

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Dirección de Signos Distintivos

Ref.: Contestación a la oposición presentada contra la marca mixta "FOGÓN DE LA ABUELA. Condimentos, especias, frutos secos, aderezos y salsas" – Clase 30

Expediente SD2025/0042570

Opositor: Ángel Alberto Cárdenas Alejo

Apoderada: Karen Valencia Sánchez

Solicitante: Industrias Blessed S.A.S.

Yo, MAGDA MILENA HENAO IBARRA, en calidad de representante legal de **INDUSTRIAS BLESSED S.A.S.**, obrando dentro del expediente de la referencia, en ejercicio del derecho de defensa consagrado en el **artículo 29 de la Constitución Política de Colombia** y con fundamento en el marco normativo de la **Decisión 486 de la Comunidad Andina**, en mi condición de solicitante del registro marcario referido, presento **contestación formal a la oposición interpuesta** con base en las siguientes:

I. CONSIDERACIONES FÁCTICAS Y OBJETO DEL ESCRITO

La parte opositora sustenta su solicitud de negación del registro en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, alegando una presunta similitud entre la marca solicitada **"FOGÓN DE LA ABUELA"** y su familia de marcas previamente registradas que incluyen las expresiones "DE LA ABUELA". Argumenta que tal similitud genera riesgo de confusión directa e indirecta respecto de los consumidores y alega semejanza conceptual, fonética, auditiva y visual.

Por medio del presente escrito, se pretende **demostrar la viabilidad del registro**, desvirtuando técnicamente los presupuestos de la oposición con fundamento en el marco jurídico, la práctica administrativa de la SIC y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA).

En esta contestación se demuestra que no se configura riesgo de confusión, que la marca solicitada posee elementos distintivos suficientes, y que la oposición carece de fundamento jurídico y fáctico.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y ANÁLISIS COMPARATIVO

1. Normatividad aplicable

- **Decisión 486 de la CAN**
- Art. 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
 - Art. 134: Requisitos para el registro de una marca
 - Art. 135: Derechos conferidos por la marca
 - Art. 136, literal. a): Prohibición de registrar signos que puedan causar riesgo de confusión o asociación con una marca previamente registrada
- **Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA).**
 - Jurisprudencia del TJCA: (“161-IP-2017”, “46-IP-2000”, “109-IP-2002”) Proceso 30-IP-2013, el TJCA precisó la exigencia de evaluar el signo en su conjunto
- **Concepto SIC 18-162512 de 2018.**

2. Diferencias conceptuales

La marca solicitada "**FOGÓN DE LA ABUELA**" contiene un elemento conceptual **innovador y distintivo**: la palabra "FOGÓN", que evoca la preparación tradicional de alimentos, un elemento con fuerte carga evocativa en la cultura gastronómica colombiana, mientras que las marcas oponentes hacen referencia a productos específicos (natilla, tamales, granos, saladinás). La impresión de conjunto generada por nuestra marca es completamente distinta. Esto **difiere sustancialmente** de expresiones como “CONDIMENTOS Y TAMALES DE LA ABUELA”, “GRANOS DE LA ABUELA” o “NATILLA DE LA ABUELA”, las cuales se refieren directamente a productos concretos.

La jurisprudencia del **TJCA** ha sostenido que la confundibilidad conceptual no puede predicarse de signos que, pese a compartir un componente común genérico (como “DE LA ABUELA”), no generan una misma impresión de conjunto:

Como lo ha señalado el TJCA (Proceso 161-IP-2017):

“La comparación de signos debe hacerse en su conjunto, sin descomponer los signos, y evaluando la impresión global que generan en el consumidor medio”

3. Distintividad gráfica y visual

El signo solicitado es una **marca mixta** que combina denominación y diseño, incluye elementos visuales únicos, el componente gráfico genera una **impresión visual global** diferente. El diseño del fogón, utensilios y composición visual, no se asemeja a las marcas oponentes. Estas características refuerzan la capacidad distintiva del signo y reducen cualquier posibilidad de confusión visual.

En este punto, la doctrina de la SIC ha sido clara al precisar la exigencia de evaluar el signo en su conjunto **Proceso 30-IP-2013**.

“La simple coincidencia en expresiones comunes o genéricas no es suficiente para impedir el registro de un signo cuando existen elementos diferenciadores suficientes en lo visual, fonético y conceptual.”

4. Diferencias fonéticas y auditivas

La estructura fonética “FOGÓN DE LA ABUELA” tiene un ritmo silábico distinto al de “CONDIMENTOS Y TAMALES DE LA ABUELA” o “NATILLA DE LA ABUELA”, generando así una melodía distinta al ser pronunciadas. Esto descarta el riesgo de confusión auditiva.

Las marcas comparadas tienen ritmo, acentuación y entonación distintas. La palabra “FOGÓN” tiene una carga fonética fuerte que la distingue de cualquier otro signo compuesto con “DE LA ABUELA”.

5. Uso de términos genéricos o descriptivos

La expresión “DE LA ABUELA” es de uso común y no es exclusiva del opositor. Se trata de una frase común y evocativa, presente en numerosas marcas del sector alimenticio. De hecho, el TJCA ha reiterado que:

“El registro de un término evocativo o genérico no confiere monopolio sobre dicho término, salvo prueba de notoriedad y distintividad adquirida” Proceso 48-IP-2015.

En el presente caso, no se ha probado la notoriedad de las marcas invocadas ni la distintividad suficiente como para reclamar una exclusividad sobre la frase “DE LA ABUELA”.

Son múltiples las marcas alimenticias que emplean “DE LA ABUELA” en Colombia y Latinoamérica:

En el mercado colombiano existen numerosas marcas con dicha terminación:

- **De la Abuela** (Natilla y buñuelos, Organización Cárdenas S.A.S.), con presencia nacional desde hace +20 años
- **Avena De la Abuela**, producto comercializado con esta denominación

- Galletas de la Abuela
- El Sabor de la Abuela (registrada en otros países latinoamericanos)
- Diversos productos en Carulla, Mercado Libre y tiendas minoristas rotulados “La Abuela” o “De la Abuela” (chocolate, natilla, condimentos).
- Incluso en México existen marcas como “El Sabor de la Abuela” para harinas y natillas

Dicha expresión constituye un elemento evocativo de tradición culinaria familiar, por lo que carece de distintividad per se y no puede ser monopolizada. El Concepto SIC 18-162512 señala:

“Los signos que contengan expresiones descriptivas o genéricas no pueden acceder al registro marcario salvo que presenten elementos adicionales que generen distintividad”. Subrayado de mi autoría.

