



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 11 de abril de 2023

**Proceso:** 344-IP-2022

**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:** SD2017/0083488

**Expediente interno del consultante:** 11001032400020200027500

**Normas objeto de la consulta prejudicial:** Artículos 134, 135 (literales a y b), 136 (literal a), y 150 de la Decisión 486 – «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

**Tema objeto de la consulta prejudicial:** Examen de registrabilidad y comparación de signos distintivos

**Magistrada ponente:** Sandra Catalina Charris Rebellón

**VISTO:**

El Oficio 2036 del 1 de septiembre de 2022 recibido vía correo electrónico el mismo día mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 (literales a y b), 136 (literal a), y 150 de la Decisión 486 «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la



130

Schulz

Decisión 486)<sup>1</sup>, a fin de resolver el proceso interno 11001032400020200027500.

**CONSIDERANDO:**

**A. ANTECEDENTES**

**Partes en el proceso interno**

**Demandante:** Colmed Ltda.

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

**Tercero interesado:** Laboratorio El Maná Colombia S.A.

**B. EL CRITERIO JURÍDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO**

1. En las sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022<sup>2</sup> y 391-IP-2022<sup>3</sup>, todas de fecha 13 de marzo de 2023, el TJCA reconoció que el criterio jurídico interpretativo, denominado en el ámbito europeo como «la doctrina interpretativa del acto aclarado», es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.
2. En ese sentido, el Tribunal decidió, entre otras cosas, lo siguiente:

«PRIMERO: Interpretar que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo

<sup>1</sup> Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre del 2000.

<sup>2</sup> Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

<sup>3</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf>



123 de su Estatuto.

**SEGUNDO:**

Interpretar que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

**TERCERO:**

Interpretar que la obligatoriedad prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica en los siguientes casos:

- a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional;
- b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o son materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitirá la interpretación prejudicial respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el pasado, y ratificará el criterio jurídico interpretativo respecto de


130

las cuales sí lo hubiera hecho, de ser el caso.

- c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considera imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y,
- d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el mencionado juzgador pueda resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional.

**CUARTO:**

Declarar que persiste y se mantiene firme la posibilidad de que, tanto los Países Miembros como la Secretaría General de la Comunidad Andina y los particulares, ejerzan el derecho previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acudir ante este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los que esta obligación se mantiene de conformidad con los criterios establecidos en la presente sentencia de interpretación prejudicial; o cuando

136

L



scit

un juez nacional aplique una interpretación diferente a la establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o más interpretaciones prejudiciales aprobadas y publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia.

**QUINTO:**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina implementará medidas con el objeto de informar a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados.

(...))»

**C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL**

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 (literales a y b), 136 (literal a), y 150 de la Decisión 486<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> **Decisión 486.-**

«**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;
- (...))»

«**Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- (...))»

«**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



iso  
Selt

2. Con relación al artículo 136 (literal a) de la Decisión 486, corresponde señalar que dicha norma constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite anterior y en los términos de las sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022<sup>5</sup> y 391-IP-2022<sup>6</sup>, todas de fecha 13 de marzo de 2023.
3. Las demás normas comunitarias que son objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, regulan aspectos relacionados con el examen de registrabilidad de signos distintivos y están vinculadas directamente con los siguientes temas específicos:
  - Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
  - Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca.
  - Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común.
  - Marcas evocativas.
  - Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos.
  - Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones.
4. Al respecto, resulta pertinente señalar que los artículos 134, 135 (literales a y b), y 150 de la Decisión 486, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos:

**[1.] Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas**

**Concepto de marca**

**[1.1] El primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486 establece**

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.»

<sup>5</sup> Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

<sup>6</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf>



lo siguiente:

«**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.  
(...)»

[1.2] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado.

[1.3] La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

- [a)] Diferenciar los productos o servicios que se ofertan.
- [b)] Indicar la procedencia u origen empresarial del producto o servicio que distingue.
- [c)] Informar sobre la calidad del producto o servicio que identifica.
- [d)] Concentrar el prestigio o goodwill del titular de la marca.
- [e)] Servir de medio para publicitar los productos o servicios que distingue.

[1.4] Entre las funciones que cumple la marca como medio de protección al consumidor, se destaca la función distintiva que permite a este identificar los productos o servicios ofrecidos en el mercado y diferenciarlos de otros. Las demás funciones se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no sería posible registrarlo como marca.

[1.5] Sobre la base de estas precisiones, es posible aseverar que la marca cumple, además, un papel informativo esencial respecto de la procedencia u origen empresarial del producto o servicio al que distingue. Esta función informativa es percibida por el público y los canales comerciales, entre otros, a través de medios publicitarios.

[1.6] El artículo 134 de la Decisión 486 establece, en siete literales, una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro como marca. Así, 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

iso

Schiff



los signos o medios indicados anteriormente.

[1.7] En tal sentido, la jurisprudencia uniforme de este Tribunal ha reconocido la posibilidad de registrar marcas no tradicionales, tales como: marcas táctiles o de textura<sup>7</sup>.

