



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

<b>Proceso 57-IP-2003.-</b>	Interpretación Prejudicial de los artículos 83, literal f) y 87, literal c), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 113, ibídem, en concordancia con los artículos 136, literal e), 172, incisos 1 y 2 y Disposición Transitoria Primera, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Expediente Interno 6781. Actor: WILLIAM ORLANDO MEJIA MORENO. Marca: FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY (Mixta) .....	1
<b>Proceso 60-IP-2003.-</b>	Interpretación Prejudicial del artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: CANAL + SOCIÉTÉ ANONYME. Marca: "CANALSATELLITE". Proceso interno N° 7005 .....	10
<b>Proceso 53-AI-2000.-</b>	Cesación del procedimiento sumario y archivo del expediente .....	16

### PROCESO 57-IP-2003

**Interpretación prejudicial de los artículos 83, literal f) y 87, literal c), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 113, ibídem, en concordancia con los artículos 136, literal e), 172, incisos 1 y 2 y Disposición Transitoria Primera, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Expediente Interno 6781. Actor: WILLIAM ORLANDO MEJIA MORENO. Marca: FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY (Mixta)**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito a los nueve días del mes de julio del año dos mil tres, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec-

ción Primera, por intermedio de la Consejera Ponente, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

#### VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 20 de mayo del año 2003, se ajusta a las dispo-



siciones del artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 4 de junio del año en curso.

## 1. ANTECEDENTES:

### 1.1. Partes.

Comparece como demandante en el proceso interno el señor WILLIAM ORLANDO MEJIA MORENO, para demandar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Se indica además como tercero interesado en las resultas del proceso, a la sociedad FLORISTERÍA JARDÍN OSPINAS Y CIA LTDA.

### 1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda.

Pretende el actor que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 11045 de 29 de mayo de 2000, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concede el registro de la marca FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY (mixta), para distinguir servicios de la clase 42 de la clasificación internacional de Niza <sup>1</sup>.

Señala el actor que el artículo 87, literal c), de la Decisión 344 establece la obligación para el solicitante del registro de una marca de indicar los productos o servicios de la clase en que se solicita el registro, y que en este sentido, si bien es cierto que la sociedad FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY Y OSPINAS Y CIA. LTDA., indicó en su solicitud de registro la clase de servicios que pretende proteger la marca, estos fueron citados de manera incorrecta, toda vez que los servicios de decoración en general son propios de la clase 37 internacional de Niza <sup>2</sup>, y no de la clase 42.

Afirma con fundamento en lo anterior que la Superintendencia de Industria y Comercio en su

análisis de forma no advirtió la falta de correspondencia entre los servicios citados por el peticionario y los que técnicamente prescribe la clasificación internacional de Niza, registrando la marca en una clasificación incorrecta.

Argumenta, además, que la denominación "FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY" tiene elementos que de conformidad con lo preceptuado por el literal f), del artículo 83 de la Decisión 344, prohíben el registro de la misma, toda vez que contiene un elemento figurativo compuesto por una forma geométrica circular, uno genérico o de uso común, explicativo o complementario, constituido por la expresión FLORISTERÍA JARDÍN y un elemento denominativo constituido por la expresión KENNEDY.

Hace referencia a que la expresión KENNEDY no puede ser parte del signo, puesto que es reconocida históricamente y por la generalidad del público colombiano como correspondiente al apellido del Ex Presidente de Estados Unidos, así como de los integrantes de lo que se conoce como el Clan Kennedy. La expresión KENNEDY es el apellido de una o varias personas naturales distintas del peticionario e identificadas por la generalidad del público como personas distintas de éste por lo cual no puede ser registrada como marca.

### 1.3. Contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio presenta escrito de contestación para oponerse a las pretensiones del demandante, sosteniendo que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente administrativo N° 99.216195, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca **FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la nomenclatura vigente, se concluye en forma clara que la actuación se ajustó al trámite previsto en materia marcaría, garantizándosele a la actora el debido proceso y el derecho de defensa.

Sobre la registrabilidad de la marca "**FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY**" para distinguir servicios comprendidos en la clase internacional 42, señala que efectuado el examen comparativo para decidir sobre el registro de la misma, se concluye que si bien en ésta se indica el apellido KENNEDY, ello no le resta la suficiente distintividad que posee para distinguir los servi-

<sup>1</sup> **CLASE 42 (7ª edición):** Restauración; alimentación; hospedaje temporal; cuidados médicos de higiene y belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación para ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases.

<sup>2</sup> **CLASE 37 (7ª edición):** Construcción; reparación; servicios de instalación.



cios de la clase 42 que pretende amparar en el ámbito comercial.

Agrega que teniéndose en cuenta que la marca mixta “**FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY**” está acompañada de la figura de una orquídea, distinguiendo productos de la nomenclatura vigente, tales como elaboración de arreglos florales en diferentes bases y con todo tipo de flores, así mismo servicio de decoración de recintos, vehículos para llevar novias, etc., resulta claro que los consumidores en general recibirán estos servicios sin confundirlos en relación con el origen de los bienes, o sobre los empresarios que los producen.

Señala que no le asiste razón a la parte demandante cuando afirma que los servicios indicados en la solicitud de registro por la sociedad FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY OSPINAS Y CIA LTDA., correspondían a la clase 37 y no a la 42, habida cuenta de que la clase N° 37 distingue principalmente los servicios prestados por empresarios o maestros de obra en la construcción, reparación o reconstrucción de objetos a su estado primitivo.

Destaca así mismo, el hecho según el cual la expresión “FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY” hace parte de la denominación o razón social de la sociedad FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY OSPINAS CIA. LTDA, solicitante del registro de la marca en cuestión.

Cuestiona, finalmente, con fundamento en jurisprudencia del Tribunal Comunitario, la capacidad del demandante para fungir como tal, dado que “*quien tiene el derecho de invocar la protección de su nombre o apellido es su titular*”.

## 2. CONSIDERANDO:

### 2.1. Competencia del Tribunal.

El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establecen los artículos 32 a 36 del Tratado de Creación del Organismo y 121 a 128 de su Estatuto.

### 2.2. Normas a ser interpretadas.

Se interpretarán las normas mencionadas por el consultante, esto es, los artículos 83, literal f),

y 87 literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio interpretará el Tribunal, por considerarlos pertinentes, los artículos 81 y 113 de la misma Decisión, en concordancia con los artículos 136, literal e), 172, incisos 1 y 2 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

#### **Decisión 344.**

**“Artículo 81.-** *Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.*

*“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.*

**“Artículo 83.-** *Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:*

(...)

**f)** *Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente.*

**“Artículo 87.-** *La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:*

(...)

**c)** *“La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de marca”.*

**“Artículo 113.-** *La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de*



parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: ...”

**Decisión 486:**

**“Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

d) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueren declarados sus herederos.

**“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 concedido en contravención de 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 hubiere efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

**“DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.-** Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

“En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

“Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Procederá el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas comunitarias referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos pertinentes: Normativa aplicable; requisitos legales para el registro de la marca; utilización de nombres propios, apellidos, seudónimos, etc.; requisitos que deben presentarse con la solicitud de registro y especialidad de la marca; y legitimación para la acción de nulidad de una marca.

### **2.3. Aplicación de la Ley en el Tiempo y Tránsito de Legislación Comunitaria en materia de propiedad industrial.**

La Resolución N° 11045 cuya nulidad se pide, tiene fecha de 29 de mayo de 2000, es decir, fue proferida estando en vigencia la Decisión 344. En tal virtud, las normas del ordenamiento jurídico comunitario aplicables al caso que se examina son, en general, las contenidas en dicho cuerpo legal. Ello resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo e irretroactividad de la ley, sino además, de las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 486, subrogatoria de la 344. En efecto, se dispone en la referida norma que: “*Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior, a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión*”, de donde es posible deducir que, en principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas reguladas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución.



#### 2.4. Requisitos legales para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (artículo 81, Decisión 344).

La norma comunitaria plasmada en el artículo 81 de la Decisión 344, señala los requisitos que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca. Ellos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

La **perceptibilidad** es la característica que permite al consumidor apreciar los productos o servicios identificados por el signo. Hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son el único vehículo para que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. En este sentido, la perceptibilidad encierra la idea de que un signo pueda ser aprehendido o captado por medio de alguno de los sentidos y asimilado por la inteligencia.

La **distintividad** se refiere a la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros e implica que el signo sea individual o singular, diferenciándose de cualquier otro. Por tanto el signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir unos productos o servicios iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no es distintivo e incumple una de las funciones esenciales de la marca.

Finalmente la **susceptibilidad de representación** se refiere a la característica del signo como medio apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto y en este sentido el signo tiene que estar representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite, y además, para que pueda ser procesado, publicado y conservado en sus archivos por las competentes oficinas de registro.

Como consecuencia de lo anterior, el artículo 82 de la Decisión citada, prohíbe el registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

#### 2.5. Utilización de nombres propios, apellidos, seudónimos, etc. Legitimación para la interposición de la acción de nulidad de una marca.

Según lo regula el literal f) del artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables los signos que consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente.

La citada disposición que sólo opera respecto del nombre de personas naturales, no siendo aplicable en relación con el de las personas jurídicas, morales o ficticias, permite advertir, en sintonía con la Doctrina y la Jurisprudencia, que no es registrable como marca el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos.

El tratadista Jorge OTAMENDI ha manifestado a este respecto que la protección del nombre propio, es predicable tan sólo con relación a las personas naturales o físicas, manifestando que: *“Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona. El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como ‘Lindbergh, Reuteman o Vilas’, no son comparables a ‘Pérez, González o Díaz’. En una palabra nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca ‘Churchill’ dijo: ‘Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha*



*dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia”<sup>3</sup>.*

Es de destacar que la doctrina y la jurisprudencia han señalado con fundamento en la causal de irregistrabilidad que se analiza, contemplada en el literal f) del artículo 83 de la Decisión 344, que quienes tienen la posibilidad de invocar la protección por la utilización inconsulta de su nombre, apellido, seudónimo, etc. son precisamente los titulares del nombre o sus herederos. Y, en consonancia con este criterio, la referida disposición exceptúa del impedimento de registro, al signo que, consistente en el nombre de una persona distinta del solicitante, acredite el consentimiento dado por parte de la persona titular del nombre propio o por sus herederos.

Ahora bien, a los efectos de lograr una interpretación armónica de las normas comunitarias aplicables que le permita al Juez Consultante proferir una sentencia que considere tanto los principios procesales como los de orden sustancial que regentan el derecho comunitario, y toda vez que, como ya se dijo, la normativa aplicable al caso concreto, de manera general está contenida en la Decisión 344, pero de manera excepcional, por disponerlo así en forma expresa la Decisión 486 pudiera requerir la aplicación, bien en el orden sustantivo y por supuesto, en el procesal, de disposiciones contenidas en esta última normativa, se hace imprescindible concordar, de una parte, la interpretación del literal f) del artículo 83, de la Decisión 344, con la disposición que lo sustituye en la Decisión 486, el literal e) del artículo 136; y, de otra, las normas que en ésta y aquella regulan, de manera general y de manera específica en cuanto al registro de nombres propios de personas, lo concerniente a la legitimación procesal activa para el ejercicio de la acción de nulidad de un registro de marca.

En este orden de ideas el Tribunal ha sostenido que las prohibiciones del artículo 83 de la Decisión 344, buscan precautar el interés y los derechos válidamente otorgados a favor de terceros, siendo, por tanto consecuente con ello que en el artículo 113 *ibídem* se disponga que la

titularidad de la acción de nulidad de un registro se radique en **“parte interesada”**. En efecto, el inciso primero del artículo 83 comentado establece la irregistrabilidad de los signos que presenten algunos de los impedimentos que allí se enlistan cuando se den *“en relación con derechos de terceros”*.

Similar teleología inspira las causales del artículo 136 de la Decisión 486 cuando establece la imposibilidad de registrar como marca los signos que se encuadren en alguna de ellas cuando **“cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero...”**.

Sobre la causal en referencia, es decir, la utilización como marca de los nombres, apellidos y seudónimos, es preciso anotar, adicionalmente, que a diferencia de lo que ocurría con el literal f) de la Decisión 344, la prohibición prevista en el literal e), artículo 136, de la Decisión 486, no limita su alcance sólo a los nombres de las personas naturales haciendo extensiva la prohibición de registro a las personas jurídicas, pero incluyendo expresamente, como elemento adicional y subjetivo para que se configure el impedimento, el que la utilización del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura como marca, **“...afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o de las personas naturales...”**

Como quiera que de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente, en particular el escrito de demanda, se desprende que ésta fue presentada el 18 de enero de 2001, es decir, en vigencia de la Decisión 486, ella deberá tramitarse con arreglo a las disposiciones de esta normativa. Empero el asunto debe ser analizado a mayor profundidad en la medida en que el artículo 172 de la Decisión 486 introduce sensibles modificaciones a la 344 en lo relativo a la legitimación activa en la acción de nulidad y en cuanto a las causales para decretarla.

El Tribunal al interpretar el artículo 113 de la Decisión 344 ha sostenido que la acción de nulidad del registro de una marca sólo puede ser adelantada, en el caso de los particulares, a instancia de **“parte interesada”**, es decir, que el accionante debe tener un interés jurídicamente protegido, cuya vulneración le hubiera afectado de manera particular. La jurisprudencia de este organismo enseña que:

<sup>3</sup> OTAMENDI, Jorge. **DERECHO DE MARCAS**, editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Cuarta Edición 2002. página 96.



*“En definitiva, para poder obtener la nulidad de un acto administrativo concesorio del registro, cuando es solicitada por un particular, éste debe demostrar previamente su interés legitimador, fundamento de la acción intentada; sin que pueda, por tanto, interpretarse la norma contenida en el artículo 113 de la Decisión 344 en el sentido de que los particulares tengan la posibilidad de intentar la acción de nulidad en defensa de un exclusivo interés general o público o de resguardar la pura legalidad de la norma jurídica.*

*“De lo mencionado hasta aquí se concluye que, antes de decidir sobre lo principal, la autoridad nacional competente debe calificar la calidad de “parte interesada” cuando la petición de nulidad provenga de un particular. Este, en todo caso, no podrá aducir la existencia de un simple interés en defensa de la legalidad del acto administrativo de concesión del registro”...<sup>4</sup>*

Adicionalmente se le atribuyen a la acción de nulidad regulada por el subrogado artículo 113 de la Decisión 344, las siguientes características:

- Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible.
- El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna pero en todo caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas.
- La competencia para el conocimiento de estas acciones se defiende a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la disposición final Única, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de “**Autoridad Nacional Competente**”; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional.
- Por último, el artículo 113 consagra cuatro causales taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas,

se adelante la acción de nulidad de un registro marcario.

Frente a tales características de la acción de nulidad es claro que el legislador comunitario ha pretendido en la Decisión 486 (artículo 172), ampliar, entre otras cuestiones, la legitimación activa para su ejercicio, modificando la condición de interesado legítimo exigida para la interposición de la acción al establecer que “*la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135*”.

También, a diferencia de lo establecido en la Decisión 344, el artículo 172 de la Decisión 486, distingue entre **nulidad absoluta** y **nulidad relativa**, condicionando la declaración de la primera a la ocurrencia de las causales previstas en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la misma Decisión; y vinculando la segunda con los impedimentos de registro contemplados en el artículo 136 o cuando el registro se hubiere otorgado de mala fe. Para ambos casos, la norma hace referencia a “**cualquier persona**” como titular de la acción correspondiente pero las diferencias en cuanto al término para interponerlas, toda vez que la dirigida a obtener la nulidad absoluta no tiene caducidad, en tanto que la encaminada a lograr la nulidad relativa caduca a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.

Las anotadas diferencias permiten al Tribunal, al realizar una interpretación armónica de las normas aplicables, reiterar su criterio de que los motivos que impiden el registro como marca de los signos que se encuentren incursos en las causales del artículo 83 de la Decisión 344 (o del 136 de la 486, en su caso) derivan del daño o afectación que el otorgamiento del registro traería al interés particular y concreto de una persona determinada, siendo por tanto de su arbitrio evaluar la ocurrencia del daño real o potencialmente irrogado para proceder a impedir el registro o adelantar las acciones tendientes a su cancelación o anulación. En este orden de ideas, la titularidad de la acción de nulidad, cuando se funde en las causales de irregistrabilidad contempladas en las normas citadas, corresponderá a la persona afectada real o potencialmente con el registro.

