país goza de soberanía, que en palabras de la Real Academia de la Lengua es, *"Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente"*<sup>7</sup>, las ciudades, comunas, distritos como tales si bien son parte integrante de estructura política de un Estado, éstas por sí solas no cuentan con poder político supremo y por tanto no alcanzan la protección que el legislador quiso dar a los países.
- 2.14. Cuando el legislador comunitario incorporó la prohibición de registro de escudos, banderas, emblemas, entre otros, de Estados, hizo referencia a los países, y a su vez cada país en sí cuenta con una innumerable cantidad de provincias, distritos, cantones, comunidades, entre otros, que utilizan banderas, escudos y en general símbolos que los identifican, sin embargo, no por ello se ha establecido que la prohibición sea extensiva a toda la organización política local de un Estado.
- 2.15. Es claro que la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, es decir, que sea evidente tal reproducción o imitación y que ésta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite los signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares.
- 2.16. Por lo antes expuesto, la autoridad nacional deberá en el caso en particular, determinar si el signo **EURO** (mixto) solicitado para proteger servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra reproduciendo o imitando, sin permiso de las autoridades competentes, los

<sup>6</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de Estado: (...) *"5. m. País soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios."* (...) Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=GjghajH> (Consulta: 14 de octubre de 2019).

<sup>7</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de soberanía: (...) *"2. f. Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente."* (...) Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=Y4JgQ2c> (Consulta: 14 de octubre de 2019).







escudos de armas, banderas, emblemas, signos o punzones oficiales de control y garantía de los Estados o de cualquier organización internacional.

### 3. Palabras de uso común en la conformación de marcas

3.1. En el presente caso se alegó que el término **EURO** es de uso común respecto de los servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.

3.2. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone:

**Artículo 135.-** *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;*

(...)"

3.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.

3.4. En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren.

3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.<sup>8</sup>

3.6. En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las 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 adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les 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 técnicos"*.<sup>9</sup>

3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su

<sup>8</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 378-IP-2016 del 9 de marzo del 2017.

<sup>9</sup> OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 71.





registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común 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 genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.<sup>10</sup>

- 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (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.<sup>11</sup>
- 3.9. 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 común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa.
- 3.10. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

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 **11001032400020140007300**, 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**

<sup>10</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016.

<sup>11</sup> De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.





Hernán Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**



Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente (e) y el Secretario.



Luis Rafael Vergara Quintero  
**PRESIDENTE (e)**



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.

PROCESO 622-IP-2018





## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 23 de octubre de 2019

**Proceso:** 641-IP-2018

**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:** 05 -111552

**Expediente interno del Consultante:** 11001032400020100053800

**Referencia:** El depósito de la enseña comercial **EL CORTE INGLÉS** (mixta)

**Magistrado Ponente:** Luis Rafael Vergara Quintero

## VISTOS

El Oficio N° 4405 del 7 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 8 del mismo mes y año, 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 136 Literal h), 194 Literal b), 225 y 227 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020100053800, y;

El Auto de 19 de agosto de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

## A. ANTECEDENTES

## Partes en el Proceso Interno

**Demandante:** EL CORTE INGLÉS S.A.

**Demandada:** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC – DE LA REPÚBLICA DE





## COLOMBIA

Tercero Interesado: GARMEN S.A.

**B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS**

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Si es procedente la nulidad del depósito de la enseña comercial **EL CORTE INGLÉS** (mixta) depositada a nombre de GARMEN S.A.
2. Si el nombre comercial **EL CORTE INGLÉS** de propiedad de la sociedad EL CORTE INGLÉS S.A. ostenta la calidad de notorio.
3. El alcance de protección de la enseña comercial **EL CORTE INGLÉS** (mixta) depositada a nombre de GARMEN S.A.
4. El alcance de protección del nombre comercial **EL CORTE INGLÉS** de propiedad de la sociedad EL CORTE INGLÉS S.A.

**C. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal h), 194 Literal b), 225 y 227 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de los cuales únicamente se interpretarán el Artículo 225 de la Decisión antes mencionada<sup>1</sup> por ser procedente.

No procede la interpretación de los Artículos 136 Literal h), 194 Literal b) y 227 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por cuanto no constituye materia controvertida en el presente caso el impedimento de registro de un signo para constituirse como marca al contener un signo notoriamente conocido; las causales reseñadas por la norma andina para no conceder el registro de un nombre comercial y la remisión en los signos distintivos notoriamente conocidos.

