



### SUMARIO

#### TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 209-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: 11001032400020160027100 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos CAVALIER (mixto) / CAVALIERS (denominativo).....	2
PROCESO 212-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: 11001032400020190029000 Referencia: Solicitud de registro del lema comercial ENERGÍA DISPONIBLE.....	16
PROCESO 219-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: 11001032400020160049400 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos TOJ (mixto) / TOGS (denominativo).....	23

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 7 de diciembre de 2021

**Proceso:** 212-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:** SD2017/00111294

**Expediente interno del consultante:** 11001032400020190029000

**Referencia:** Solicitud de registro del lema comercial **ENERGÍA DISPONIBLE**

**Normas a ser interpretadas:** Literal e) del Artículo 135 y Artículo 175 de la Decisión 486

**Temas objeto de interpretación:**

1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales
2. Irregistrabilidad de signos conformados por denominaciones descriptivas
3. Marcas evocativas

**Magistrado ponente:** Gustavo García Brito

**VISTOS:**

El Oficio N° 2453 de fecha 30 de noviembre de 2020, 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 del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, **Decisión**





486), a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020190029000.

El Auto de fecha 6 de septiembre de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

## A. ANTECEDENTES

### Partes en el proceso interno

**Demandante:** Termobarranquilla S.A. E.S.P.

**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 los asuntos controvertidos son los siguientes:

1. Si procedería el registro del lema comercial **ENERGÍA DISPONIBLE** solicitado por Termobarranquilla S.A. E.S.P.<sup>1</sup>
2. Si el signo solicitado a registro como lema comercial **ENERGÍA DISPONIBLE** sería considerado descriptivo para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. Si el signo solicitado a registro como lema comercial **ENERGÍA DISPONIBLE** tendría capacidad evocativa para identificar los servicios comprendidos en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza.

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486<sup>2</sup>. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

<sup>1</sup> Para distinguir servicios comprendidos en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>2</sup> Decisión 486.

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

(...)

- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...))»





2. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 175 de la Decisión 486<sup>3</sup> con la finalidad de desarrollar el tema del lema comercial, y la aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales.

#### A. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales.
2. Irregistrabilidad de signos conformados por denominaciones descriptivas.
3. Marcas evocativas.

#### B. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

##### 1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales

- 1.1. En el proceso interno, Termobarranquilla S.A. E.S.P. solicitó el registro del lema comercial **ENERGÍA DISPONIBLE**. En tal sentido, corresponde analizar la definición de un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas.
- 1.2. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.
- 1.3. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos<sup>4</sup> ha expresado lo siguiente:

«Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual

<sup>3</sup> Decisión 486.

«Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.»

<sup>4</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales N° 9-IP-2013 de fecha 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2194 del 15 de mayo de 2013; 186-IP-2014 de fecha 10 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2514 del 9 de junio de 2015; y 2-IP-2014 de fecha 30 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2355 del 30 de junio de 2014.





se usará».

1.4. En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente<sup>5</sup>:

- Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486).
- El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486).

1.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

1.6. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad<sup>6</sup>.

## 2. Irregistrabilidad de signos conformados por denominaciones descriptivas

2.1. En el proceso interno, la SIC alegó que el lema comercial solicitado a registro **ENERGÍA DISPONIBLE** estaría conformado por denominaciones descriptivas, por lo que resulta pertinente desarrollar el presente tema.

2.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

2.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone:

<sup>5</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 160-IP-2011 de fecha 14 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial N° 2053 del 22 de mayo de 2012.

<sup>6</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 132-IP-2004 de fecha 1 de diciembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial N° 1146 del 01 de diciembre de 2004.





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

(...)

- e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...).».

2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.<sup>7</sup>

2.5. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos 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.<sup>8</sup>

2.6. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

### 3. Marcas evocativas

3.1. Como en el proceso interno la demandante manifestó que el lema comercial solicitado a registro **ENERGÍA DISPONIBLE** no sería de uso común sino evocativo, resulta pertinente analizar el presente tema.

3.2. 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 el

<sup>7</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 110-IP-2015 de fecha 25 septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2624 del 6 de noviembre de 2015.

<sup>8</sup> 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.





consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo<sup>9</sup>.

- 3.3. 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.<sup>10</sup>
- 3.4. 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.<sup>11</sup>
- 3.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de los términos **ENERGÍA DISPONIBLE** 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 Autoridad consultante al resolver el proceso interno N° **11001032400020190029000**, 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 e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 7 de diciembre de 2021, conforme consta en el Acta 26-J-TJCA-2021.

<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2805 del 13 de septiembre de 2016.

<sup>10</sup> Ibidem.

<sup>11</sup> Ibidem.





**Luis Felipe Aguilar Fejoó**  
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.