<sup>4</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 11-IP-2001, sentencia de 19 de mayo de 1999. G.O.A.C N° 553 de 7 de abril de 2000.



Corresponde entonces al Juez Consultante de acuerdo con los elementos fácticos y probatorios que obran en el proceso, definir, en primer lugar, si efectivamente la utilización de la expresión "KENNEDY" dentro del conjunto de tipo mixto objeto de registro como marca, afecta la identidad o prestigio de una persona natural o jurídica distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, teniendo presente, además, que dicha marca fue registrada a favor de la persona moral denominada FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY OSPINAS Y CIA. LTDA. Y, en segundo lugar determinar, para efectos de la legitimación activa de quien invoca la nulidad, el interés que le asiste para tal fin.

## **2.6. Requisitos para la solicitud de registro y especialidad de la marca.**

El artículo 87 de la Decisión 344 señala las formalidades que debe contener una solicitud de registro de marca, estableciendo en su literal c) la obligación del peticionario de indicar con claridad los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro.

Este requisito se refiere a la necesidad de identificar la marca con la clase de productos o servicios que pretende proteger de acuerdo a la clase de la Nomenclatura Internacional de Niza en la versión que se encuentre vigente; sistema de clasificación éste que los Países Miembros están comprometidos a aplicar con sus actualizaciones y modificaciones.

El Juez consultante deberá analizar si se cumplió o no con estos requisitos para que se pueda concluir si el acto administrativo por el que se concede el registro de la marca, adolece de los vicios que se le atribuyen. En especial deberá verificar si la clase en la cual se solicitó y otorgó el registro de la marca se acomoda a los bienes o servicios que el signo pretende proteger.

De conformidad con la regla de especialidad se requiere que la marca confiera derechos sólo en relación con los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección en relación con los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una

marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios de clases diferentes.

Es pertinente resaltar que en desarrollo del principio de la especialidad, el Sistema Internacional de Clasificación de Niza, ha producido distintas revisiones a la nomenclatura, la cual comprende un listado de clases y una lista alfabética de los productos y servicios a ser denominados por las marcas. Desde cuando entró en vigor el Arreglo de Niza (15 de junio de 1957) se han producido ocho ediciones que contienen modificaciones tendientes a reclasificar los bienes y servicios entre las diferentes clases, así como adicionar nuevas categorías.

Conviene puntualizar que la edición hoy vigente es la octava, que empezó a regir para todas las solicitudes de marcas presentadas a partir del 2 de enero de 2002, reestructurando entre otros aspectos, la clase 42, referente a la categoría de servicios, y creando para esta categoría, tres nuevas clases, 43, 44 y 45, sustituyendo la séptima edición que estuvo vigente entre los años de 1997 y 2001, aplicable al caso de autos.

Por tanto, el Juez o la autoridad nacional competente, debe verificar si los productos o servicios que pretende proteger la marca corresponden exactamente a la clase que ella busca identificar, para lo cual deberá tomar en consideración necesariamente la edición vigente de la clasificación internacional de Niza al momento de realizarse la solicitud de registro.

Con fundamento en las consideraciones anteriores,

## **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

### **CONCLUYE:**

1. Para que un signo pueda acceder al registro como marca se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse, así mismo que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los ar-



títulos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. Es necesario que el Juez consultante, identifique y precise con total claridad el producto o servicio para el cual se pretende el registro de la marca y si el mismo la hace suficientemente distintiva; debe además concluir si efectivamente los productos o servicios concretos a que el signo se refiere, constituyen la dimensión real y objetiva de la marca.
3. De conformidad con el artículo 83, literal f, de la Decisión 344 no son registrables los nombres completos, ni el apellido, ni el seudónimo, ni la firma, ni tampoco la caricatura o el retrato de personas naturales distintas del peticionario o, que sean identificadas por la generalidad del público como distintas a él, salvo que medie su consentimiento o el de sus herederos. La titularidad de los derechos para oponerse al registro o para solicitar su anulación en caso de que se haya producido, se radica en cabeza de las personas naturales portadoras del nombre propio protegido o del apellido, o dueñas del seudónimo o de la firma o sujetos de la caricatura o del retrato. Puede radicarse también en cabeza de sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente.
4. De conformidad con la regla de especialidad en materia de marcas, en el examen de registrabilidad que efectúe la autoridad competente consultante, de los documentos que acompañan la solicitud de registro, debe verificar si los productos o servicios que pretende proteger la marca corresponden exactamente a la clase que pretende identificar, para lo cual deberá tomar en consideración necesariamente la edición vigente de la clasificación internacional de Niza al momento de realizarse la solicitud de registro marcario.
5. El artículo 113 de la Decisión 344, condiciona el ejercicio de la acción de nulidad de un registro de marca a la demostración del interés del demandante; en tanto que de conformidad con los incisos 1° y 2° del artículo 172 de la Decisión 486, la legitimación activa para el ejercicio de dicha acción se le ha atribuido a cualquier persona, pero

distinguiendo entre causales de nulidad absoluta y causales de nulidad relativa. La acción para obtener la declaración de nulidad relativa del registro, según lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486, prescribe en cinco años contados desde la fecha de concesión y las causales para decretarla, contenidas en el artículo 136 ibidem, se erigen sobre la base de que el uso del signo "afectara indebidamente un derecho de tercero", por lo que una interpretación sistemática de la normatividad comunitaria lleva a concluir que la acción que persiga la nulidad relativa de un registro, fundada en las causales del artículo 136 de la Decisión 486, exige la demostración de que el accionante tiene un interés legítimo tutelado por cualesquiera de las referidas causales.

6. En principio, la norma comunitaria de carácter sustantivo no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas reguladas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución; en tanto que para el caso de procedimientos en trámite, la nueva norma regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el respectivo fallo en el proceso No. 6781, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera  
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO



Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

## PROCESO 60-IP-2003

**Interpretación prejudicial del artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: CANAL + SOCIÉTÉ ANONYME. Marca: "CANALSATELLITE". Proceso interno N° 7005.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,** Quito a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil tres.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Manuel S. Urueta Ayola.

### VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 18 de junio del año 2003 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 9 de julio del año 2003.

### 1. ANTECEDENTES:

#### 1.1 Partes

Actúa como demandante la firma CANAL+SOCIÉTÉ ANONYME, siendo demandado el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia.

#### 1.2 Actos demandados

La interpretación se plantea en razón de que la firma CANAL+SOCIÉTÉ ANONYME demanda

ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

- N° 8966, de 12 de mayo de 1995, mediante la cual la mencionada Superintendencia negó el registro para la denominación "CANALSATELLITE (Etiqueta)" como marca, solicitado por la sociedad CANAL + SOCIÉTÉ ANONYME para amparar productos de la Clase Internacional 41, por considerar que ha incurrido en la causal de irregistrabilidad establecida por el artículo 82 literal d) de la Decisión 344.
- N° 25495, de 30 de septiembre de 1997, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior; y,
- N° 27090, de 27 de octubre del 2000, por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto y se reafirma lo decidido en la Resolución N° 8966.

Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia, conceda el registro de la marca solicitada, otorgándole un número de certificado.

#### 1.3 Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo



Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

#### a) Los hechos

- El 28 de diciembre de 1994, la firma CANAL+SOCIÉTÉ ANONYME presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener el registro de la denominación "CANALSATELLITE" (Etiqueta) como marca, para amparar productos de la clase N° 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
- El extracto de la solicitud, a la cual le correspondió el número de trámite 94.058.725, fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 412, de 30 de enero de 1995, luego de lo cual no fueron presentadas observaciones por parte de terceros.
- El 12 de mayo de 1995, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 8966, por medio de la cual negó el registro de la denominación solicitada, argumentando que el signo "consiste exclusivamente en una indicación que puede servir al comercio para describir las características de los servicios para los cuales ha de usarse".
- El 31 de mayo de 1995, la sociedad CANAL+SOCIÉTÉ ANONYME interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida.
- El 30 de septiembre de 1997 fue resuelto el recurso de reposición propuesto, por medio de Resolución N° 25495 que confirmó la N° 8966, en todas sus partes.
- El 27 de octubre del 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad expidió la Resolución N° 27090 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó también la resolución impugnada en todas sus partes.

#### b) Escrito de demanda

La sociedad CANAL+SOCIÉTÉ ANONYME, por medio de Apoderada manifiesta, que presentó ante la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitud de registro

como marca para la denominación "CANALSATELLITE (Etiqueta)", destinada a amparar productos comprendidos en la Clase Internacional 41.

