TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 3 de junio de 2019

Proceso	:	725-IP-2018
Asunto	:	Interpretación Prejudicial
Consultante	:	Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia
Expediente de origen	:	14-184902
Expediente interno del Consultante	:	11001032400020160014000
Referencia	:	Signo involucrado **CENTRO DE SOLUCIONES** (denominativo)
Magistrado Ponente	:	Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio N° 4991 del 18 de diciembre de 2018, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 11001032400020160014000; y,

El Auto del 29 de enero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante : Servientrega S.A.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

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

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. La presunta irregistrabilidad del signo solicitado como lema comercial **CENTRO DE SOLUCIONES** (denominativo)[1] por carecer de distintividad intrínseca y adquirida para estar asociado al origen empresarial de la marca notoria SERVIENTREGA[2].

2. Si el signo solicitado como lema comercial **CENTRO DE SOLUCIONES** (denominativo) es un signo descriptivo, en relación con los servicios amparados en la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales b) y e) del Artículo 135[3] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.

2. De oficio, este Tribunal interpretará los Artículos 175, 176, 177, 178 y 179 de la Decisión 486[4] a fin de abordar el tema relativo al lema comercial y la

---

1 Para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

2 Para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

3 **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;
(...)"

4 **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

"***Artículo 175.-*** *Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.*

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

aplicación de la normativa andina en materia de marcas.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales.
2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca.
3. La distintividad adquirida o *"secondary meaning"*.
4. Signos conformados por denominaciones descriptivas.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales

1.1. En el proceso interno se solicitó el signo "**CENTRO DE SOLUCIONES**" como lema comercial, en tal sentido corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas, por lo cual, corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas.

1.2. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

1.3. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos[5] ha expresado lo siguiente:

> *"Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata*

***Artículo 176**.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.*

***Artículo 177**.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.*

***Artículo 178**.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo.*

***Artículo 179**.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión."*

5 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 9-IP-2013 del 6 de marzo de 2013, 186-IP-2014 del 10 de abril de 2014 y 02-IP-2014 del 30 de abril de 2014.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará."

1.4. En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente[6]:

- Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486).

- El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486).

1.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

1.6. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad[7].

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

2.1. En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro como lema comercial del signo **CENTRO DE SOLUCIONES** (denominativo) toda vez que el mismo carecería de distintividad respecto de los servicios que pretende identificar con la marca SERVIENTREGA a la cual se encuentra asociado; 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;*
> *(...)"*

2.2. 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

6 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 160-IP-2011 del 14 de marzo de 2012.

7 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 132-IP-2004 del 1 de diciembre de 2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

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.[8]

2.3. La distintividad tiene un doble aspecto:[9]

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.

2.4. 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.

2.5. 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.[10]

2.6. 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.

2.7. 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.

---

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

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

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

2.8. 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

2.9. Dentro del proceso interno se afirmó que el signo solicitado se encuentra asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca.

2.10. 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.

2.11. 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.

2.12. 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.

3. La distintividad adquirida o *"secondary meaning"*

3.1. En el presente proceso demandante señaló que el signo solicitado como lema comercial **CENTRO DE SOLUCIONES** (denominativo) tendría distintividad adquirida debido a que desde varios años ha acompañado a la marca SERVIENTREGA, es ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

3.2. La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

> "***Artículo 135.-*** *No podrán registrarse como marcas los signos que:*
> *(...)*
> *No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica."*

3.3. El artículo citado establece el fenómeno de la "distintividad adquirida" para obtener el registro de un signo. Si un empresario convierte un signo no

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concedida.

3.4. El uso como signo distintivo de productos y/o servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto y/o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el Artículo 135 de la Decisión 486[11].

3.5. En virtud de la distintividad adquirida, un signo que *ab initio* no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado. En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca.

3.6. De acuerdo con lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada:

a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad.
b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.

3.7. Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera únicamente sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los Literales b), e), f), g) y h), del Artículo 135 de la Decisión 486.

3.8. Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado.

3.9. El uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el Artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos

[11] De modo referencial, ver Proceso 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no[12]:

a) **Naturaleza de los productos o servicios:** Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

b) **Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización:** Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

3.10. En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.

4. Signos conformados por denominaciones descriptivas

4.1. En el presente caso, la demandada SIC manifestó que la denominación "**CENTRO DE SOLUCIONES**" hace referencia a un lugar especializado en brindar soluciones en lo que a los servicios financieros se refiere, por lo que considera que el signo solicitado **CENTRO DE SOLUCIONES** (denominativo) es descriptivo respecto de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue la marca SERVIENTREGA, a la cual se encuentra asociado. En tal sentido, es pertinente analizar este tema.

4.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente

[12] Ibidem.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.[13]

4.3. 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;*
> *(...)"*

4.4. 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 o con elementos gráficos o figurativos adicionales, 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[14]. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca.

4.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características 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 de 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.[15]

4.6. Como se ha señalado anteriormente, los términos descriptivos por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.

4.7. El que un término sea descriptivo para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre

---

13 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 336-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

14 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015.

15 De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

4.8. Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.

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 **11001032400020160014000**, 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

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

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

Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE

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.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA