TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 26 de julio de 2019

Proceso:	726-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:	11/179346
Expediente Interno del Consultante:	11001032400020140014800
Referencia:	Signo involucrado **COMPARTAMOS** (denominativo)
Magistrado Ponente:	Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio N° 4992 de 18 de diciembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 19 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 de los Artículos 134 y 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11001032400020140014800; 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:	Banco Compartamos, S.A. - Institución de Banca Múltiple

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

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

Terceros Interesados: Financiera América S.A. Compañía de Financiamiento Finamerica S.A.

Corporación Compartamos con 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. Si el signo **COMPARTAMOS** (denominativo) el cual pretende distinguir productos de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo solicitante es la sociedad Banco Compartamos, S.A. - Institución de Banca Múltiple, cumple con los requisitos para ser registrado como marca.

2. Si el signo **COMPARTAMOS** (denominativo) posee o no distintividad intrínseca.

3. Si la Superintendencia de Industria y Comerció realizó un correcto examen de registrabilidad del signo **COMPARTAMOS** (denominativo).

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1], los cuales se interpretarán por ser pertinentes.

---

[1] **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:

a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."

"**Artículo 135.-** *No podrán registrarse como marcas los signos que:*
(...);
b) carezcan de distintividad;
(...)."

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

De oficio se interpretará el Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2], concerniente al examen de registrabilidad de la marca y su debida motivación.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
2. Irregistabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca.
3. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

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

1.1. La sociedad Banco Compartamos, S.A. - Institución de Banca Múltiple solicitó el registro del signo **COMPARTAMOS** (denominativo) como marca, entre sus alegatos de la demanda manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio no realizó el análisis de registrabilidad establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues no tomó en consideración que el signo cumple a cabalidad con los requisitos para ser registrado como marca, por lo cual resulta 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.

---

[2] **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

*"**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 denegatoria del registro de la marca mediante resolución."*

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

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 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

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

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

2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó que no concedió el registro como marca del signo **COMPARTAMOS** (denominativo), toda vez que el mismo carecería de distintividad, 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 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]

2.3. 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.

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

---

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.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

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]

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.

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 la autoridad administrativa afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca; por otro lado, la sociedad Banco Compartamos, S.A. - Institución de Banca Múltiple señaló que el signo solicitado a registro se encuentra posesionado en el mercado de las microfinanzas en Latinoamérica, haciendo posible que éste sea diferenciable por parte del consumidor que identifica y asocia el signo **COMPARTAMOS** (denominativo) con los servicios financieros de su sociedad.

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

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación.

3. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos

3.1. En el presente caso, la sociedad Banco Compartamos, S.A. - Institución de Banca Múltiple alegó que no se habría realizado un correcto examen de registrabilidad del signo **COMPARTAMOS** (denominativo), de igual manera manifestó que la SIC, al desechar lo analizado en la Resolución 72122 del 27 de noviembre de 2012 e incorporar un nuevo argumento para resolver la Resolución 56620 del 27 de septiembre de 2013, no tomó en cuenta lo determinado en la primera Resolución e impidió la oportunidad de controvertir a la segunda negativa de registro con otro fundamento, por lo que resulta pertinente desarrollar este tema.

3.2. 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".*

3.3. 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. 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.[6]

3.4. 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.

3.5. 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

[6] Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2013 de 20 de febrero de 2014.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

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.

3.6. 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.[7]

3.7. 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 **11001032400020140014800**, 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

[7] Ibidem.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA

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 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