El Concepto 18-162512 de la SIC establece:

“No se podrán registrar... signos que contengan expresiones descriptivas o genéricas”

Pero esta misma norma acepta que cuando dichos términos forman parte de un signo con **elementos adicionales no descriptivos**, el conjunto puede adquirir distintividad.

El **Manual del Consejo de Estado** lo respalda: si el signo posee elementos gráficos o denominativos que en conjunto generan distintividad extrínseca, puede acceder al registro

6. Principio de coexistencia pacífica

El opositor tiene registradas múltiples marcas con la expresión “DE LA ABUELA”, aplicadas a productos diferentes como natilla, saladinhas, granos y tamales, lo cual demuestra que es posible la convivencia pacífica de marcas con esa expresión cuando existen otros elementos distintivos. Aceptar la coexistencia de estas marcas con nombres distintos demuestra que la propia SIC ha avalado la convivencia de signos similares, siempre que exista diferenciación suficiente. Lo mismo debe aplicarse al signo “FOGÓN DE LA ABUELA”.

III. RESPUESTA A CADA ARGUMENTO DE LA OPOSICIÓN

1. Semejanza conceptual:

El opositor se basa solo en la frase “DE LA ABUELA” y omite “FOGÓN”. Según el artículo 136 (literal. a), la comparación debe hacerse **en su**

conjunto. La inclusión de “FOGÓN” modifica radicalmente el concepto: evoca preparación tradicional hogareña, no un producto específico.

El concepto de fogón (objeto, herramienta de cocina) es completamente distinto al de "natilla", "tamales" o "saladinas". **El signo de nuestra marca evoca preparación tradicional, no un producto concreto.**

2. **Semejanza fonética y auditiva:**

La marca fonética completa es «FO-GÓN DE LA A-BUE-LA», con distinta prosodia y acento, comparado con “NATILLA DE LA ABUELA” o “CONDIMENTOS DE LA ABUELA”.

La diferencia en la acentuación y estructura silábica es suficiente para que el consumidor promedio identifique ambos signos como distintos.

3. **Semejanza visual:**

Es una marca mixta con un símbolo gráfico distintivo (fogón, utensilios, tipografía propia), radicalmente diferente de marcas nominativas como las del opositor.

La marca mixta "FOGÓN DE LA ABUELA" incluye ilustraciones exclusivas que otorgan singularidad visual.

4. **Exclusividad sobre "DE LA ABUELA":**

La expresión no es apropiable en exclusividad. Su uso está generalizado y no se ha acreditado notoriedad de las marcas del opositor.

No hay título de exclusividad sobre esta expresión. Es un elemento común y en el mercado se encuentra en numerosos signos, los cuales coexisten legítimamente: **no existe monopolio**. El opositor, al mismo tiempo, registra múltiples variantes (natilla, tamales, granos), lo cual evidencia la **coexistencia pacífica** avalada por la SIC.

5. **Distintividad del signo completo:**

Conforme al criterio del SIC (Concepto 18-162512) y el Manual del Consejo de Estado, el conjunto “FOGÓN DE LA ABUELA” con su configuración conceptual y gráfica presenta una **distintividad suficiente** para ser registrado.

6. **Riesgo de confusión:** No se cumplen los dos requisitos concurrentes exigidos por el artículo 136 literal. a): no hay similitud relevante entre signos ni conexidad competitiva que produzca confusión.

El consumidor promedio no confundirá una marca que lleva “FOGÓN” ni la asociará con productos concretos del opositor (natilla, tamales) debido a los elementos adicionales y el distintivo gráfico. **No hay riesgo de asociación o confusión.**

IV. CONCLUSIÓN

La oposición presentada carece de fundamentos suficientes para impedir el registro solicitado. No se configura riesgo de confusión ni de asociación en los términos exigidos por la Decisión 486. El signo "FOGÓN DE LA ABUELA" presenta **elementos diferenciadores notables** que le confieren **autonomía conceptual, fonética y visual.**

V. PETICIONES

Con fundamento en lo expuesto, respetuosamente solicito a la Superintendencia de Industria y Comercio:

1. Que se **desestime la oposición** formulada por el señor Ángel Alberto Cárdenas Alejo.
2. Que se **conceda el registro** de la marca mixta "**FOGÓN DE LA ABUELA. Condimentos, especias, frutos secos, aderezos y salsas**" para la clase 30 del nomenclador internacional. dado que cumple todos los requisitos de distintividad y no genera riesgo de confusión.

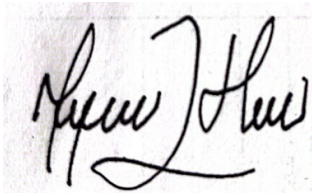
VI. ANEXOS Y REFERENCIAS

- Diseño y descripción del signo solicitado
- Concepto 18-162512 (SIC, 27 julio 2018)
- Procesos 30-IP-2013 (TJCA)
- Procesos 46-IP-2008 (TJCA)
- Pruebas de mercado mostrando múltiples usos de “DE LA ABUELA”

VII. NOTIFICACIONES

Las personales en la Calle 141 # 15 A – 32 Casa 610 Conjunto Residencial
Cerritos Campestre, Pereira - Risaralda

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Magda Henao', is written over a light blue grid background.

MAGDA MILENA HENAO IBARRA
CC. 1.116.438.664





TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 30-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 135 literales e), f) y g); y, de oficio, del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: "TAXI DRIVER" (mixta). Expediente Interno: N° 2006-00254.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 15 de marzo de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio N° 260, de 06 de febrero de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, solicita a este Tribunal, interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno N° 2006-00254.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Partes en el proceso interno:

Demandantes: PELÁEZ HERMANOS S.A.
BATERÍAS WILLARD S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercero interesado: COEXITO S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes:

- La sociedad COEXITO S.A. solicitó el registro del signo **TAXI DRIVER (mixto)** en la Clase 04 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Una vez publicada la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro.
- Mediante Resolución N° 14400, de 23 de junio de 2005, la SIC otorgó a favor de COEXITO S.A. el registro de la marca TAXI DRIVER (mixta) en la Clase 04 de la Clasificación Internacional de Niza.
- El 24 de agosto de 2006, las demandantes PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. presentan demanda de nulidad en contra de la Resolución N° 14400 de 2005, ya que la SIC otorgó indebidamente el registro solicitado.

3. Fundamentos de la demanda:

Las demandantes **PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A.** manifestaron lo siguiente:

- Solicitan la nulidad de la Resolución N° 14400 de 2005, ya que la SIC otorgó indebidamente el registro solicitado.
- Con ocasión de la concesión del registro de dicha marca, COEXITO S.A. ha iniciado una persecución a los comerciantes de baterías y bienes para taxis, a través de acciones judiciales en donde aduciendo que es propietario de la marca, ha logrado que los jueces civiles del circuito de Bogotá dicten medidas cautelares que impiden la fabricación y comercialización de cualquier batería o repuesto para automotor que tenga el signo o la expresión TAXI.
- Alega el artículo 135 de la Decisión 486, sobre los signos descriptivos, genéricos y palabras de uso común.
- El signo solicitado TAXI DRIVER (mixto) se encuentra integrado por una expresión universal y otra inglesa, pero ambas expresiones son del conocimiento común, por lo que no puede alegarse que sean palabras de fantasía.
- El signo solicitado es débil e irregistrable, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

La **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC)** contestó la demanda alegando que:

- Defiende la legalidad del acto administrativo acusado, ya que el signo solicitado fue debidamente otorgado.
- La actora no demuestra de manera fehaciente y contundente que el signo TAXI DRIVER (mixto) forme parte del conocimiento común en el idioma castellano dentro del territorio en donde se va a comercializar el producto.
- La denominación TAXI DRIVER es una expresión en el idioma inglés el cual no es de dominio por la mayoría de la población colombiana y, en este sentido, no evoca para muchos ninguna idea en especial.
- No se vulneran los literales b), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486.

5. Fundamentos de tercero interesado

El tercero interesado **COEXITO S.A.** dio contestación a la demanda de la siguiente manera:

- La marca registrada TAXI DRIVER (mixta) de la Clase 4 fue debidamente otorgada por la SIC, y corresponde a una marca arbitraria, y no de fantasía.
- El concepto que evoca no guarda relación directa ni indirecta con el producto que identifica.
- La denominación TAXI DRIVER no es ni genérica ni descriptiva de los productos a distinguir en la Clase 04.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 inciso 1º literales a), b), c), e), f) y g); y, 135 de la Decisión 486.

Se limitará la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b); además de interpretar los literales e), f) y g) del artículo 135 y, de oficio, del artículo 150 de la Decisión 486.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*

(…)

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;*
- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;*
- g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;*

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional

competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(...).

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LOS SIGNOS MIXTOS.

En el presente caso, la sociedad COEXITO S.A. solicitó el registro del signo **TAXI DRIVER (mixto)** en la Clase 04 de la Clasificación Internacional de Niza.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (...)". Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal señala que: "Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca". (Proceso 92-IP-2004, marca: "UNIVERSIDAD VIRTUAL", publicado en la Gaceta Oficial N° 1121, de 28 de setiembre de 2004).

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres señala que: "(...) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la 'perceptibilidad', porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva" (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos.

- **La susceptibilidad de representación gráfica**, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
- **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 ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación.

Para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que: “(...) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (...) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión 486 en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1333, de 25 de abril de 2006).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), de conformidad con el artículo 134 literales a) y b) de la Decisión 486. La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca solicitada **TAXI DRIVER (mixta)** cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. LOS SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS Y PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL.

En el presente caso, las demandantes PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. manifestaron lo siguiente: “Alega el artículo 135 de la Decisión 486, sobre los signos descriptivos, genéricos y palabras de uso común.” Por ello, resulta pertinente profundizar sobre este tema.

Signos genéricos

El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, MARCA: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. ‘TUBESA S.A.’”, publicado en la Gaceta Oficial N° 917, de 10 de abril de 2003).

Al respecto el Tribunal ha expresado, “(...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001).

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

Sin embargo, al igual que se manifestó en el punto anterior, el signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

Signos descriptivos

En lo que se refiere al signo descriptivo, la jurisprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado que las denominaciones descriptivas, son aquéllas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. El tratadista Fernández Novoa señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irreregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. Sostiene el Tribunal que “El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. De llevarse a cabo, el registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia”.

El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio 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 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial N° 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial N° 189, de 15 de septiembre de 1995).

Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”. (Proceso 92-IP-2004. Caso denominativo: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1121, de 28 de septiembre de 2004).

Palabras de uso común

Al respecto, este Tribunal ha establecido que si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado a registro; tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el examen de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

Marca débil

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que:

“Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”. (Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial N° 1134, de 11 de noviembre de 2004).

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

No obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro.

El titular de una marca débil, al contener ésta una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

3. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO.

En el presente caso, la sociedad COEXITO S.A. solicitó el registro del signo **TAXI DRIVER (mixto)** en la Clase 04 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicho signo se encuentra compuesto por palabras en idioma inglés, es por ello que corresponde abordar el tema de: “Marcas en idioma extranjero”.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: ‘(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común’.

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

4. MARCAS DE FANTASÍA Y MARCAS ARBITRARIAS.

Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.

El tratadista Breuer Moreno las define de la siguiente manera: *“Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”.*

Se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas.

Marcas arbitrarias.

Las marcas denominativas se subdividen en: sugestivas, que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

5. MARCAS EVOCATIVAS.

En el presente caso, el tercero interesado COEXITO S.A. dio contestación a la demanda de la siguiente manera: *“El concepto que evoca no guarda relación directa ni indirecta con el producto que identifica.”* Por ello, resulta pertinente ahondar sobre el siguiente tema.

En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que: *“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”*.

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.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

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, ha expresado este Tribunal 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.