### **Requisitos para el registro de marcas**

[1.8] 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*.

[1.9] 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.

[1.10] 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 genere mayor influencia en la mente del público consumidor, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza generalmente el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos relacionados con una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.

[1.11] 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 identificar por sí mismo un producto o servicio; y, la capacidad extrínseca para distinguir unos productos o servicios de otros en el mercado. El carácter distintivo del signo le permite al consumidor realizar la elección de los productos y servicios que desea adquirir. Del mismo modo, le permite a su titular 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 solicitado a registro como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser percibidos por quien lo aprecia. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

Ahora bien, este Tribunal ha interpretado de una manera amplia lo que se entiende por *representación*

Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2579 del 4 de septiembre de 2015. *ISC*





gráfica, la cual debe ser clara, precisa, completa en sí misma, inteligible, duradera y objetiva. El requisito de representación gráfica permite una definición precisa del signo, de tal manera que el titular de la marca, los consumidores y competidores puedan comprobar el alcance de la protección otorgada a la marca mediante su registro, o el alcance de la protección que se solicita, mediante su publicación.<sup>8</sup>

[1.12] En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de ser representado gráficamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486. Asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en el concepto de marca.

[1.13] 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.

[1.14] 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 de la Decisión 486. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado; y, ii) distintividad extrínseca o en concreto, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

[1.15] El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y sea susceptible de representación gráfica. De conformidad con el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, la distintividad 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.

[1.16] Se deberá analizar, en primer lugar, si el signo a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

Ibidem. *ISC*



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

[2.1] El literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 establece lo 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 identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. 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 e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.<sup>9</sup>

[2.3] La distintividad tiene un doble aspecto:<sup>10</sup>

[a)] **Distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado.

[b)] **Distintividad extrínseca** o en concreto, a través de la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

[2.4] La falta de distintividad intrínseca como una prohibición absoluta de registrabilidad está contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. En dicho artículo se establece 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 algunos tipos de signos resultan difíciles de registrar y proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de identificar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos

<sup>9</sup> Ibidem.

Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2726 del 22 de abril de 2016. *rs*



*scw*

mediante el registro de marcas.<sup>11</sup>

- [2.6] El análisis de este tipo de distintividad —intrínseca— se encuentra vinculado al tipo de producto o servicio que el signo identifica o pretende identificar. 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 los párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 como causal absoluta de irregistrabilidad, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que están presentes en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor distinguirlos y realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina nacional competente deberá evaluar si el signo posee también 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] La distintividad se encuentra vinculada con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros, tomando en cuenta sus cualidades particulares como calidad, precio, presentación, etc.; y, a su vez, esa decisión está también relacionada con el origen empresarial, en la medida en que el producto o servicio se vincula con el respectivo productor o proveedor, así como con el prestigio o reputación que ha adquirido en el mercado.
- [2.10] El origen empresarial juega un papel importante para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener claridad acerca de su procedencia y así evitar el riesgo de asociación.

### **[3.] Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común**

- [3.1] Los **signos descriptivos** son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo

<sup>11</sup> Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2579 del 4 de septiembre de 2015. *1130*



es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.


[3.2] 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.<sup>12</sup>

[3.3] 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 mismo pueda servir para identificarlo.<sup>13</sup>

[3.4] 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.<sup>14</sup>

[3.5] Se entiende por **signo común o usual** aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

[3.6] No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que 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<sup>15</sup>. Estamos hablando de signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para

  
<sup>12</sup> Ver Interpretación Prejudicial 110-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2624 del 6 de noviembre de 2015.

<sup>13</sup> *Ibidem.*

*Ibidem.*

<sup>15</sup> Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina – Análisis y comentarios*, primera edición, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170.



designar los productos o servicios de que se trate.<sup>16</sup>

[3.7] Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas, genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas, genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.<sup>17</sup>

[3.8] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas, genéricas 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 de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberán 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.<sup>18</sup>


[3.9] La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan corresponde a la parte que lo alega; en este sentido, si una parte señala que nos encontramos ante un elemento descriptivo, genérico o de uso común, le corresponderá acreditarlo. Ello, sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúe la autoridad administrativa.

[3.10] El que un término sea descriptivo, genérico o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre 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, genérico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

[3.11] En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común,

 16 Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, segunda edición, Marcial Pons - Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 575.

17 Ver Interpretación Prejudicial 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2760 del 12 de julio de 2016.

18 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2752 del 11 de julio de 2016. 





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.] Marcas evocativas**

[4.1] 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 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 deductivo<sup>19</sup>.

[4.2] 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.

[4.3] 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.

**[5.] Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos**

[5.1] El artículo 150 de la Decisión 486 establece 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 éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución».