Entre los fundamentos de derecho expresa la actora, que ha sido violado el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 por indebida aplicación, señalando que "el error de la administración consistió en concluir que la marca mixta solicitada a registro por parte de mi representada consiste **exclusivamente** 'en una indicación que se usa en el comercio para describir las características de los servicios para los cuales ha de usarse', tal y como se afirma en la resolución N° 8966 del 12 de mayo de 1995 que fue recurrida".

Argumenta que la marca solicitada para registro "está compuesta de elementos nominativos y gráficos y por lo tanto no podrá predicarse que consiste en una marca exclusivamente descriptiva."

Destaca, adicionalmente, que "al observar la marca en su conjunto, vemos que se trata de un signo de fantasía, y más específicamente, de aquellos que la doctrina ha denominado evocativos por evocar o sugerir de alguna forma la naturaleza de los productos o servicios que distinguen, sin constituir en sí mismas expresiones genéricas, ni mucho menos descriptivas."

Finalmente concluye que "...si la marca solicitada es la combinación de elementos denominativos y figurativos y que estos elementos tanto denominativos como figurativos son originales y distintivos, no podrá denegarse el registro de la marca...".

Hace referencia a jurisprudencia sentada por este Tribunal en procesos como el 12-IP-95, 18-IP-95 y 5-IP-97.

#### c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda incoada, sostiene la legalidad de los actos administrativos acusados, pues expresa que "no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias"; solicita también, no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación por carecer de apoyo jurídico y de sustento de derecho para que prosperen.



Aduce que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Manifiesta que el signo cuyo registro ha sido solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad determinada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, que prohíbe el registro de un signo que "...describe el tipo de servicios que ampara, puesto que no existe en la marca en comento elemento que aporte distintividad que la haga susceptible de registro marcario, habida cuenta que esta expresión señala una de las características de los servicios de la clase 41."

En apoyo de sus argumentaciones, cita jurisprudencia sentada por este Tribunal de los procesos 22-IP-96, 23-IP-2000 y 26-IP-2000.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

#### CONSIDERANDO:

##### 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretación prejudicial requerida ha sido formulada con base al artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pedido que se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por dicho artículo, razón por la cual este Organismo procede a atender el requerimiento oficializado.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

##### 2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio N° 1012, de 7 de abril del 2003, la interpretación prejudicial del artículo 82 literal d) de

la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Tribunal Comunitario procede a atender el requerimiento formulado, considerando conveniente realizar la interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión, al amparo de la facultad establecida por el artículo 34 de su Tratado Constitutivo.

##### 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

En consecuencia de lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

*"Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.*

*"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".*

*"Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:*

*(...)*

*"d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;"*

##### 4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.



### a) Perceptibilidad

Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

### b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos.

### c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, pue-

de darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

## 5. CLASES DE MARCAS

La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas y las marcas arbitrarias.

Las marcas caprichosas o de fantasía, contrariamente, no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

El tratadista Jorge Otamendi considera que la marca de fantasía puede no tener significado alguno aunque puede sugerir alguna idea o concepto; definiéndola como "aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características".<sup>1</sup>

Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como "aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que van a distinguir o mismo de la actividad que desarrolla su titular".

La MARCA GRÁFICA, por su parte, es considerada como un signo visual, toda vez que se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.

Esta clase de marca se encuentra subdividida en *puramente gráfica*, que es la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo

<sup>1</sup> OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abelleo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 29. 1989.



utilizado en calidad de marca; *la figurativa*, que es la marca que evoca en el consumidor un concepto concreto y; un tercer grupo, que es el que genera en el consumidor un concepto al que se llega a través de un proceso de generalización.

La MARCA MIXTA está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

En este tipo de marca, indica la doctrina, siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario, según predominen a primera vista los signos gráficos o los acústicos.

## 6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas.

### Signos descriptivos y genéricos

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos está involucrando en esa excepción al registro, entre otros, a los distintivos que designen la calidad, la especie, la cantidad o, comprendan características usuales del producto a ser protegido por la marca.

El Tribunal a este respecto ha señalado:

“La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.<sup>2</sup>

La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o dis-

tinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos.