Al respecto se señala en el Proceso 32-IP-2009 que:

“El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, 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. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”.

6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE OFICIO.

En el presente caso, los demandantes PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. presentan demanda de nulidad en contra de la Resolución N° 1440, de 23 de junio de 2005, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó a favor de COEXITO S.A. el registro de la marca TAXI DRIVER (mixta), alegando que la SIC otorgó indebidamente el registro solicitado. Por ello, se estima conveniente abordar el tema de “Examen de irregistrabilidad de oficio, por ser pertinente al presente caso.

El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irreregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irreregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. MARCA: “MONARC-M”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales¹ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

- 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
- 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irreregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.*
- 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irreregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar*

¹ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

un riesgo de confusión o de asociación". (Proceso 180-IP-2006. Marca: "BROCHA MONA", publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.

Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irreregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados, además, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irreregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía.

TERCERO: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

CUARTO: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.

Las marcas arbitrarias, no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

QUINTO: Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

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 fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, 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 copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
PRESIDENTE

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Gustavo García Brito
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.-

Gustavo García Brito
SECRETARIO



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 46-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PAN AMERICAN DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA, S.A.

Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE (Mixta)".

Expediente Interno N° 2004-257.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con intervención realizada por su Consejero Ponente, doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 24 de abril de 2008.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

La parte demandante es: la sociedad PAN AMERICAN DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA, S.A.

La parte demandada la constituye: La Nación Colombiana - Superintendencia de Industria y Comercio.

El tercero interesado en esta causa es: la sociedad PAN AMERICAN ASSISTANCE, INC.

1.2. Actos demandados

La sociedad PAN AMERICAN DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: N° 6250, de 27 de febrero de 2002, y N° 37313 de 30 de diciembre de 2003, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición formulada por la sociedad actora y concedió el registro del signo "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (Mixto), para distinguir servicios de la clase 42, a favor de la sociedad PAN AMERICAN ASSISTANCE, INC.

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

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

- El 7 de marzo de 2001, la sociedad PAN AMERICAN ASSISTANCE, INC. solicitó el registro del signo **"PAN AMERICAN ASSISTANCE"** (Mixto), para distinguir servicios de asistencia de viaje en materia de salud, incluida la asistencia y hospitalización; servicio de pagos de honorarios médicos y odontológicos y servicio de suministro de medicamentos; servicio de terapia de recuperación física; servicio de pago de hoteles por convalecencia; servicio de reembolso de gastos de vuelo demorado o embarque denegado; servicio de asistencia legal incluido el pago de honorarios; servicio de prestación de cauciones en caso de juicio criminal por accidente; comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
- La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 507 de 28 de agosto de 2001.
- El 26 de septiembre de 2001, dentro del término legal, la actora presentó oposición al registro solicitado.
- El 27 de febrero de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia expidió la Resolución N° 6250, por la cual resolvió: Conceder el registro del signo PAN AMERICAN ASSISTANCE (mixto), a favor de PAN AMERICAN ASSISTANCE, INC., por no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
- El 18 de abril de 2002, dentro del término legal, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución N° 6250.
- El 31 de octubre de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 031201, por la cual revocó su decisión inicial, y, en consecuencia, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad actora y negó el registro del signo "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixto) solicitado para amparar servicios de la clase 42.
- PAN AMERICAN ASSISTANCE, INC., interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 031201.
- El 30 de diciembre de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución N° 37313 por la cual revocó, en apelación, la decisión contenida en la Resolución N° 031201, confirmando así la Resolución N° 6250.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad PAN AMERICAN DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones mencionadas.

Indica que el signo "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixto), es idéntico y/o semejante a la marca "PAN AMERICAN" (nominativa) y a las demás marcas de la cual es titular, que contiene la expresión "PAN AMERICAN".

Afirma que "Existe una conexión competitiva entre los servicios (...) en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, que intenta amparar PAN AMERICAN ASSISTANCE, INC. (...) y los servicios de seguros y finanzas amparados por mi mandante con sus marcas".

Observa que “La marca PAN AMERICAN ASSISTANCE (mixta) solicitada carece de distintividad y es irregistrable para los servicios que se pretenden amparar con la misma”.

Agrega que “El signo PAN AMERICAN ASSISTANCE (mixto) (...) está constituido (sic) por la combinación de las palabras PAN, AMERICAN y ASSISTANCE, siendo esta última palabra un término genérico de los servicios de asistencia que se pretenden amparar con la misma”, y que, por lo tanto, no agrega nada de distinción al signo solicitado.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

Señala que “Si bien del análisis de las marcas en conflicto se establece que coinciden en la expresión ‘PAN AMERICAN’, esta coincidencia no es determinante a efectos de establecer la irregistrabilidad del signo solicitado, pues deben tenerse en cuenta también los criterios para determinar si existe relación entre los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca”.

Observa que “de los servicios que distinguen las marca (sic) en debate, se concluye que los servicios de la clase 36 y los servicios de la clase 42 antes sindicados, no existe relación, ya que se trata de servicios de naturaleza distinta, pues de una parte los servicios de de (sic) sludad (sic) de los viajeros se asimila nás (sic) a un contrato de medicina prepagada y dirigida en particular a los viajeros, en tanto que los seguros de la clase 36 que ampara la marca registrada ‘PAN AMERICAN DE COLOMBIA’ en las (sic) no van dirigidos a nadie en particular, tienen consumidores diferentes, buscan satisfacer necesidades diferentes y los medios a través de los cuales se comercializan también son diferentes lo que no genera confusión no (sic) induce a error al público consumidor”.

d) Tercero interesado

La sociedad **PAN AMERICAN ASSISTANCE INC.** considerada como tercero interesado comparece al proceso y afirma, en lo principal, lo siguiente:

Indica que “La marca PANAMERICAN (sic) ASSISTANCE cumple con el requisito de la distintividad, en virtud del principio de la especialidad marcaria”.

Expresa que “los servicios que presta una y otra sociedad son de clases y naturaleza diferentes”.

