



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de septiembre de 2019

Proceso: 703-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: 14 132950

Expediente Interno del Consultante: 11001032400020160022400

Referencia: Signo involucrado **ALOE +** (mixto)

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio N° 4880 del 06 de diciembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 07 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 Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11001032400020160022400; y,

El Auto del 25 de marzo de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante: Gaseosas Posada Tobon S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia



Tercero Interesado: Cotrading Colombia S.A.S.

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 el signo **ALOE+** (mixto) el cual pretende distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo solicitante es la sociedad Cotrading Colombia S.A.S., cumple con el requisito de distintividad para su registro como marca.
2. Si la palabra **ALOE+** evoca características o cualidades de los productos que pretende amparar el signo solicitado a registro.
3. Si la expresión **ALOE+** es una denominación descriptiva y genérica para los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. Si la Superintendencia de Industria y Comercio realizó un correcto examen de registrabilidad del signo **ALOE+** (mixto).

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser pertinentes¹.

De oficio se interpretarán los Artículos 135 Literal f) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina², concerniente a la

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

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

(...);

b) carezcan de distintividad;

(...);

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...).

² Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

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

(...);

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(...).



conformación de marcas con denominaciones genéricas y al examen de registrabilidad de una marca y su debida motivación.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
2. Marcas evocativas.
3. Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas.
4. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

- 1.1. La sociedad Gaseosas Posada Tobon S.A. manifestó que el registro del signo **ALOE+** (mixto), vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, por su parte la sociedad Cotrading Colombia S.A.S. señaló que el signo solicitado a registro es el resultado de la unión sintética de dos términos para configurar uno nuevo, acompañado de un conjunto gráfico que, en suma, denotan distintividad al signo, por lo que se procederá a desarrollar dicho tema.

*"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.³

- 1.3. La distintividad tiene un doble aspecto:⁴

- 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.

"Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o donogatoria del registro de la marca mediante resolución."

³ Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015,

⁴ Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.



- 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.⁵
- 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 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.

2. Marcas evocativas

- 2.1. Como en el proceso interno, la SIC y la sociedad Cotrading Colombia S.A.S., manifestaron que el signo **ALOE+** (mixto) tiene carácter evocativo de los productos que pretende amparar, resulta pertinente analizar el presente tema.
- 2.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas

⁵

Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.



evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo⁶.

- 2.3. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.⁷
- 2.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.⁸
- 2.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación **ALOE+** y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

3. Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas

- 3.1. En el presente proceso la sociedad Gaseosa Posada Tobon S.A. manifestó que el signo **ALOE+** (mixto) se encuentra conformado por denominaciones genéricas y descriptivas para los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; por su parte la SIC señaló que el producto a comercializar es una bebida refrescante que será envasada en una botella, lo que deja como resultado que el producto no corresponde a una descripción del mismo; la sociedad Cotrading Colombia S.A.S. indicó que su signo solicitado a registro posee elementos adicionales que le permiten diferenciarlo de cualquier expresión descriptiva, por lo que resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
- 3.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

⁶ De modo referencial, ver Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10.

⁷ Ibidem.

⁸ Ibidem.



- 3.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

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

(...)

- e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...)”

- 3.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.⁹

- 3.5. Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

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

(...)

- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(...)”

- 3.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.¹⁰

- 3.7. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna

⁹

De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015.

¹⁰

Ibidem.



forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.¹¹

- 3.8. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.¹²
- 3.9. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos y 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.¹³
- 3.10. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos y genéricos en la correspondiente Clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos y genéricos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

4. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos

- 4.1. En el presente caso, se ha alegado que no se habría realizado un correcto examen de registrabilidad del signo **ALOE+** (mixto), por lo que resulta pertinente desarrollar el presente tema.
- 4.2. El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente:

*"**Artículo 150.-** Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución".*

- 4.3. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

¹¹ Ibidem.

¹² Ibidem.

¹³ De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.



Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.¹⁴

- 4.4. El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto.
- 4.5. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
- 4.6. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.¹⁵
- 4.7. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

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 **11001032400020160022400**, la que

¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2013 de 20 de febrero de 2014.

¹⁵ Ibidem.



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.



Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

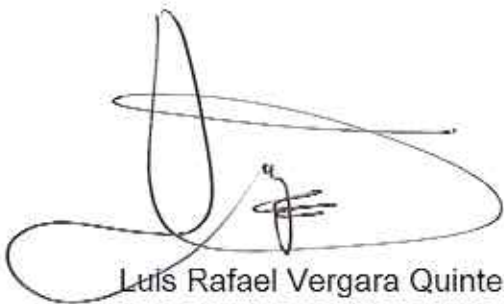


Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo Ramiro Gómez Apao
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.