Los signos descriptivos son, en consecuencia, aquellos que se refieren exclusivamente a la cualidad que esencial o primordialmente señala el nombre del producto o del servicio de que se trate.

Respecto de esta clase de signos el Tribunal ha manifestado adicionalmente:

“Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente.

“La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189 de 15 de septiembre de 1995).

“Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.”<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Proceso N° 7-IP-95. Sentencia de 7 de agosto de 1995. Caso “COMODISIMOS”. En G.O.A.C. N° 189, de 15 de septiembre de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>3</sup> Proceso 22-IP-96, marca: Expomujer. G.O. N° 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. TOMO V. Pág. 358. 1996.



### Signos evocativos

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, expresó este Tribunal en sentencia anterior que:

“Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio.”<sup>4</sup>

Con base en estos fundamentos,

### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

#### CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
2. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican, exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.
3. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 7005, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

<sup>4</sup> **Proceso 50-IP-2003**, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera  
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

## PROCESO 53-AI-2000

### SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** Quito, dieciséis de julio del año dos mil tres.

#### VISTOS:

El auto emitido el 14 de mayo del 2003, por medio del cual el Tribunal resolvió disponer que la República de Colombia remita al Organismo el Reglamento General de la Ley 788 del 2002, concediéndole a tal fin el término de quince días;

La comunicación recibida el 30 de mayo del mismo año, a través de la cual, dentro del término fijado en el auto antes referido, la señora Viceministra de Comercio Exterior del mencionado País Miembro manifiesta, en lo principal, que "...el artículo 30 de la Ley 788 de 2002 derogó el parágrafo primero del artículo 424 del Estatuto Tributario y en consecuencia, el Decreto 2263 de 2001 que lo reglamentaba y que era el único vigente al momento de la expedición de la reforma tributaria, quedó tácitamente derogado, por ausencia de materia a reglamentar"; sosteniendo, adicionalmente, que acerca de la disposición contenida por el auto de 14 de mayo del 2003, precisa que la Ley 788 "...no cuenta con un reglamento general, sino que, por el contrario, en desarrollo de la misma han sido expedidos, hasta la fecha, ocho decretos regla-

mentarios que versan sobre diferentes materias...", cuyo detalle se incluye en la aludida comunicación;

El oficio VREI-DGIN-DCA/207/2003, recibido en este Tribunal el 24 de junio del 2003, por el cual el señor Viceministro de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Bolivia, respecto del auto de 14 de mayo del 2003 manifiesta que su Despacho "...estará atento a las determinaciones que ese alto Tribunal vaya a adoptar en el referido proceso"; y,

Lo determinado en el artículo 116 del Estatuto del Tribunal.

#### CONSIDERANDO:

Que la información proporcionada por la República de Colombia, así como las explicaciones y precisiones realizadas por medio de la nota recibida el 30 de mayo del 2003, le permiten al Organo Jurisdiccional Comunitario concluir, que han desaparecido las presunciones en principio constituidas, acerca del incumplimiento de la sentencia emitida el 24 de abril del 2002 en el proceso 53-AI-2000;

Que los demás Países Miembros a los cuales fuera también comunicado el auto de 14 de



mayo del 2003, no se han manifestado respecto del incumplimiento del aludido fallo; y

Que la Secretaría General de la Comunidad Andina, por medio de comunicación SG-C/0.5/672/2003, recibida el 14 de abril del 2003, manifestó, por su parte, que con base en la información que dispone, en opinión de ese Órgano Comunitario "...no existen pruebas o indicios que hagan presumir que la República de Colombia, una vez adoptada la Ley 788 de 2002, se mantenga en situación de incumplimiento de la sentencia emitida el 24 de abril de 2002."

**DECIDE:**

Determinar la cesación del procedimiento sumario iniciado por medio de auto de 28 de agosto del año 2002, tendiente a verificar el acatamiento de la sentencia proferida dentro del PROCESO 53-AI-2000 y, disponer el archivo del ex-

pediente conformado con tal fin, al tenor de lo establecido por el artículo 116 del Estatuto del Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

**NOTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**

Rubén Herdoíza Mera  
PRESIDENTE

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** *El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-*

*Eduardo Almeida Jaramillo*  
SECRETARIO