Señala, finalmente, “Mi representada presta sus servicios no solamente en Colombia sino también a nivel Internacional, con los más altos estándares de calidad que hacen que tales servicios sean reconocidos precisamente por su alto prestigio”.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es

competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de abril de 2008.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (MIXTO), fue presentada el 7 de marzo de 2001, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, considera procedente limitar la interpretación del artículo 135 al literales b).

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

DECISIÓN 486

(...)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

“**Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a)** las palabras o combinación de palabras;
- b)** las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c)** los sonidos y los olores;
- d)** las letras y los números;
- e)** un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f)** la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g)** cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

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

(...)

- b)** carezcan de distintividad;

(...)

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(...)

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

- Concepto de marca y elementos constitutivos;
- Prohibiciones al registro marcario: La carencia de distintividad;
- Clases de marcas: Comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas;
- Impedimentos para el registro marcario: La identidad y la semejanza; reglas para realizar el cotejo marcario;
- Riesgo de confusión: Directa e indirecta y de asociación;
- Los signos evocativos, Los signos en idioma extranjero; La marca débil.
- Conexión competitiva.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como *“cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”*.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.¹

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin

¹ Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16.

de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas 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, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTRO MARCARIO: CUANDO CARECE DE DISTINTIVIDAD

El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (...)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).²

3.3. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas Compuestas y Mixtas

La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo.

² **Proceso 92-IP-2004**, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixto), y que la marca de la sociedad que presenta la oposición es: “PAN AMERICAN” (nominativa), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas compuestas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las **marcas denominativas** llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: *“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”*.³

Las **marcas mixtas** se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: *“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*.⁴

Comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, *“en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”*.⁵

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

³ **Proceso 13-IP-2001**, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁴ **Proceso 55-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁵ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *“Fundamentos del Derecho de Marcas”*, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

*“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.*⁶

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

⁶ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

3.5. Riesgo de confusión: directa e indirecta y de asociación

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”*.⁷

Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.⁸

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.⁹

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: *“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”*.¹⁰

3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

⁷ **Proceso 85-IP-2004**, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁸ **Proceso 109-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁹ **Proceso 82-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

¹⁰ **Proceso 48-IP-2004**, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.¹¹

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.¹²

3.7. LOS SIGNOS EVOCATIVOS

Tomando en cuenta que la sociedad actora alega en su escrito de demanda que “El signo PAN AMERICAN ASSISTANCE (mixto) (...) está constituido (sic) por la combinación de las palabras PAN, AMERICAN y ASSISTANCE, siendo esta última palabra un término genérico de los servicios de asistencia que se pretenden amparar con la misma”, y que, por lo tanto, no agrega nada de distinción al signo solicitado; el Tribunal estima necesario tratar el tema de los signos evocativos.

¹¹ **BREUER MORENO**, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

¹² **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.

En cuanto a los **signos evocativos**, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.¹³

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.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

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, ha expresado este Tribunal 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”.¹⁴

3.8. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL

Tomando en cuenta que el signo solicitado está compuesto por los términos “**PAN**”, “**AMERICAN**” y “**ASSISTANCE**”, y que la marca de la sociedad que presenta la oposición es “**PAN AMERICAN**”, se hace necesario tratar los siguientes temas: “los signos en idioma extranjero”, “palabras de uso común” y “la marca débil”.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse

¹³ Ibídem.

¹⁴ **Proceso 50-IP-2003**, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “**C - BOND**”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.

*como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.*¹⁵

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

*“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”*¹⁶

3.9. LA CONEXIÓN COMPETITIVA

Tomando en cuenta que la sociedad PAN AMERICAN ASSISTANCE, INC. solicitó el registro del signo **“PAN AMERICAN ASSISTANCE”** (Mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y que la sociedad PAN AMERICAN DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. formuló oposición al registro aseverando ser titular de la marca **“PAN AMERICAN”** la cual se encuentra registrada en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la “conexión competitiva entre servicios”.

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los servicios.

El hecho de que los servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

¹⁵ **Proceso 57-IP-2002**, de fecha 4 de septiembre de 2002. G.O. N° 840, de 26 de septiembre del 2002. marca: **“CLASICC”**. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

¹⁶ **OTAMENDI Jorge**. Ob. Cit. Pág. 191.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los éstos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el **principio de la intercambiabilidad** de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el **de complementariedad**, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.¹⁷

El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes:

- a) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclator;
- b) Canales de comercialización;
- c) Medios de publicidad idénticos o similares;
- d) Relación o vinculación entre los servicios;
- e) Uso conjunto o complementario de los mismos;
- f) Partes y accesorios;
- g) Mismo género;
- h) Misma finalidad;
- i) Intercambiabilidad de los mismos.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los servicios.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”.¹⁸

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
2. No son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión.

¹⁷ FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246.

¹⁸ **Proceso 09-IP-94.** Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, **caso “DIDA”**.

3. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciado, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras.

Las **marcas mixtas** se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar una marca denominativa compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

4. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
5. El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.
6. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
7. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiado en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcadamente débiles.

8. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los

servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

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 fallo en el proceso interno N° 2004-257, 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 copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Oswaldo Salgado Espinoza
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

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.-*

Isabel Palacios L.
SECRETARIA

Bogotá, D.C

10

Asunto: Radicación: 18- 162512-00001-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Respetado Señor

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “*por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su comunicación de fecha 05 de junio de 2018 en el cual se señala:

1. Se me indique, si existe algún tipo de disposición normativa (ley, decreto, acto administrativo)- y en caso de existir por favor citar- que regule o permita que un fabricante, importador, vendedor o distribuidor de alimentos y productos (como en el caso de las bebidas de almendra o sábila) les den tan denominación en su marca e imagen, a partir de un porcentaje o concentrado en uno de sus ingredientes, como 3%, 10%, 30%, por mencionar algunos, es decir, si el producto se le exige que tenga cierta cantidad en su composición, para poder llamarse: bebida de almendra o de sábila, esplenda, etc., o si por el contrario, desde que tenga un mínimo como cantidad, así se puede mencionar para su distribución, comercialización y pautas publicitarias.