De oficio se procederá a interpretar los Artículos 190 al 193, 200, 224, 228, 230 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup> para

<sup>1</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –

*"Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro."*

<sup>2</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –

*"Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil."*

*Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles."*





Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir."

**"Artículo 191.-** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primor uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa."

**"Artículo 192.-** El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda."

**"Artículo 193.-** Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191."

**"Artículo 200.-** La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro."

**"Artículo 224.-** Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido."

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

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

**"Artículo 230.-** Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
  - b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
  - c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
- Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores."

**"Artículo 276.-** Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros."





tratar lo referido al nombre comercial, la protección de la enseña comercial, la presunta notoriedad del nombre comercial y el principio de complemento indispensable.

#### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El nombre comercial. Características y su protección.
2. La enseña comercial y su ámbito de protección.
3. El depósito de una enseña comercial.
4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba.

#### E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

##### 1. El nombre comercial. Características y su protección

- 1.1. En el presente caso se discute las facultades que otorga el nombre comercial **EL CORTE INGLÉS** a favor del EL CORTE INGLÉS S.A., por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial.
- 1.2. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.<sup>3</sup>
- 1.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como *"...cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil."*
- 1.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

##### Características del nombre comercial

- 1.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes<sup>4</sup>:
  - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

<sup>3</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 40-IP-2013 del 9 de junio de 2013.

<sup>4</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-IP-2009 del 12 de noviembre de 2009.





- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

### Protección del nombre comercial

- 1.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.
- 1.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: *"Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores"*.<sup>5</sup>
- 1.8. Este Tribunal también ha manifestado que:

*"(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (...). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro".*<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 45-IP-98, publicada en la Gaceta Oficial N° 581 del 12 de julio de 2000.

<sup>6</sup> Ibidem.







- 1.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional *"que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...)". La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario*".<sup>7</sup>
- 1.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
- 1.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
- 1.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.
- 1.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

## 2. La enseña comercial y su ámbito de protección

- 2.1. En atención a que en el caso en concreto se cuestionó la nulidad del depósito de la enseña comercial **EL CORTE INGLÉS**, se procede a analizar el presente tema.



7

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-IP-98 del 11 de marzo de 1998.



2.2. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el Artículo 200 de la Decisión 486<sup>8</sup> desarrolla la protección que se debe dar a la misma. De esta manera se entiende que dicha protección se registrará por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:

- Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.
- Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

2.3. Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente. Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores.

2.4. Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos. El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento. Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento.

### 3. El depósito de una enseña comercial

3.1. En el presente caso la empresa EL CORTE INGLÉS S.A. solicitó la nulidad del depósito de la enseña comercial **EL CORTE INGLÉS** (mixta), en

<sup>8</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

*"Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se registrará por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro."*





consecuencia, resulta pertinente analizar el presente tema.

3.2. El Artículo 200 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

*"La protección y depósito de los rótulos o enseñas se registrará por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro."*

3.3. En virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, las oficinas nacionales competentes de los países miembros optan por proteger al nombre comercial a través de un registro o depósito, en los siguientes términos:

- (i) El registro o depósito tendrá un carácter declarativo.
- (ii) El derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere solo a partir del primer uso en el comercio.

3.4. La norma andina plantea las distintas modalidades a través de las cuales podría extinguirse un derecho de propiedad industrial, tales como, la acción de cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

3.5. Tratándose de la nulidad del **registro** de un nombre comercial, si bien el Título X de la Decisión 486 no ha regulado de forma taxativa dicha figura, es un hecho cierto que si se otorga un **registro** de nombre comercial es probable que se llegue a anular el mismo por la posible violación de un aspecto normativo, partiendo del hecho que el registro de un signo distintivo, cualquiera que este fuere, es un acto administrativo que puede ser objeto de los recursos administrativos pertinentes que cada legislación nacional establezca.

3.6. Siendo ello así, ¿cuál sería la motivación para anular el registro de un nombre comercial? En principio y tal como se señaló en párrafos precedentes, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso o las actividades identificadas por el nombre comercial.

3.7. Sin embargo, si en un país miembro, en virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, decide adoptar la modalidad de registro, la autoridad nacional competente deberá seguir el examen establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 486. Por lo tanto, si se otorgó el registro de un nombre comercial, sin considerar las condiciones de registrabilidad establecidas en la norma andina, dicho registro puede ser objeto de nulidad.

