



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de septiembre de 2019

Proceso: 195-IP-2018

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente de Origen: 08-128184

Expediente interno del Consultante: 11001032400020100013400

Referencia: Signo involucrado **THE BEST LOGISTICS TEAM** (denominativo)

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio N° 1476 del 3 de mayo de 2018, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal a), 135, 177 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020100013400, y;

El Auto de 22 de mayo de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante: OPEN MARKET LTDA.

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

Tercero Interesado: MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si corresponde o no el registro como lema comercial **THE BEST LOGISTICS TEAM** (denominativo) al presuntamente estar conformado por expresiones laudatorias.
2. La incidencia de que el lema comercial **THE BEST LOGISTICS TEAM** (denominativo) se encuentre conformado por palabras en idioma extranjero.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal a), 135, 177 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretarán los Artículos 135 restringiendo la Interpretación al Literal e), 177 y 179 de la Decisión 486¹ anteriormente citada por ser pertinentes.

No procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal a) y los demás Literales del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca ni las demás causales de irregistrabilidad absoluta consagradas en el Artículo citado.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales.
2. Signos conformados por palabras en idioma extranjero.

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

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

(...)

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

(...)”

“Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.”

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

3. La irregistrabilidad de signos descriptivos. las expresiones laudatorias.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales

- 1.1. En el proceso interno, se discute si corresponde o no otorgar el registro como lema comercial **THE BEST LOGISTICS TEAM** (denominativo) solicitado por la sociedad OPEN MARKET LTDA., por lo que corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas.
- 1.2. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.
- 1.3. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos² ha expresado lo siguiente:

“Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará.”

- 1.4. En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente³:
 - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486).
 - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486).
- 1.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

² Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 9-IP-2013 del 6 de marzo de 2013, 186-IP-2014 del 10 de abril de 2014 y 02-IP-2014 del 30 de abril de 2014.

³ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 160-IP-2011 del 14 de marzo de 2012.

1.6. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad⁴.

2. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

2.1. En atención a que el signo solicitado **THE BEST LOGISTICS TEAM** (denominativo) se encuentra conformado por denominaciones en inglés resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.

2.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

2.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.

2.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano.

2.5. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.

2.6. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 132-IP-2004 del 1 de diciembre de 2004.

2.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo.

3. La irregistrabilidad de signos descriptivos. Las expresiones laudatorias⁵

3.1. La SIC consideró que el signo solicitado **THE BEST LOGISTICS TEAM** (denominativo) se encuentra conformado por expresiones Laudatorias, razón por la cual resulta pertinente analizar el presente tema.

3.2. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“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” (lo subrayado es nuestro).

3.3. Se entiende por expresión laudatoria aquella que alaba, enaltece, exalta, etc. las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo. A manera didáctica, se hace referencia a que este tema se enlaza con la posibilidad de una publicidad excluyente, en el sentido de que el anunciante resalta su posición de preeminencia y preferencia en el mercado sin hacer ninguna referencia o comparación con otros competidores.

3.4. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas, incluidas las expresiones laudatorias referidas a los productos. Sin embargo, los signos compuestos por un vocablo descriptivo o por una expresión laudatoria, 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 o laudatorio y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

3.5. Ahora bien, lo que es descriptivo o laudatorio en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la

⁵ El desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 252-IP-2015 publicada en la Gaceta Oficial N° 2618 del 27 de octubre de 2015.

mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

- 3.6. En ese sentido, la Sala Consultante debe determinar si la expresión **THE BEST LOGISTICS TEAM** es una palabra descriptiva o laudatoria en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno **11001032400020100013400**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente (e) y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE (e)

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

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

| **PROCESO 195-IP-2018** |