2. Se mencione si a juicio de esta entidad, el término de caducidad de las acciones civiles de responsabilidad contractual o extracontractual individuales o colectivas (acción de grupo) por publicidad engañosa, debe contarse desde la transmisión y recepción del mensaje publicitario de sus destinatarios a través del medio masivo

correspondiente (televisión, radio, prensa, internet, etc.) o, desde que el usuario y consumidor perjudicado tiene consciencia, exactitud del daño, de su intensidad, exteriorización y consolidación, sea de manera directa por su propia cuenta o por un tercero, como ocurre una vez se producen las investigaciones y sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Sobre los interrogantes expuestos, nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

A continuación proporcionamos información general que consideramos pertinente en relación con el tema de su escrito, con el fin de ilustrarlo sobre nuestras funciones, esperando que esta información le sea de ayuda en la toma de una decisión.

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de *“Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”*.

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho Decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:

“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

(...)

6. Llevar el registro de los signos distintivos.

(...)”

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

- Administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).
- Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Por otra parte, el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012- otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial.

Ahora bien, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

4. RESPECTO A LAS MARCAS, SUS ELEMENTOS Y SUS ALCANCES.

La Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, define las marcas en su artículo 134 de la siguiente forma:

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

Las marcas, tienen una función individualizadora de bienes o servicios del mismo género, especie o grupo. Con ello, el empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.

El fin último de la protección marcaria es por tanto, garantizar que el consumidor o usuario identifique, valore y diferencie los productos y servicios, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad de los mismos.

En relación con las funciones que tiene una marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 04- IP-95, señaló:

“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo (...).”

De igual forma, en el proceso 01-IP-87 del 3 de diciembre de 1987, manifestó.

“A él debe agregarse el elemento psicológico que se presenta cuando los consumidores potenciales aprehenden o captan esa unión entre signo y producto. En la memoria de los consumidores, la marca representa el origen empresarial del producto, sus características, el grado de su calidad y, eventualmente, el goodwill, prestigio o buena fama del producto en cuestión. Estas representaciones o vivencias de los consumidores frente a determinada marca, son la base de las llamadas "funciones" que ella cumple, entre las que se señala la función de publicidad, en cuanto a la difusión o propaganda que la sola marca puede implicar.

(...)

La marca cumple además, eventualmente, una función "condensadora" del prestigio, buena fama o goodwill del que pueda gozar entre el público determinado nombre o signo. La buena reputación de los productos distinguidos con determinada marca, suele implicar preferencia o reconocimiento por parte de los consumidores. Unido a esta función de prestigio está el aspecto de publicidad o propaganda comercial -cada vez más amplia, sofisticada y costosa-, ya que la marca puede llegar a tener de por sí una "capacidad" o "poder" de venta, o sea un poder de atracción o de seducción, dependiendo de las vivencias o creencias del público consumidor".

4.1 Adquisición de los derechos marcarios en Colombia.

En nuestra legislación, el registro de una marca tiene efectos constitutivos, es decir, que los derechos sobre la misma se adquieren desde el momento del registro ante la Oficina Nacional Competente, para nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio, tal y como lo establece el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, dispone:

"El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente."

Por lo cual, solamente se tiene derecho a su uso exclusivo y excluyente a partir del acto de concesión de la marca.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 54-IP-2000, señaló:

"Este tribunal ha establecido que la única manera de adquirir el derecho exclusivo de la marca es por medio del registro ante la Oficina Nacional Competente, descartándose la posibilidad de que existan otros medios de adquirir el dominio sobre ella. En el sistema andino el derecho marcario no se adquiere por su uso, goce y posesión, ni mucho menos por prescripción adquisitiva de dominio o por ocupación; el derecho se adquiere a través del registro".

Adicional a esto, debe precisarse que el alcance de la protección de un signo marcario registrado sólo recae sobre los específicos productos y/o servicios para los cuales se solicitó. Por ende, el uso de la marca estará protegido únicamente en relación con los específicos productos o servicios que se hayan indicado en la solicitud.

4.2. Prohibiciones absolutas y relativas

Nuestra normatividad andina, agrupa las causales de irregistrabilidad en tema marcario en dos artículos, el artículo 135 que contiene las causales absolutas de irregistrabilidad y el artículo 136 que habla sobre las causales relativas de irregistrabilidad.

Las causales mencionadas en el artículo 135 de la Decisión 486, hacen referencia a las condiciones intrínsecas que debe tener el signo solicitado, que al estar incurso en una

de ellas no será susceptible de registrabilidad pues no tendría la función distintiva que es el elemento esencial de las marcas o se trataría de una marca engañosa, ilícita o que este en contravía del orden público.

Dicho artículo reza:

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

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;*
- b) carezcan de distintividad;*
- c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;*
- d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;*
- 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;*
- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;***
- g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;*
- h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;*
- 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;*
- j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;*
- k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;*

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

(Negrilla fuera del texto original)

Al respecto, sobre las expresiones descriptivas y genéricas, el Tribunal Andino de Justicia, a través de su interpretación prejudicial, ha sostenido:

Signos que contengan términos descriptivos.

27. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

28. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de una marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

29. El Tribunal, sobre la base de aportes doctrinarios, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones

descriptivas, es formularse la pregunta "¿cómo es?" el producto o servicio 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"

30. El Tribunal ha señalado que: "Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza". El Tribunal continúa diciendo: "La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean 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. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil".

31. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado *FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO* (denominativo) es descriptivo en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

Signos que contengan términos genéricos.

32. El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, "según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte", teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, "la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca"

33. Al respecto el Tribunal ha expresado, "(...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata", por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca":

34. Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

35. Sobre la base de la citada jurisprudencia, el Juez Consultante deberá determinar si el signo *FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO* (denominativo) resultaría genérico o no en relación con los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.¹

Por su parte las causales que se contienen en el artículo 136 de la Decisión 486 son:

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

e) 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 fueran declarados sus herederos;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que

¹ PROCESO 388-IP-2015 Marca: *FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO*

se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Así las cosas, las causales de irregistrabilidad que contiene nuestra normatividad andina, buscan en primer lugar proteger tanto el interés de los consumidores como el de los competidores, evitando por ejemplo en el primer caso, el registro de marcas engañosas que defraudarían a los consumidores, o el registro de marcas que puedan llevarlos a confusión y de igual manera el registro de expresiones genéricas o de descriptivas que impidan a los competidores a usarlos, privándolos de una prerrogativa que legítimamente les corresponde.

4.3 INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONARSE A LOS CONSUMIDORES

El artículo 5 de la Ley 1480 de 2011 define la información en los siguientes términos:

"Artículo 5°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

(...)

*7. Información: **Todo contenido y forma de dar a conocer** la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y **toda otra característica o referencia relevante respecto de los productos que se ofrezcan o pongan en circulación**, así como los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización."* (Resaltado fuera de texto)

El artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, de manera general, establece la obligación de suministrar información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan a los consumidores, lo cual tiene como finalidad que los consumidores dispongan de todos los instrumentos necesarios que le hagan posible la decisión de compra contando con una ilustración mínima.

***Artículo 23.** Información mínima y responsabilidad. Los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la información mínima debe estar en castellano.*

***Parágrafo.** Salvo aquellas transacciones y productos que estén sujetos a mediciones o calibraciones obligatorias dispuestas por una norma legal o de regulación técnica metrológica, respecto de la suficiencia o cantidad, se consideran admisibles las mermas en relación con el peso o volumen informado en productos que por su naturaleza puedan sufrir dichas variaciones.*

Cuando en los contratos de seguros la compañía aseguradora modifique el valor asegurado contractualmente, de manera unilateral, tendrá que notificar al asegurado y proceder al reajuste de la prima, dentro de los treinta (30) días siguientes.

En similar sentido, el Capítulo II del Título II de la Circular Única de esta Entidad, establece:

*“(...) las marcas, leyendas, propagandas comerciales y, **en general, toda la publicidad e información que se suministre al consumidor sobre los componentes, propiedades, naturaleza, origen, modo de fabricación, usos, volumen, peso o medida, precios, forma de empleo, características, calidad, idoneidad y cantidad de los productos o servicios promovidos y de los incentivos ofrecidos, debe ser cierta, comprobable, suficiente y no debe inducir o poder inducir a error al consumidor sobre la actividad, productos y servicios y establecimientos.**” (Resaltado fuera de texto).*

Por su parte el artículo 24 indica la información mínima que debe proporcionarse.

“Artículo 24. Contenido de la información. La información mínima comprenderá:

1. Sin perjuicio de las reglamentaciones especiales, **como mínimo el productor debe suministrar la siguiente información:**

1.1. Las instrucciones para el correcto uso o consumo, conservación e instalación del producto o utilización del servicio;

1.2. **Cantidad, peso o volumen, en el evento de ser aplicable;** Las unidades utilizadas deberán corresponder a las establecidas en el Sistema Internacional de Unidades o a las unidades acostumbradas de medida de conformidad con lo dispuesto en esta ley;

1.3. La fecha de vencimiento cuando ello fuere pertinente. Tratándose de productos perecederos, se indicará claramente y sin alteración de ninguna índole, la fecha de su expiración en sus etiquetas, envases o empaques, en forma acorde con su tamaño y presentación. El Gobierno reglamentará la materia.

1.4. Las especificaciones del bien o servicio. **Cuando la autoridad competente exija especificaciones técnicas particulares, estas deberán contenerse en la información mínima.**

2. Información que debe suministrar el proveedor:

2.1. La relativa a las garantías que asisten al consumidor o usuario;

2.2. El precio, atendiendo las disposiciones contenidas en esta ley.

En el caso de los subnumerales 1.1., 1.2. y 1.3 de este artículo, el proveedor está obligado a verificar la existencia de los mismos al momento de poner en circulación los productos en el mercado.

PARÁGRAFO. El productor o el proveedor solo podrá exonerarse de responsabilidad cuando demuestre fuerza mayor, caso fortuito o que la información fue adulterada o suplantada sin que se hubiera podido evitar la adulteración o suplantación.” (Resaltado fuera de texto).

La norma transcrita establece obligaciones tanto para el productor como para el proveedor del producto (bien o servicio). Para el productor, se generan la obligación de indicar la cantidad, el peso o el volumen, en tanto que para el proveedor, la obligación apunta a la verificación por parte de este, de que la referida información exista al momento en que pone en circulación el producto.

Si la información que se brinda a los consumidores no cumple con los requisitos exigidos por la ley, habrá lugar a responsabilidad por parte de productor o proveedor a favor del consumidor, tal y como lo ha analizado la doctrina:

“En consecuencia, si la información que se suministra a los consumidores y usuarios resulta engañosa o insuficiente, por no ser cierta, completa, no ser comprobable, clara (esto es, por no ser legible a simple vista, por ejemplo), comprensible, precisa o idónea, el productor y el proveedor serán responsables de los daños que causen a sus consumidores y usuarios. Inclusive, la información falsa o insuficiente, podrá hacerlos responsables por los daños al medio ambiente, cuando estos se deriven de la inadecuada disposición de sus productos por parte de consumidores o usuarios por falta de información adecuada. Debe recordarse que al tener que ser verificable corresponde al productor o expendedor la carga de prueba de la certeza de información.”²

5. Actuación administrativa

El artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 –Estatuto del Consumidor- otorga facultades administrativas en materia de protección al consumidor a la Superintendencia de Industria y Comercio.

El inicio de la actuación administrativa puede darse de oficio (cuando es la misma Entidad quien inicia el trámite sin que medie petición al respecto) o mediante una denuncia o queja.

La denuncia debe contener al menos la siguiente información:

- Nombre completo e identificación del denunciante y de la persona contra la cual se dirige la denuncia.
- Dirección y teléfono, con indicación de la ciudad, tanto del denunciante como del denunciado.
- Relato completo y legible de los hechos denunciados.
- Copia de los documentos que respaldan la denuncia
- Expresar claramente lo que solicita.
- Indicar si se pretende una investigación de carácter administrativo para la imposición de multas.

² (Giraldo López Alejandro, Caycedo Espinel Carlos Germán y Madriñán Rivera Ramón Eduardo, Comentarios al Nuevo Estatuto del Consumidor, Legis, Granada, 2012, páginas 200 y 201))

La queja se puede presentar por escrito, llenando un formulario de queja y radicándolo en el Centro de Documentación e Información de la Entidad, ubicada en la [carrera 13 27-00, piso 1](#) del Edificio Bochica, Bogotá, D.C, el formulario está disponible en esa dirección o en la página web de la Entidad.