3.8. En definitiva, para evaluar una solicitud de nulidad del registro de un nombre comercial la oficina nacional competente debe aplicar lo establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 486, así como lo establecido en el Artículo 172 de la referida Decisión, en lo que fuera pertinente de acuerdo a la naturaleza del nombre comercial, sin perjuicio de que los aspectos procedimentales del trámite de nulidad se encuentren regulados por la legislación interna en virtud del principio de complemento indispensable.



- 3.9. El depósito de una enseña comercial no es lo mismo que su registro y al no estar la figura del depósito regulada en la norma andina, en virtud de remisión expresa realizada por la norma comunitaria, su trámite y regulación se hará conforme a la norma nacional de los países miembros.
- 3.10. Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.
- 3.11. Sobre la base de los criterios expuestos, la autoridad nacional competente deberá remitirse a lo regulado en la norma interna de los países miembros respecto a la figura de la nulidad del depósito de la enseña comercial, en virtud del principio de complemento indispensable regulado en el Artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

#### 4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba

- 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que el nombre comercial **EL CORTE INGLÉS** de propiedad de la sociedad EL CORTE INGLÉS S.A. ostentaría la calidad de notorio, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

En atención a que el Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula la notoriedad respecto a toda clase de signos distintivos, las disposiciones en la materia correspondientes a la marca comercial se aplican también al nombre comercial, por lo tanto, a continuación se incluirá el marco teórico referido la marca notoria para que la Sala consultante lo utilice, *mutatis mutandis*, al nombre comercial en lo que fuere aplicable.

##### Definición

- 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.
- 4.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

*“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”*





4.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:

- a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente<sup>9</sup>.
- b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
- c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

**La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada**

4.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique<sup>10</sup>. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente<sup>11</sup>.

La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros.

<sup>9</sup> El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

- a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
- c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

<sup>10</sup> Artículo 230 de la Decisión 486.

<sup>11</sup> La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.





La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro<sup>12</sup>. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente<sup>13</sup>.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio". Y es que los "hechos notorios" se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non egent probatione*), no son objeto de prueba<sup>14</sup>.

La marca notoria extracomunitaria<sup>15</sup> no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.<sup>16</sup>

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o

<sup>12</sup> Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.

<sup>13</sup> La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).

<sup>14</sup> En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.

<sup>15</sup> No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.

<sup>16</sup> La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.





si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

#### **En relación con los diferentes riesgos en el mercado**

- 4.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente:
- 4.6.1. **En relación con el riesgo de confusión:** el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.
- 4.6.2. **En relación con el riesgo de asociación:** el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.
- 4.6.3. **En relación con el riesgo de dilución:** el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.
- 4.6.4. **En relación con el riesgo de uso parasitario:** el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

- 4.7. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.





### Prueba de la notoriedad

- 4.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
- 4.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:
- a) *el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
  - b) *la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
  - c) *la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
  - d) *el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
  - e) *las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
  - f) *el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
  - g) *el valor contable del signo como activo empresarial;*
  - h) *el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
  - i) *la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
  - j) *los aspectos del comercio internacional; o,*
  - k) *la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero."*
- 4.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.
- 4.11. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de







ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular<sup>17</sup>.

- 4.12. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si el nombre comercial **EL CORTE INGLÉS** cuyo titular es la sociedad **EL CORTE INGLES S.A.**, era notoriamente conocido en la Comunidad Andina al momento del depósito de la enseña comercial **EL CORTE INGLÉS** (mixta), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el depósito de la enseña comercial materia de discusión configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

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 **11001032400020100053800**, 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 Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**



<sup>17</sup>

Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016.



De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente (e) y el Secretario.



Luis Rafael Vergara Quintero  
**PRESIDENTE (e)**



Luis Felipe Aguilar Feijoó  
**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.

| PROCESO 641-IP-2018 |



**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 23 de octubre de 2019

**Proceso:** 663-IP-2018

**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:** 12-196631

**Expediente interno del Consultante:** 11001032400020140029800

**Referencia:** Marca TRIDIMENSIONAL<sup>1</sup>

**Magistrado Ponente:** Luis Rafael Vergara Quintero

**VISTOS**

El Oficio N° 4531 del 14 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 15 del mismo mes y año, 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 f) y 135 Literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N°11001032400020140029800, y;

El Auto del 19 de agosto de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

<sup>1</sup> Signo Solicitado: TRIDIMENSIONAL





## A. ANTECEDENTES

### Partes en el Proceso Interno

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Demandante:</b>         | AUGUST STORCK KG.  |
| <b>Demandada:</b>          | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y<br>COMERCIO – SIC – DE LA REPÚBLICA DE<br>COLOMBIA |
| <b>Tercero Interesado:</b> | COLOMBINA S.A.   |

## B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son:

1. Si el signo **TRIDIMENSIONAL** solicitado por AUGUST STORCK KG cumple con los requisitos necesarios para constituirse como marca.
2. Si el signo **TRIDIMENSIONAL** solicitado por AUGUST STORCK KG posee distintividad intrínseca respecto de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. Si el signo **TRIDIMENSIONAL** solicitado por AUGUST STORCK KG, consiste en una forma usual respecto de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal f) y 135 Literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup>, los cuales se interpretarán por ser pertinentes.

