



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

		Pág.
PROCESO 177-IP-2020	Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001319900120145931702 Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de las marcas LOS OLIVOS (mixtas), FUNERALES LOS OLIVOS (mixta) y FIGURATIVA.....	2
PROCESO 184-IP-2020	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo o del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020120030500 Referencia: Acción de nulidad relativa contra el registro del signo EASYFLY (denominativo) por presunto riesgo de confusión con la marca EASYJET (denominativo).....	35
PROCESO 210-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: 11001032400020160027700 Referencia: Irregistrabilidad por falta de distintividad del signo HDMI (denominativo).....	53

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 22 de abril de 2021

Proceso: 210-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: 13-119662

Expediente interno del Consultante: 11001032400020160027700

Referencia: Irregistrabilidad por falta de distintividad del signo **HDMI** (denominativo)

Normas a ser interpretadas: Artículos 135 (Literal f) y 150 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Signos conformados por denominaciones genéricas
2. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones

Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTO

El Oficio N° 2451 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 134, 135 (Literal f) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020160027700; 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

Demandante: HDMI Licensing L.L.C.

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

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que, en el presente caso, no se controvierte la protección del signo HDMI (denominativo) al amparo del Convenio de Washington, sino únicamente lo siguiente:

1. Si el signo **HDMI** (denominativo) solicitado a registro por HDMI Licensing L.L.C. sería o no genérico para los servicios que pretende distinguir.
2. Si la SIC es autónoma para tomar sus decisiones a pesar de que el signo solicitado a registro había sido previamente registrado en otros países.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 (Literal f) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente procede la interpretación de los Artículos 135 (Literal f) y 150, por ser pertinente¹.

No procede la interpretación del Artículo 134 por cuanto no es objeto de la controversia el concepto de marca.

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

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

(...)

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

(...))»

«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.»



D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Signos conformados por denominaciones genéricas.
2. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Signos conformados por denominaciones genéricas

1.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno la demandada argumentó que la marca **HDMI** (denominativo) sería genérica respecto de los servicios que pretende distinguir, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

1.2. 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:

(...)

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

(...))»

1.3. 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.²

1.4. 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.³

² Ibídem.

³ Ibídem.



- 1.5. 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.⁴
 - 1.6. No obstante, si la exclusión de los componentes genéricos 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.⁵
 - 1.7. Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos técnicos, descriptivos o de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.
 - 1.8. El que un término sea genérico 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 técnico, descriptivo o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.
 - 1.9. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos genéricos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos genéricos, 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.
- 2. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones**
- 2.1. Tomando en cuenta que HDMI Licensing L.L.C. ha alegado que el signo solicitado a registro y similares han sido registrados en Estados Unidos de América y en Colombia, y que por esa razón el signo solicitado en el proceso interno debería ser registrable, este Tribunal estima adecuado

⁴ Ibidem.

⁵ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2752 del 11 de julio de 2016.



referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

- 2.2. 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.
- 2.3. 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 decisiones⁶.
- 2.4. 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.
- 2.5. 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 Miembros⁷.
- 2.6. De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro⁸.

⁶ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 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.

⁷ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 71-IP-2007 de fecha 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553 del 15 de octubre de 2007.

⁸ *Ibidem*.



- 2.7. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho 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 al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado⁹.
- 2.8. 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 caso 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 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 solicitado¹⁰.
- 2.9. Asimismo, es pertinente agregar, que 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, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares¹¹.
- 2.10. 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 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 emitidos¹².
- 2.11. 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

⁹ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 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.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Ibidem.

¹² Ibidem



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.

2.12. 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.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N° 11001032400020160027700, 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, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 22 de abril de 2021, conforme consta en el Acta 8-J-TJCA-2021.



Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese a la autoridad 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.

