



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de agosto de 2021

Proceso: 233-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: 12-53564

Expediente interno del Consultante: 11001032400020150004900

Referencia: Nulidad del signo **OLEOCLARO** (denominativo)

Norma a ser interpretadas: Artículo 135 Literal i) de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Irregistrabilidad de signos engañosos
2. Marcas evocativas
3. Signos conformados por denominaciones descriptivas

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS:

El Oficio N° 2506 del 4 de diciembre de 2020, recibido vía correo electrónico el 7 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal i) de la Decisión 486



de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020150004900; y,

El Auto del 21 de mayo de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: FRANKLIN EDUARDO USECHE LÓPEZ

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO –SIC– DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Tercero Interesado: QBCO S.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si el signo **OLEOCLARO** (denominativo) registrado por la sociedad QBCO S.A., es o no engañoso.
2. Si el signo **OLEOCLARO** (denominativo) evocaría el concepto de un aceite puro y claro.
3. Si el signo **OLEOCLARO** (denominativo) es descriptivo respecto a los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación de Niza.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, procede la interpretación por ser pertinente.

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

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

puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;



D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos engañosos.
2. Marcas evocativas.
3. Signos conformados por denominaciones descriptivas.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos engañosos

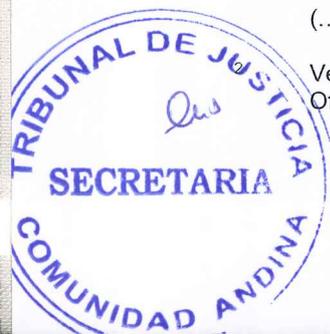
- 1.1. Dado que en el proceso interno se alegó que el registro del signo **OLEOCLARO** (denominativo), viola lo dispuesto en el Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a la interpretación de lo establecido en dicha norma.
- 1.2. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.
- 1.3. El Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone:

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

 - i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
(...)»
- 1.4. Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado.²
- 1.5. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su

(...)»

Ver Interpretación Prejudicial N° 120-IP-2015 de fecha 3 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2578 del 3 de setiembre de 2015.



empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.³

- 1.6. En el presente caso se deberá determinar si el signo **OLEOCLARO** (denominativo) podría o no generar engaño en cuanto las características y propiedades de los productos que identifica.

2. Marcas evocativas

- 2.1. Como en el proceso interno, la demandante señaló que el signo **OLEOCLARO** (denominativo) evocaría el concepto de un aceite absolutamente puro y claro, resulta pertinente analizar el presente tema.
- 2.2. 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 deductivo⁴.
- 2.3. 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.⁵
- 2.4. 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.⁶

³ Ibídem.

⁴ De modo referencial, ver Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2805 del 12 de setiembre de 2016, p. 10.

⁵ Ibídem.

⁶ Ibídem.



2.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo **OLEOCLARO** (denominativo) y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

3. Signos conformados por denominaciones descriptivas

3.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso el demandante argumentó que el signo **OLEOCLARO** (denominativo) contendría denominaciones descriptivas, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

3.2. Los **signos descriptivos** son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su 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, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

3.3. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones denominaciones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas denominaciones descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca.⁷

3.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (denominaciones descriptivas) 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.⁸

3.5. La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento denominaciones descriptivas, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa.

3.6. El que un término sea denominaciones descriptivas para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de

⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3003 del 26 de abril de 2017.

⁸ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2752 del 11 de julio de 2016.

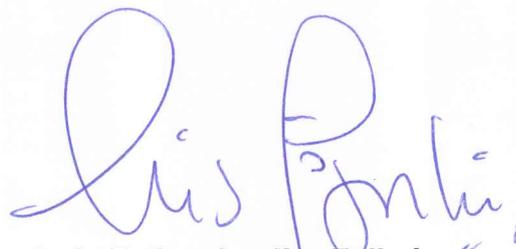


otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es denominaciones descriptivas para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

- 3.7. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos denominaciones descriptivas en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, 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.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N° **11001032400020150004900**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada con el voto de los Magistrados Gustavo García Brito, Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial del 25 de agosto de 2021, conforme consta en el Acta 19-J-TJCA-2021.


Luis Felipe Aguilar Feijóo
SECRETARIO

Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.



PROCESO 233-IP-2020 |