



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 196-IP-2020	Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 7467-2017-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos TFQ LA TABERNA DE FRANCO Q (mixto) / los signos pertenecientes a Santiago Queirolo S.A.C. (mixtos y denominativos).....2
PROCESO 198-IP-2020	Interpretación Prejudicial Consultante: Unidad Judicial Civil con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17230-2019-16686 Referencia: Infracción de los derechos de propiedad industrial sobre la patente "INHIBIDORES DE CINASAS DE TIROSINA".....43
PROCESO 202-IP-2020	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020180009100 Referencia: Nulidad de los signos COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE (mixto) LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL (mixto), NEW CAMBRIDGE SCHOOL (mixto), COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE (denominativo) y depósito del nombre comercial COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE (denominativo).....61

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 4 de marzo de 2021

Proceso: 202-IP-2020

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: 18-120699-4-0

Expediente interno del Consultante: 11001032400020180009100

Referencia: Nulidad de los signos **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (mixto) **LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL** (mixto), **NEW CAMBRIDGE SCHOOL** (mixto), **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (denominativo) y depósito del nombre comercial **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (denominativo)

Normas a ser interpretadas: Artículos 135 (Literales i y l) y 193 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. El registro o depósito de un nombre comercial
2. Irregistrabilidad de signos engañosos
3. Irregistrabilidad de un signo por consistir en una indicación geográfica nacional o extranjera
4. Marcas de fantasía
5. Marcas evocativas

Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac





VISTO

El Oficio N° 2443 del 30 de noviembre de 2020, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, 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 135 (Literales i y l) y 194 (Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020180009100; y,

El Auto del 19 de enero de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandantes:	Colegio de Cambridge S.A.S. La señora Clara Rincón de Melo
Demandada:	Superintendencia de Industria y Comercio –SIC– de la República de Colombia
Tercero Interesado:	Colegio Nuevo Cambridge S.A.S.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Si corresponde declarar la nulidad del depósito del nombre comercial **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (denominativo)
2. Si los signos **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (mixto) **LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL** (mixto), **NEW CAMBRIDGE SCHOOL** (mixto), **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (denominativo) registrados por Colegio Nuevo Cambridge S.A.S. son o no engañosos.
3. Si los signos **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (mixto) **LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL** (mixto), **NEW CAMBRIDGE SCHOOL** (mixto) y **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (denominativo) registrados por Colegio Nuevo Cambridge S.A.S. son o no confundibles con la presunta indicación geográfica **CAMBRIDGE**.





4. Si el término **CAMBRIDGE** que conforma los signos en conflicto sería de fantasía.
5. Si el término "**CAMBRIDGE**" evocaría el concepto de "enseñanza del idioma inglés".

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 135 (Literales i y l) y 194 (Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación de los Literales i) y l) del Artículo 135 de la Decisión 486¹, por ser pertinente.

No procede realizar la interpretación del Literal c) del Artículo 194 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia las causales de irregistrabilidad de un nombre comercial.

De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 193 de la Decisión 486², para tratar el tema del registro o depósito de un nombre comercial.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El registro o depósito de un nombre comercial.
2. Irregistrabilidad de signos engañosos.
3. Irregistrabilidad de un signo por consistir en una indicación geográfica nacional o extranjera.
4. Marcas de fantasía.
5. Marcas evocativas.

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

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

(...)

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(...)

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

(...))»

² Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

«Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.»





E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El registro o depósito de un nombre comercial

- 1.1. En el presente caso Colegio de Cambridge S.A.S. solicitó la nulidad del depósito del nombre comercial **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (denominativo) cuyo titular es la sociedad Colegio Nuevo Cambridge S.A.S., razón por la cual resulta pertinente analizar el presente tema.
- 1.2. En virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, las oficinas nacionales competentes de los países miembros podrán proteger al nombre comercial a través de un registro o depósito, en los siguientes términos:
 - (i) El registro o depósito tendrá un carácter declarativo.
 - (ii) El derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere solo a partir del primer uso en el comercio.
- 1.3. La norma andina plantea las distintas modalidades a través de las cuales podría extinguirse un derecho de propiedad industrial, tales como la acción de cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
- 1.4. Respecto de la nulidad del registro de una marca, el Capítulo VII del Título VI de la Decisión 486 establece claramente cuáles son las condiciones para la nulidad absoluta o relativa de dicho registro.
- 1.5. Tratándose de la nulidad del registro de un nombre comercial, si bien el Título X de la Decisión 486 no ha regulado de forma taxativa dicha figura, es un hecho cierto que si se otorga un registro de nombre comercial es probable que se llegue a anular el mismo por la posible violación de un aspecto normativo, partiendo del hecho de que el registro de un signo distintivo, cualquiera que este fuere, es un acto administrativo que puede ser objeto de los recursos administrativos pertinentes que cada legislación nacional establezca.
- 1.6. Siendo ello así, ¿cuál sería la motivación para anular el registro de un nombre comercial? En principio el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso o las actividades identificadas por el nombre comercial.
- 1.7. Sin embargo, si en un país miembro, en virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, decide adoptar la modalidad de registro, la autoridad nacional competente deberá seguir el examen establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 486. Por lo tanto, si se otorgó el registro de un nombre comercial sin considerar las condiciones de registrabilidad establecidas en la norma andina, dicho registro puede ser objeto de nulidad.





- 1.8. En definitiva, para evaluar una solicitud de nulidad del registro de un nombre comercial la oficina nacional competente debe aplicar lo establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 486, así como lo establecido en el Artículo 172 de la referida Decisión, en lo que fuera pertinente de acuerdo a la naturaleza del nombre comercial, sin perjuicio de que los aspectos procedimentales del trámite de nulidad se encuentren regulados por la legislación interna en virtud del principio de complemento indispensable.
- 1.9. El depósito de un nombre comercial no sigue las mismas reglas jurídicas que el registro de un nombre comercial, por lo que respecto del depósito habrá que atenerse a lo que la legislación interna del país miembro ha regulado.

2. Irregistrabilidad de signos engañosos

- 2.1. Dado que en el proceso interno se alegó que el registro de los signos **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (mixto) **LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL** (mixto), **NEW CAMBRIDGE SCHOOL** (mixto) y **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (denominativo) violan lo dispuesto en el Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a la interpretación de lo establecido en dicha norma.
- 2.2. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.
- 2.3. El Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone:

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

(...)

- i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(...)

- 2.4. Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este





modo enturbia el mercado.³

- 2.5. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.⁴
- 2.6. En el presente caso se deberá determinar si los signos **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (mixto) **LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL** (mixto), **NEW CAMBRIDGE SCHOOL** (mixto) y **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (denominativo) podrían o no generar engaño en cuanto las características y propiedades de los servicios que identifica.

3. Irregistrabilidad de un signo por consistir en una indicación geográfica nacional o extranjera

- 3.1. Debido a que en el proceso interno se discute si los signos **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (mixto) **LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL** (mixto), **NEW CAMBRIDGE SCHOOL** (mixto) y **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (denominativo) registrados por Colegio Nuevo Cambridge S.A.S. resultarían irregistrables por contener una indicación geográfica, se abordará el presente tema.
- 3.2. En efecto, en caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, se debe tener en consideración la prohibición del Artículo 135 de la Decisión 486:

«Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos

que:

(...)

- l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

(...).»

- 3.3. La Decisión 486 no enuncia un concepto de lo que debe entenderse por indicación geográfica; sin embargo, el Título XII de la Decisión 486

³ Ver Interpretación Prejudicial N° 120-IP-2015 de fecha 3 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2578 del 3 de setiembre de 2015.

⁴ Ibidem.





denominado “De las Indicaciones Geográficas” se subdivide en dos capítulos: i) De las denominaciones de origen y ii) De las indicaciones de procedencia.⁵

Protección jurídica de las denominaciones de origen. Definiciones⁶

3.4. El Artículo 201 de la Decisión 486, al describir qué se entiende por denominación de origen enuncia que:

«**Artículo 201.**- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.»

3.5. De dicha definición se desprenden dos elementos que individualizan el concepto de denominación de origen:

- (i) **Primer elemento:** que la Denominación de Origen debe estar constituida por el nombre de un país, región o lugar determinado; o, la denominación que sin ser la de un país, región o lugar determinado se refiera a uno de ellos.

El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo con el caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección.⁷

- (ii) **Segundo elemento:** que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación, es decir, que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas

⁵ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 315-IP-2016 de fecha 17 de febrero de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2975 del 17 de marzo de 2017.

⁶ De modo referencial, ver Interpretaciones Prejudiciales números 311-IP-2016 de fecha 14 de diciembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3641 del 17 de mayo de 2019; y, 119-IP-2014 de fecha 15 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2563 del 28 de agosto de 2015.

⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 119-IP-2014 de fecha 15 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2563 del 28 de agosto de 2015.





características y, por tanto, constituiría un producto diferente⁸.

- 3.6. Por su parte, el Artículo 214 de la Decisión 486⁹ establece las características de protección territorial de las Denominaciones de Origen, incluyendo entre ellas las siguientes: el inicio de la protección y los casos de infracción a este derecho concedido¹⁰.
- 3.7. La Denominación de Origen se protege en el país donde es presentada la solicitud a partir de la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la denominación de origen¹¹.
- 3.8. De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación de origen que cree confusión constituye una infracción al derecho de propiedad industrial. Dicho supuesto no solo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto; es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como "género, tipo, imitación", o similares¹².
- 3.9. Sobre la protección de las denominaciones de origen comunitario, el Artículo 218 de la Decisión 486 establece que:

«Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos», y que «Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.»

- 3.10. La declaración oficial de reconocimiento que puede otorgar un país miembro a una denominación de origen de otro país miembro es título

⁸ Ibidem.

⁹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –

«Artículo 214.- La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengán acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.»

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 474-IP-2016 de fecha 16 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial N° 3006 del 26 de abril de 2018.

Ibidem.

¹² Ibidem.





suficiente para que los efectos de su protección se apliquen de la misma manera en el país en que se otorga tal reconocimiento¹³.

- 3.11. Por otro lado, sobre el reconocimiento de las denominaciones de origen extracomunitario para su protección, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 219 de la Decisión 486¹⁴, este Tribunal ha manifestado lo siguiente:

«(...)

El reconocimiento de una denominación de origen de un tercer país (no comunitario), está supeditado a la compatibilidad con el reconocimiento de denominaciones de origen nacionales o comunitarias debidamente reconocidas por el país. En este sentido, si un país andino reconociera una denominación de origen de un tercer país que sea incompatible con el uso exclusivo y derecho de *ius prohibendi* de registro de una denominación de origen andina reconocida en el país, incurriría en incumplimiento de la normativa comunitaria. En el caso de que la denominación de origen andina no esté reconocida en el País Miembro en que se solicita la denominación de origen extracomunitaria, se deberá dar prioridad de reconocimiento a la denominación de origen andina. La Autoridad Nacional Competente que conozca el caso, deberá notificar al País Miembro interesado para que, si éste estima conveniente, ejerza su legítimo derecho.

Cabe precisar que una denominación de origen de un tercer país, sólo podrá ser reconocida, en sus derechos de uso exclusivo y de *ius prohibendi* de registro, cuando haya existido el reconocimiento formal del país, por Convenio en compatibilidad con los derechos protegidos de denominaciones de origen nacionales o comunitarias reconocidas.

(...)»¹⁵

- 3.12. En ese sentido, para que un país miembro otorgue protección a una denominación de origen extracomunitaria deberán cumplirse con los siguientes presupuestos¹⁶:

- (i) Que exista, necesariamente, un convenio del cual el país miembro

¹³ Ver Interpretación Prejudicial N° 119-IP-2014 de fecha 15 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2563 del 28 de agosto de 2015.

¹⁴ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.** –

«Artículo 219.- Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.»

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 76-IP-2007 de fecha 15 de julio de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1557 del 5 de noviembre de 2007.

¹⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 120-IP-2015 de fecha 3 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2578 del 3 de septiembre de 2015.





sea parte;

- (ii) La denominación de origen que se solicita debe haber sido declarada como tal en su país de origen; y,
- (iii) La denominación de origen que se solicita deberá cumplir con los requisitos establecidos para la protección de una denominación de origen en el país miembro, entre ellos, la exigencia del examen de incompatibilidad con los derechos protegidos de las denominaciones de origen. En el caso de que no se dé cumplimiento a estos presupuestos, se estaría aplicando erróneamente la norma comunitaria.

3.13. Los reconocimientos analizados en párrafos anteriores implican la protección de la denominación de origen —comunitaria o extracomunitaria— y, por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el país donde nace el mismo, así como el *ius prohibendi* del registro de la denominación como signo distintivo en su territorio.

3.14. Resulta necesario señalar que para invocar una causal de irregistrabilidad del registro de un signo o una acción de nulidad de una marca, debido a que reproduce, imita o contenga una denominación de origen, se requiere que la expresada denominación de origen se encuentre protegida; es decir, debe estar reconocida por declaración de la autoridad competente.

Indicaciones de procedencia¹⁷

3.15. Entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica.

3.16. En caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los Artículos 221 y 222 de la aludida Decisión 486 que expresan:

«**Artículo 221.**- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o

¹⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 311-IP-2016 de fecha 14 de diciembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3641 del 17 de mayo de 2019.





engañoso con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.»

3.17. Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos:

- (i) Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado.
- (ii) Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y estos.
- (iii) Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.

3.18. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.

Ámbito de protección de una indicación de procedencia¹⁸

3.19. Para que un país miembro otorgue protección a una indicación de procedencia deberá cumplirse con lo señalado en el Artículo 223 de la Decisión 486, que dice:

«Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.»

3.20. Dando aplicación a esta norma, cuando un signo contenga un nombre geográfico deberá indicar al pie de ella, en forma visible y claramente

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 311-IP-2016 de fecha 14 de diciembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3641 del 17 de mayo de 2019.





legible, el lugar de fabricación del producto. De ser una denominación caprichosa o de fantasía, tal exigencia debe también cumplirse.

Irregistrabilidad de un signo por consistir en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique¹⁹

3.21. Como en el proceso interno se alegó que los signos **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (mixto) **LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL** (mixto), **NEW CAMBRIDGE SCHOOL** (mixto) y **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (denominativo) registrados por Colegio Nuevo Cambridge S.A.S. serían irregistrable por contener una indicación geográfica susceptible de inducir a confusión a los consumidores respecto de los servicios que pretende distinguir, resulta pertinente desarrollar el presente tema.

3.22. En caso de que se produzca confusión a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto o servicio, se debe tener en consideración lo previsto en el Literal l) del Artículo 135 de la Decisión 486, que señala lo siguiente:

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

(...)

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

(...).»

3.23. Para que se configure el supuesto enunciado en el Literal l) del Artículo 135 de la Decisión 486, es necesario que concurren los siguientes presupuestos:

- (i) Que el signo solicitado consista en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.
- (ii) Que en su empleo pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usa la marca.

3.24. Finalmente, es preciso tener en cuenta que basta que exista riesgo de inducir a error al público consumidor respecto a la procedencia del producto o servicio para no registrar el signo solicitado.

¹⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 315-IP-2016 de fecha 17 de febrero de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2975 del 17 de marzo de 2017.





3.25. En el caso en análisis se deberá determinar si en efecto los signos **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (mixto) **LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL** (mixto), **NEW CAMBRIDGE SCHOOL** (mixto) y **COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE** (denominativo) registrados por Colegio Nuevo Cambridge S.A.S. consisten en una indicación geográfica nacional o extranjera y si su registro pudiere crear confusión al consumidor, respecto del origen, procedencia, cualidades o características de los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Marcas de fantasía

- 4.1. Como en el proceso interno la sociedad Colegio Nuevo Cambridge S.A.S. sostuvo que el término **CAMBRIDGE** que conforma los signos en conflicto sería de fantasía, es pertinente abordar el tema planteado.
- 4.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.²⁰
- 4.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.
- 4.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos que identifican.

5. Marcas evocativas

- 5.1. Como en el proceso interno, la demandante señaló que la expresión "**CAMBRIDGE**" evocaría el concepto de "enseñanza del idioma inglés" y por lo tanto no se confundiría con una indicación geográfica, resulta pertinente analizar el presente tema.
- 5.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que

²⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 425-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2746 del 8 de junio de 2016.





el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo²¹.

- 5.3. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.²²
- 5.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.²³
- 5.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación “CAMBRIDGE” y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

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 N° 11001032400020180009100, 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada con el voto de los Magistrados Gustavo García Brito, Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 4 de marzo de 2021, conforme consta en el Acta 5-J-TJCA-2021.

²¹ De modo referencial, ver Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2805 del 12 de setiembre de 2016, p. 10.

²² Ibidem.

²³ Ibidem.





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.

