



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 31 de julio de 2019

Proceso: 736-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 061275

Expediente Interno del Consultante: 11001032400020140068500

Referencia: Signo involucrado **MEMORY FOAM** (mixto)

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio N° 5005 del 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 Literales a), b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11001032400020140068500; 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: Jaime Linares Alarcón

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



Tercero Interesado: Espumas Plásticas 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 el signo **MEMORY FOAM** (mixto) el cual pretende distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo solicitante es la sociedad Espumas Plásticas S.A., cumple con los requisitos para ser registrado como marca.
2. La relevancia de que el signo solicitado este conformado por palabras en idioma extranjero "**MEMORY FOAM**", que al ser traducido significa **ESPUMA DE MEMORIA**.
3. Si las palabras **MEMORY FOAM** son consideradas denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común respecto de los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. Si el signo **MEMORY FOAM** (mixto), contiene imágenes de uso común.
5. Si la Superintendencia de Industria y Comercio realizó un correcto examen de registrabilidad del signo **MEMORY FOAM** (mixto).

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 Literales a), b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, 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:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad;



De oficio se interpretará el Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina², concerniente al examen de registrabilidad de una marca y su debida motivación.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
2. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
3. Signos conformados por palabras en idioma extranjero.
4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común.
5. Elemento gráfico de uso común.
6. 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. Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo **MEMORY FOAM** (mixto) como marca, y que entre los alegatos de la demanda se afirma que el registro de dicha marca vulnera lo contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486, 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.

(...);

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;*

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

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;*

(...).²

² Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

² 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 de haberse presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución."



- 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 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 irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

- 2.1. En tanto entre los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo **MEMORY FOAM** (mixto), vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema.

"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.

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.
- 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.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 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.
3. **Signos conformados por palabras en idioma extranjero**
- 3.1. El señor Jaime Linares Alarcón manifestó que el signo solicitado **MEMORY FOAM** (mixto), se encuentra conformado por las palabras en idioma extranjero "**MEMORY FOAM**", que significan "**ESPUMA DE MEMORIA**", término que hace referencia a una espuma visco-elástica compuesta de poliuretano, que gracias a los químicos que se usan en su manufactura hacen que la espuma sea termo sensible, comportándose de manera diferente dependiendo a la temperatura en que se encuentre, logrando así

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



la propiedad de "MEMORIA", razón por la cual resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.

- 3.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
- 3.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.
- 3.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano.
- 3.5. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.
- 3.6. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.
- 3.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo.



4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común

- 4.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso el señor Jaime Linares Alarcón argumentó que el término **MEMORY FOAM** es una denominación descriptiva, genérica y de uso común, ya que hace alusión a una designación común que se emplea para referirse a una espuma viscoelástica que tiene efecto memoria, el cual tiene propiedades específicas deseadas en productos que requieren absorción de golpes, amortiguación y acolchado, y señaló que dicho término es usado a nivel mundial en productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
- 4.2. 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.
- 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 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.⁶
- 4.5. 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:
(...)

⁶ De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015.



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

4.6. 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.⁷

4.7. 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 forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.⁸

4.8. 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.⁹

4.9. De otro lado, el Literal g) 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:*

(...)

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;*

(...)"

4.10. 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 registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que

⁷ Ibidem.

⁸ Ibidem.

⁹ Ibidem.



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, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.¹⁰

- 4.11. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o 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.¹¹
- 4.12. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, 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.

5. Elemento gráfico de uso común

- 5.1. Como en el proceso interno, el demandante señaló que el elemento gráfico del signo solicitado a registro, representa de manera descriptiva una espuma de memoria en la que se observa la figura de una mano que ha presionado la espuma y deja una huella en esta, es decir una figura informativa y de uso común que se emplea a nivel mundial para mostrar el efecto **MEMORY FOAM**, resulta pertinente que el Tribunal aborde el tema de los signos y elementos gráficos de uso común en la conformación de signos marcarios¹².
- 5.2. Al momento de elaborarse una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras o gráficos que pueden estimarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
- 5.3. Si bien la norma expuesta precedentemente en el Apartado E del Tema 5 del Párrafo 5.9. de la presente Interpretación Prejudicial prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe restringirse a los elementos denominativos, ya que los gráficos también pueden ser de uso común. Sin embargo, si están

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 del 23 de junio de 2016.

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

¹² Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 211-IP-2013 del 12 de febrero de 2014 y 53-IP-2015 del 19 de agosto de 2015.



estos combinados con otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

- 5.4. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida un elemento figurativo de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicho gráfico en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.
- 5.5. Al realizarse la comparación entre marcas que se encuentren conformadas por elementos gráficos de uso común, estos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes y, en consecuencia, en el caso de marcas figurativas conformadas por elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.
- 5.6. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos usuales y, por lo tanto, pertenecientes al dominio público puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos elementos de empleo común en relación con los productos o servicios de que se trate, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
- 5.7. En ese sentido, la Entidad consultante deberá determinar si el elemento (figura de una mano que ha presionado la espuma y deja una huella en esta) que componen la parte gráfica del signo a registrarse es de uso común y, por lo tanto, no apropiables por ninguna persona, o por el contrario si es elemento distintivo de una marca ya registrada que no pueden ser utilizado por un tercero al crear confusión en el público consumidor.

6. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos

- 6.1. En el presente caso, se ha alegado que la SIC no habría realizado un correcto examen de registrabilidad del signo **MEMORY FOAM** (mixto), por lo que se procede a dar análisis al presente tema.
- 6.2. 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".

- 6.3. 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 486.¹³

- 6.4. 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.
- 6.5. 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.
- 6.6. 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.¹⁴
- 6.7. 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

¹³ Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2013 de 20 de febrero de 2014.

¹⁴ Ibidem.



consultante al resolver el Proceso Interno 11001032400020140068500, 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.



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 y el Secretario.



Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE



Luis Felipe Aguilar Feijó
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.