El trámite se rige por lo previsto en los artículos 60 y subsiguientes de la Ley 1480 de 2011 y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011-, y las posibles sanciones que deban imponerse, están contempladas en el artículo 61 de la referida normatividad.

5.1. Acción jurisdiccional

Por disposición del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene funciones de tipo jurisdiccional, en relación con las materias de protección al consumidor. Dispone el artículo:

“Las autoridades administrativas a las que se refiere este artículo, ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre:

a). Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor.

b). Violación a las normas relativas a la competencia desleal

(...).”

En consecuencia, cuando un consumidor considera que ha sufrido un daño de carácter particular como consecuencia de una infracción a las normas sobre protección al consumidor, podrá adelantar cualquiera de las acciones mencionadas en el artículo 56 de la Ley 1480:

“Sin perjuicio de otras formas de protección, las acciones jurisdiccionales de protección al consumidor son:

(...)

3. Numeral corregido por el artículo 5 del Decreto 2184 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> La acción de protección al consumidor, mediante la cual se decidirán los asuntos contenciosos que tengan como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por la violación directa de las normas sobre protección a consumidores y usuarios, los originados en la aplicación de las normas de protección contractual contenidas en esta ley y en normas especiales de protección a consumidores y usuarios; los orientados a lograr que se haga efectiva una garantía; los encaminados a obtener la reparación de los daños causados a los

bienes en la prestación de servicios contemplados en el artículo 18 de esta ley o por información o publicidad engañosa, independientemente del sector de la economía en que se hayan vulnerado los derechos del consumidor”.

A efectos de esta competencia la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de esta Superintendencia, conoce de las **demandas**, en única o primera instancia, según corresponda de acuerdo con la cuantía, relacionados con los temas mencionados en el numeral 3 del artículo 56 de la Ley 1480 de 2011, independientemente del sector de la economía en que se hayan vulnerado los derechos del consumidor.

Si el consumidor decide promover una acción jurisdiccional de protección al consumidor, debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Antes de presentar la demanda, debe agotar el requisito de procedibilidad previsto en el numeral 5 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, el cual consiste en reclamar directamente al productor o proveedor, para lo cual estos expedirán una constancia por escrito, la cual se debe anexar a la demanda. Como alternativa al cumplimiento de este requisito, el consumidor puede citar a una audiencia de conciliación al productor o proveedor, caso en el cual anexará a la demanda la constancia o el acta de la audiencia.
- La demanda debe cumplir con los requisitos previstos en el 58 de la Ley 1480 de 2011 en armonía con el artículo 82 del Código General del Proceso.
- El proceso, que es de tipo verbal sumario, se rige por las reglas especiales consagradas en el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011.
- La competencia para conocer de la acción de protección al consumidor es a prevención, por lo cual el consumidor podrá elegir si presenta la demanda ante la jurisdicción ordinaria o ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el artículo 24 del Código General del Proceso.
- En caso de que la demanda sea de mínima cuantía, esto es, que las pretensiones no excedan de 40 salarios mínimos no se requiere de abogado. En caso de que las pretensiones sean superiores a ese valor, se requerirá de abogado. (Artículo 25 del Código General del Proceso).
- Se debe presentar dentro del año siguiente al vencimiento de la garantía cuando se trate de la efectividad de la misma, o dentro del año siguiente a la terminación del contrato cuando se refiera a controversias contractuales, o en los demás casos, dentro del año siguiente a la fecha en que el consumidor conoció de los hechos que dan lugar a la reclamación. (Numeral 3 artículo 58 Ley 1480 de 2011).

6. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA.

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden legal, doctrinal y jurisprudencial, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada nos permitimos manifestar:

Que respecto a la pregunta sobre la normatividad que permita citar a un fabricante, importador, vendedor o distribuidor de alimentos indicar, en el caso concreto de las bebidas de almendra y sábila, tal denominación, es importante indicar al peticionario que es el INVIMA, la entidad encargada de resolver el cuestionamiento planteado ya que esta entidad es la encargada de otorgar los registros sanitarios de alimentos y verificar que efectivamente el producto puesto en venta efectivamente contenga en su composición, para el caso en concreto, almendra y/o sábila.

Frente a lo que respecta a esta entidad, se precisa que en temas marcarios la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los artículos 135 y 136 se establecen las prohibiciones absolutas y relativas para el registro marcario. En otras palabras, no se podrán registrar como marcas los signos que contengan expresiones descriptivas y/o genéricas, que conlleve a engaño al consumidor y que haga que este tome la decisión de adquirir el producto o servicio.

De tal manera, que en lo que concierne a la propiedad industrial, esta Superintendencia no otorgaría registro de marca a signos genéricos o descriptivos basado en lo contenido en la Decisión 486 de 2000 y así mismo en consonancia con la normatividad sanitaria vigente, la información que se le debe proporcionar al consumidor debe estar acorde con lo establecido en el artículo 5° de la ley 1480 de 2011, conocido como el estatuto del consumidor.

Por otro lado, esta Entidad no puede pronunciarse sobre los términos de caducidad de las acciones civiles de responsabilidad contractual o extracontractual individual o colectivas, pues escapan a su resorte; pero si podemos brindar información sobre las actuaciones administrativas y jurisdiccionales que tiene esta Superintendencia para conocer de las acciones que tiene el consumidor para proteger sus derechos.

Tenga en cuenta que es el Estatuto del Consumidor (ley 1480 de 2011) la que regulo lo atinente a las acciones jurisdiccionales y administrativas para proteger al consumidor cuando han sido violentados sus derechos facultando a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer y adelantar las actuaciones tendientes a resarcir el daño.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web <http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1>

En la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio estamos comprometidos con nuestros usuarios para hacer de la atención una experiencia de calidad. Por tal razón le invitamos a evaluar nuestra gestión a través del siguiente link <http://www.encuestar.com.co/index.php/2100?lang=esQ%>

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

JAZMÍN ROCÍO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: A.Velandia
Revisó: Rocio Soacha
Aprobó: Rocio Soacha