[5.2] La oficina nacional competente es el órgano administrativo encargado de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo de oficio en todos los casos, inclusive cuando no se hubiesen presentado oposiciones. La entidad competente en ningún caso queda eximida de realizar

Ver Interpretación Prejudicial 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2805 del 13 de septiembre de 2016. *150*



el examen de fondo para conceder o negar el registro solicitado. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486, comprende el análisis de todas las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos previstos en el artículo 134 y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.<sup>20</sup>

- [5.3] El acto por el cual se concede o se deniega el registro de una marca debe estar respaldado en un estudio técnico, prolijo y pormenorizado de todos los elementos y reglas que sirvieron de base a la oficina nacional competente para tomar su decisión. El funcionario que realice el examen de registrabilidad debe aplicar las reglas que la jurisprudencia comunitaria y la doctrina jurídica que va en armonía con esta jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación de dichas reglas en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto.
- [5.4] La oficina nacional competente debe realizar un 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 misma oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, con independencia 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 ella tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
- [5.5] La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registro de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para asegurar su validez, ya que la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si, por falta de motivación (de hecho o de derecho), se lesiona el derecho de defensa o la garantía del debido proceso de los administrados.<sup>21</sup>
- [5.6] En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que concede o deniega el registro

<sup>20</sup> Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2323 del 8 de abril de 2014.

<sup>21</sup> Ibidem. *isu*



de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en consecuencia, la resolución que concede o deniega el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la debida motivación de los actos.

**[6.] Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones**

[6.1] Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

[6.2] Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia) como en relación con sus propias decisiones.<sup>22</sup>

[6.3] Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.

[6.4] En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros.<sup>23</sup>

[6.5] De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en

<sup>22</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial 69-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2609 del 14 de octubre de 2015.

<sup>23</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial 71-IP-2007 de fecha 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2609 del 14 de octubre de 2015. *iso*





un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aun en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro.<sup>24</sup>

[6.6] Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho de que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación con el caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.<sup>25</sup>

[6.7] Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones. En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.<sup>26</sup>

[6.8] El examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independientemente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.<sup>27</sup>

[6.9] No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a 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 con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Adicionalmente, los límites a la

<sup>24</sup> Ibidem.

<sup>25</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial 69-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2609 del 14 de octubre de 2015.

<sup>26</sup> Ibidem.

<sup>27</sup> Ibidem. *in*



*SWT*

actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.<sup>28</sup>

[6.10] En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda.

[6.11] Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

5. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA, entre otras, en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los siguientes procesos: 42-IP-2021<sup>29</sup>, 356-IP-2021<sup>30</sup>, 207-IP-2020<sup>31</sup>, 194-IP-2020<sup>32</sup>, 225-IP-2021<sup>33</sup>, 04-IP-2020<sup>34</sup>, 143-IP-2019<sup>35</sup>, 270-IP-2021<sup>36</sup>, 36-IP-2022<sup>37</sup>, 231-IP-2020<sup>38</sup>, 305-IP-

<sup>28</sup> *Ibidem.*

<sup>29</sup> De fecha 21 de septiembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5045 del 29 de septiembre de 2022.

<sup>30</sup> De fecha 28 de julio de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5008 del 1 de agosto de 2022.

<sup>31</sup> De fecha 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4484 del 30 de mayo de 2022.

<sup>32</sup> De fecha 15 de diciembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5110 del 27 de enero de 2023.

<sup>33</sup> De fecha 19 de octubre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5068 del 3 de noviembre de 2022.

<sup>34</sup> De fecha 25 de agosto de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4321 del 7 de septiembre de 2021.

<sup>35</sup> De fecha 28 de febrero de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3964 del 12 de mayo de 2020.

<sup>36</sup> De fecha 19 de octubre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5070 del 3 de noviembre de 2022.

<sup>37</sup> De fecha 15 de diciembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5133 del 15 de febrero de 2023.

<sup>38</sup> De fecha 21 de septiembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5046 del 29 de septiembre de 2022. *ris*



2021<sup>39</sup>, 72-IP-2021<sup>40</sup>, y 81-IP-2020<sup>41</sup>.

6. En virtud de lo señalado, no corresponde que este Tribunal emita una nueva interpretación prejudicial de las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, las cuales constituyen un acto aclarado, de conformidad con el criterio jurídico interpretativo citado en el acápite anterior y en los términos expuestos en los párrafos precedentes.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

**DECIDE:**

- PRIMERO:** Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020200027500 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la presente providencia de interpretación prejudicial.
- SEGUNDO:** Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
- TERCERO:** Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

Esta sentencia de 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.

<sup>39</sup> De fecha 28 de julio de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5027 del 31 de agosto de 2022.

<sup>40</sup> De fecha 19 de octubre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5067 del 3 de noviembre de 2022.

<sup>41</sup> De fecha 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4467 del 13 de mayo de 2022. *iso*



  
**Sandra Catalina Charris Rebellón**  
Magistrada

  
**Gustavo García Brito**  
Magistrado

  
**Hugo R. Gómez Apac**  
Magistrado

  
**Íñigo Salvador Crespo**  
Magistrado

De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial la magistrada presidenta y la secretaria general.

  
**Sandra Catalina Charris Rebellón**  
Magistrada presidenta

  
**Karla Margot Rodríguez Noblejas**  
Secretaría general

Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

\*\*\*\*\*

