



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 220-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: 110010324000201600522 00 Referencia: Distintividad del signo PEGO PERFECTO (mixto).....	2
PROCESO 221-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: 11001032400020160053800 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre el signo ORO PAN (mixto) y las marcas ORO TRIGO (denominativa) y HAZ DE OROS (mixta y denominativa).....	10
PROCESO 242-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: 110010324000201400196 00 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos AVANZA COOPERATIVA NACIONAL DE AHORRO Y CREDITO (mixta) / FINAVANZA (mixto).....	34

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 22 de abril de 2021

Proceso: 220-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: 15-075167

Expediente interno del Consultante: 110010324000201600522 00

Referencia: Distintividad del signo **PEGO PERFECTO** (mixto)

Normas a ser interpretadas: Artículos 135 Literal b), e) y 172 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca
2. Signos conformados por denominaciones descriptivas
3. Marcas evocativas
4. La nulidad de registro de marca

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio N° 2461 de 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 del Artículo 135 Literales a) y b) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 110010324000201600522 00; y,

El Auto del 10 de diciembre de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Pegatex Artecota S.A.

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

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si el signo solicitado a registro **PEGO PERFECTO** (mixto), es distintivo para ser considerado como marca.
2. Si el signo solicitado a registro **PEGO PERFECTO** (mixto), es descriptivo para proteger productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. Si las palabras PEGANTES CERAMICOS evocan el tipo de producto que protege el signo solicitado.
4. Si el signo registrado **PEGO PERFECTO** (mixto), se encuentra incurso en las causales de nulidad absoluta que contempla la Decisión 486.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales a), b) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, los mismos que se interpretarán por ser

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

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

(...)

b) carezcan de distintividad;

(...).»

«Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese



procedentes, con excepción del Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, por no ser controvertido el concepto de marca, ni los requisitos para su registro.

De oficio se interpretará el Artículo 135 Literal e) de la Decisión 486², por tratarse en el proceso interno respecto de la descriptividad del signo solicitado.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca.
2. Signos conformados por denominaciones descriptivas.
3. Marcas evocativas.
4. La nulidad de registro de marca.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca

- 1.1. En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro como marca del signo **PEGO PERFECTO** (mixto), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente:

«Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(...)
b) carezcan de distintividad;
(...)»

concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.»

2. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

«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; (...))»



- 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.³
- 1.3. La distintividad tiene un doble aspecto:⁴
 - a) **Distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
 - b) **Distintividad extrínseca** o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 1.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.
- 1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad *ab initio*, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.⁵
- 1.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
- 1.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el

³ Ver Interpretación Prejudicial N° 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2579 del 4 de septiembre de 2015.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2726 del 22 de abril de 2016.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2579 del 4 de septiembre de 2015.



mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.

- 1.8. 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

- 1.9. Dentro del proceso interno, se afirmó que el signo solicitado no podría ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca.
- 1.10. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 1.11. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen.
- 1.12. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación.

2. Signos conformados por denominaciones descriptivas

- 2.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso Medplus Group S.A.S., argumentó que **PEGO PERFECTO** (mixto) no son descriptivas, por lo que resulta pertinente desarrollar los alcances del 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 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

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



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

(...))»

- 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.⁶
- 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.⁷
- 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 SIC señaló que las palabras PEGANTES CERAMICOS evocan el tipo de producto que van a proteger con el signo solicitado, 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

⁶ De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2624 del 06 de noviembre de 2015.

⁷ De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2752 del 11 de julio de 2016.



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 deductivo⁸.

- 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.⁹
- 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.¹⁰
- 3.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones « PEGANTES CERAMICOS » y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

4. La nulidad de registro de marca

- 4.1. La demandante solicitó la nulidad de la marca **PEGO PERFECTO** (mixto), por no ser distintiva; en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema.
- 4.2. El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro:
 - La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486.
 - La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en

⁸ 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.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem.



Proceso 220-IP-2020

contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

- 4.3. Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden decretar de oficio por la autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso.
- 4.4. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas, no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro.
- 4.5. De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro de la marca **PEGO PERFECTO** (mixto), incurre en la causal de nulidad absoluta contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, conforme lo dispone el Artículo 172 de la misma norma.

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° **110010324000201600522 00**, 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 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 22 de abril de 2021, conforme consta en el Acta 8-J-TJCA-2021.



Luis Felipe Aguilar Feijóo
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.