<sup>2</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

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

*Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:*

*(...)*

*f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;*

*(...)"*

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

*(...)*

*b) carezca de distintividad;*





#### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
2. La marca tridimensional.
3. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
4. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales.

#### E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

##### 1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas

- 1.1. Debido que el demandante AUGUST STORCK KG alegó que su signo **TRIDIMENSIONAL**, cumple con los requisitos necesarios para ser constituido como marca, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

##### Concepto de marca

- 1.2. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

- 1.3. El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca:

*"(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado".*

- 1.4. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

- 1.5. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

- a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
- b) Es indicadora de la procedencia empresarial.
- c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
- d) Concentra el *goodwill* del titular de la marca.
- e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

- 1.6. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para

*consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio del que se trate;*





el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario.

- 1.7. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.
- 1.8. El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

#### Requisitos para el registro de marcas

- 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
- 1.10. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.
- 1.11. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
- 1.12. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:
  - a) La **distintividad** es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir, también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.





- b) La **susceptibilidad de representación gráfica** es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.
- 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.
- 1.14. Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.
- 1.15. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 1.16. El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.
- 1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

## 2. La marca tridimensional

- 2.1. En el presente proceso se solicitó a registro el signo **TRIDIMENSIONAL** por parte de AUGUST STORCK KG, por lo tanto, es pertinente desarrollar el concepto de la marca tridimensional.
- 2.2. Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes,





figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores<sup>3</sup>.

- 2.3. En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional<sup>4</sup>.
- 2.4. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos<sup>5</sup>.
- 2.5. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.<sup>6</sup>

### 3. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

- 3.1. En la demanda se alude que el signo **TRIDIMENSIONAL** es distintivo respecto de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se procederá a desarrollar el presente tema.

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

b) carezcan de distintividad;  
(...)"

- 3.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-IP-2015 del 23 de junio de 2016.

<sup>4</sup> Ibidem.

<sup>5</sup> De modo referencial, ver Proceso 133-IP- 2015 del 20 de julio de 2015.

<sup>6</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-IP-2015 del 23 de junio de 2016.

<sup>7</sup> Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.







- 3.3. La distintividad tiene un doble aspecto<sup>8</sup>:
- Distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
  - Distintividad extrínseca** o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 3.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.
- 3.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad *ab initio*, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas<sup>9</sup>.
- 3.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
- 3.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 3.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

<sup>8</sup> Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.

<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.



**4. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales**

4.1. En el proceso interno se alegó que el signo **TRIDIMENSIONAL** solicitado por **AUGUST STORCK KG** no consiste en una forma usual respecto a los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; en ese sentido, es apropiado referirse al presente tema.

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

*c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio del que se trate;  
(...)"*

4.2. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envolturas de los productos.<sup>10</sup>

4.3. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.<sup>11</sup>

4.4. Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina ha clasificado en<sup>12</sup>:

a) **Las formas impuestas por la naturaleza:** son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. V.g. el diseño de gafas.

b) **Las formas impuestas por la función del producto:** son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. un sacacorchos.

4.5. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas

<sup>10</sup> De modo referencial, ver Proceso 133-IP- 2015 del 20 de julio de 2015, p. 10.

<sup>11</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-IP-2016 del 13 de octubre de 2016.

<sup>12</sup> Ibidem.





únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse, pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.<sup>13</sup>

- 4.6. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.<sup>14</sup>
- 4.7. Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.
- 4.8. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente:
  - (i) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incurso en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
  - (ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incurso en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
  - (iii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma.

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 **11001032400020140029800**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo

<sup>13</sup> De manera referencial, ver Procesos 209-IP-2015 del 21 de octubre de 2015 y 509-IP-2015 de 24 de abril de 2016.

<sup>14</sup> Ibidem





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 Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente (e) y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero  
**PRESIDENTE (e)**

Luis Felipe Aguilar Feijoó  
**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.



PROCESO 663-IP-2018