



SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

| | | |
|---------------------|--|----|
| PROCESO 579-IP-2019 | 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: 11001032400020160027900 Referencia: Solicitud de registro del lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES..... | 2 |
| PROCESO 36-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: 11001032400020170029400 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos AINAX (denominativo) / AINEX (denominativo)..... | 11 |
| PROCESO 41-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: 11001032400020090058700 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos NEUROPRON (denominativo) / NEUROBION (denominativo)..... | 23 |

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 25 de agosto de 2021**

Proceso: 579-IP-2019

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: 14-184885

Expediente interno del consultante: 11001032400020160027900

Referencia: Solicitud de registro del lema comercial **CENTRO DE SOLUCIONES**

Normas a ser interpretadas: Literales b) y e) del Artículo 135, Artículos 175 y 179 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. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca
3. Irregistrabilidad de signos conformados por denominaciones descriptivas
4. Marcas evocativas

Magistrado ponente: Gustavo García Brito



**VISTOS:**

El Oficio N° 5458 del 18 de diciembre de 2019, 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 **TJCA**) la Interpretación Prejudicial de los Literales b) y 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° 11001032400020160027900, y;

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

A. ANTECEDENTES**Partes en el proceso interno**

Demandante: Servientrega 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 procedería el registro del lema comercial **CENTRO DE SOLUCIONES** solicitado por Servientrega S.A.¹
2. Si el signo solicitado a registro como lema comercial **CENTRO DE SOLUCIONES** ostentaría distintividad intrínseca respecto de los servicios que pretende distinguir; y, además, para determinar su origen empresarial.
3. Si la denominación **CENTRO DE SOLUCIONES** puede ser considerada descriptiva para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. Si la denominación **CENTRO DE SOLUCIONES** sería evocativa.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales b

Para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.





y e) del Artículo 135 de la Decisión 486². Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 175 y 179 de la Decisión 486³ con la finalidad de desarrollar el tema del lema comercial, y la aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales.
2. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca.
3. Irregistrabilidad de signos conformados por denominaciones descriptivas.
4. Marcas evocativas.

E. 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, Servientrega S.A. solicitó el registro del lema comercial **CENTRO DE SOLUCIONES**. 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

² Decisión 486.

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

(...)

b) carezcan de distintividad;

(...)

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;

(...))»

³ 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.»

«Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.»





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 procesos⁴ 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 se usará».

1.4. En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente⁵:

- 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 perceptibilidad⁶.

⁴ 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.

⁵ 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.

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.





2. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca

2.1. En el proceso interno, la SIC determinó que no corresponde conceder el registro como lema comercial del signo **CENTRO DE SOLUCIONES**, toda vez que el mismo carecería de distintividad intrínseca; 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;
(...)»

2.2. 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.⁷

2.3. La distintividad tiene un doble aspecto:⁸

- 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.

2.4. 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.

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 ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que

⁷

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.

⁸

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.





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.⁹

- 2.6. 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.
- 2.7. 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 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.
- 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. 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.
- 2.10. 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.
- 2.11. 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.

3. Irregistrabilidad de signos conformados por denominaciones descriptivas

- 3.1. En el proceso interno, la SIC alegó que el lema comercial solicitado a registro **CENTRO DE SOLUCIONES** estaría conformado por denominaciones descriptivas, por lo que resulta pertinente desarrollar el presente tema.

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.





- 3.2. 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.
- 3.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 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;
(...)».
- 3.4. 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.¹⁰
- 3.5. 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.¹¹
- 3.6. 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.

¹⁰ 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.

¹¹ 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.





4. Marcas evocativas

- 4.1. En el proceso interno, la demandante señaló que la expresión **CENTRO DE SOLUCIONES** contenida en el lema comercial solicitado a registro, sería evocativa de los servicios que pretende distinguir, lo cual desvirtuaría el carácter descriptivo contenido en el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, fundamento de la resolución emitida por la SIC para la denegación del signo. En atención a ello, resulta pertinente analizar el presente tema.
- 4.2. 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 consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo¹².
- 4.3. 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.¹³
- 4.4. 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.¹⁴
- 4.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones «**CENTRO DE SOLUCIONES**» 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° **11001032400020160027900**, 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.

¹² 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.

¹³ Ibidem.

¹⁴ Ibidem.





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 25 de agosto de 2021, conforme consta en el Acta 19-J-TJCA-2021.

Luis Felipe Aguilar Feljoó
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.

