



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 84-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: BANCO TEQUENDAMA S.A. Marca: "CUENTA BINACIONAL". Expediente interno N° 6910.	1
---	---

PROCESO 84-IP-2002

Interpretación prejudicial de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: BANCO TEQUENDAMA S.A. Marca: "CUENTA BINACIONAL". Expediente interno N° 6910.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los diez días del mes de octubre del año dos mil dos.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 9 de septiembre del año 2002 atendió suficientemente las exigencias establecidas por el artículo 125 de su actual Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comuni-

dad Andina y que, en consecuencia, fue acordada su admisión a trámite por medio de auto de 25 de los mismos mes y año.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes.

Actúa como demandante la sociedad BANCO TEQUENDAMA S.A., siendo demandado el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia.

1.2 Actos demandados.

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad BANCO TEQUENDAMA S.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones:



- N° 33.560, de 12 de agosto de 1994, por medio de la cual la División de Signos Distintivos ha negado el registro como marca para la expresión "CUENTA BINACIONAL", destinada a amparar servicios comprendidos en la clase internacional 36;
- N° 23.039, de 31 de octubre de 1996 por medio de la cual la misma Unidad, al resolver el respectivo recurso de reposición ha confirmado la anterior; y,
- N° 21.887, de 31 de agosto del 2000, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto, ha confirmado también la Resolución inicial N° 33.560.

1.3 Hechos relevantes.

La Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos:

a) Los hechos

1. El 3 de septiembre de 1992, la sociedad BANCO TEQUENDAMA S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la marca denominada "CUENTA BINACIONAL", para distinguir productos comprendidos en la clase N° 36 de la Clasificación Internacional de Niza¹.
2. La solicitud en referencia fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 385 de 17 de septiembre de 1993, luego de lo cual no fueron presentadas observaciones por parte de terceros.
3. El 12 de agosto de 1994 la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 33.560, negó el registro de la marca solicitada, en aplicación de la causal de irregistrabilidad establecida por el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.
4. La sociedad BANCO TEQUENDAMA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida.

¹ **Clase 36:** Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

5. El 31 de octubre de 1996, fue resuelto el recurso de reposición propuesto, por medio de Resolución N° 23.039 que confirmó la N° 33.560, en todas sus partes.
6. El 31 de agosto del 2000, el mismo Organismo expidió la Resolución N° 21.887 por la cual, al resolver el recurso de apelación confirmó también la resolución impugnada en todas sus partes.

b) Escrito de demanda

La sociedad BANCO TEQUENDAMA S.A., con domicilio en Bogotá D.C., Colombia, por medio de apoderado presenta demanda de nulidad contra la Resolución N° 33.560, de 12 de agosto de 1994, acusando que la Superintendencia de Industria y Comercio al haber calificado a la denominación "CUENTA BINACIONAL" como signo genérico que describe las características de los servicios financieros que ampara, no consideró, según así se asevera, que se trata de una expresión evocativa y por tanto novedosa.

Sostiene que con las actuaciones administrativas impugnadas se violó el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, toda vez que la denominación en referencia, apreciada en su integridad, "...constituye una marca evocativa, debido a que la marca evocativa puede contener en su conjunto expresiones genéricas o expresiones que hacen relación a términos genéricos y no por ello ser irregistrable...".

Afirma que en el mercado existen marcas como "MULTICUENTA" e "INVERCREDITO" que sí evocan una idea con relación a los servicios respectivos, lo que "...no impidió que fueran otorgadas por la Administración...".

Manifiesta que la oficina nacional competente no tuvo clara la diferencia que existe entre marcas evocativas y descriptivas, remitiéndose en apoyo de sus argumentos a jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso 2-IP-89.

Sostiene, finalmente, que fueron además irrespetados los artículos 146 y 147, puesto que la Administración "...no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, ni tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias...".



c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio por intermedio de Apoderado, solicita que sean desestimadas las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante, por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Argumenta que con la expedición de las Resoluciones demandadas no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias y, que el registro de la marca CUENTA BINACIONAL ha sido negado por tratarse de una denominación "...incurra en la causal de irregistrabilidad contenida por el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344...", la cual impide el registro de signos que puedan servir en el comercio para describir la indicación de los servicios para los que ha de usarse."

Asevera que esa Superintendencia, como oficina nacional competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

En apoyo de sus fundamentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 22-IP-96, 23-IP-2000 y 26-IP-2000; solicitando finalmente entre la prueba pedida dentro del proceso interno, la interpretación prejudicial de este Organismo Jurisdiccional.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de oficio N° 1931,

de 28 de agosto del 2002, ha solicitado de este Organismo la interpretación prejudicial de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad, según así lo expresa, con lo establecido por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal, no obstante que en la referida fecha se encontraba vigente ya la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reformatoria del antiguo Estatuto de este Tribunal aprobado mediante Decisión 184.

Este Organismo procede a atender el requerimiento formulado, sólo por el hecho de considerar que los cambios introducidos en la Decisión 500, no alteraron los requisitos estatutarios exigidos por el anterior artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125; situación ésta que se solicita a la Instancia Nacional consultante sea debidamente registrada, para fines de la actualización que deberá producirse respecto de futuras comparencias en este ámbito.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha expresado que la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 no procede, por considerar que las respectivas normas se refieren a compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, asumidos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311; responsabilidades de carácter nacional que no pueden ser invocadas respecto de casos en que los particulares participen con intereses individuales.

Los compromisos plasmados en esos artículos constituyen obligaciones que deberán concretarse en el fortalecimiento institucional de los órganos nacionales de la propiedad industrial en la subregión "*con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria*".

Contrariamente, el Organismo estima que el artículo 81 de la Decisión 344 establece condiciones básicas de las cuales derivan en buena medida las excepciones al registro de marcas determinadas por el artículo 82 del mismo instrumento, razón por la cual, al tenor de lo previsto en el artículo 34 de su Tratado de Creación, considera conveniente interpretar además, de oficio, la referida disposición.



En consecuencia con lo expuesto, la interpretación prejudicial en el caso planteado cubrirá las normas comunitarias cuyos textos se transcriben seguidamente:

“Artículo 81.- *Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.*

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 82.- *No podrán registrarse como marcas los signos que:*
(...)

“d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;”

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares originados en otra.

El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que

pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible 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, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos.

c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas.



Signos descriptivos

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos está involucrando en esa excepción al registro, entre otros, a los distintivos que designen la calidad, la especie, la cantidad o, comprendan características usuales del producto a ser protegido por la marca.

El Tribunal a este respecto ha señalado:

“La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.²

La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos.

Los signos descriptivos son, en consecuencia, aquellos que se refieren a la cualidad que esencial o primordialmente señala el nombre del producto o del servicio de que se trate.

Respecto de esta clase de signos el Tribunal ha manifestado adicionalmente:

“Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de

otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente.

“La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189 de 15 de septiembre de 1995).

“Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.”³

Signos evocativos

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tan-

² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VIII-95. Proceso N° 7-IP-95. Caso “**COMODISIMOS**”. En G.O.A.C. N° 189 de 15-IX-95.

³ JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. TOMO V. Pág. 358. 1996. Proceso 22-IP-96, caso: Expomujer. G.O. N° 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95.



to corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

C O N C L U Y E:

1. Un signo es susceptible de ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
2. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos o usuales cuando designan o comunican directamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.
3. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúan indirectamente al consumidor, una idea o un

concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquel.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 6910, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

Notifíquese al mencionado Consejo de Estado, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- *La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-*

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO



