



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 10 de julio de 2024

Proceso: 374-IP-2021

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: 92-345814

Expediente interno del consultante: 11001032400020190032700

Referencia: El concepto de marca en la Decisión 344

Normas objeto de consulta prejudicial: Artículos 81 y 82 (literal a) de la Decisión 344 – «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

Temas objeto de la interpretación:

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo
2. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas
3. Marcas evocativas

Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac

X
VISTO:

El Oficio 2386 del 6 de diciembre de 2021 recibido vía correo electrónico el mismo día mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el *TC*



TJCA) la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 (literal a) de la Decisión 344 – «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en adelante, la **Decisión 344**)¹, a fin de resolver el proceso interno 11001032400020190032700.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Bio Zoo S.A. de C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia

Tercero interesado: Laboratorios Zoo S.A.S. (Antes Laboratorios Zoo Ltda.)


B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, el que resulta pertinente para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, es si la SIC erró al conceder el registro como marca de la expresión ZOO a la sociedad Laboratorios Zoo S.A.S. (antes Laboratorios Zoo Ltda.) sin considerar si se trataba de una expresión que no puede configurarse como marca, o que resultaría carente de distintividad para la fabricación de productos para uso agropecuario y servicios agropecuarios.

C. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 (literal a) de la Decisión 344², las cuales se interpretarán por ser pertinentes.

¹ Del 21 de octubre de 1993, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 142 del 29 de octubre de 1993.

Decisión 344.- 



2. Adicionalmente, este Tribunal considera necesario pronunciarse respecto de las disposiciones transitorias primera de la Decisión 344 y de la Decisión 486 – «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**).

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.
2. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
3. Marcas evocativas.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo

La interpretación de la disposición transitoria primera de la Decisión 486, constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite C de esta providencia y en los términos de las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 56-IP-2019 del 11 de noviembre de 2020 (párrafos 1.1. a 1.6.), publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4128 del 15 de diciembre de 2020; y 06-IP-2020 del 25 de agosto de 2021 (acápite «cuestión previa»), publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4325 del 9 de septiembre de 2021, disponibles en los siguientes enlaces:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204128.pdf>

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204325.pdf>

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

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

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

- a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (...))



2. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

Concepto de marca

2.1. El artículo 81 de la Decisión 344 establece lo siguiente:

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

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

2.2. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado.

2.3. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

- a. Diferenciar los productos o servicios que se ofertan.
- b. Indicar la procedencia u origen empresarial del producto o servicio que distingue.
- c. Informar sobre la calidad del producto o servicio que identifica.
- d. Concentrar el prestigio o *goodwill* del titular de la marca.
- e. Servir de medio para publicitar los productos o servicios que distingue.

2.4. Entre las funciones que cumple la marca como medio de protección al consumidor, se destaca la función distintiva que permite a esta identificar los productos o servicios ofrecidos en el mercado y diferenciarlos de otros. Las demás funciones se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no sería posible registrarlo como marca, condicionándolo a que este debe ser *suficientemente distintivo*.

2.5. Sobre la base de estas precisiones, es posible aseverar que la marca cumple, además, un papel informativo esencial respecto de la procedencia u origen empresarial del producto o servicio al que distingue.



Esta función informativa es percibida por el público y los canales comerciales, entre otros, a través de medios publicitarios.

Requisitos para el registro de las marcas

2.6. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

2.7. En relación con los requisitos previstos en la norma, se tiene:

a. La **perceptibilidad**, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca genere mayor influencia en la mente del público consumidor, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza generalmente el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos relacionados con una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.

b. La **distintividad** es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para identificar por sí mismo un producto o servicio; y, la capacidad extrínseca para distinguir unos productos o servicios de otros en el mercado. El carácter distintivo del signo debe ser suficiente, esto es, que le permita al consumidor realizar la elección de los productos y servicios que desea adquirir. Del mismo modo, le permite a su titular diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

c. La **susceptibilidad de representación gráfica** es la posibilidad de que el signo solicitado a registro como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser percibidos por quien lo aprecia. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.



X

2.8. Ahora bien, este Tribunal ha interpretado de una manera amplia lo que se entiende por representación gráfica, la cual debe ser clara, precisa, completa en sí misma, inteligible, duradera y objetiva. El requisito de representación gráfica permite una definición precisa del signo, de tal manera que el titular de la marca, los consumidores y competidores

vis




puedan comprobar el alcance de la protección otorgada a la marca mediante su registro, o el alcance de la protección que se solicita, mediante su publicación.³

- 2.9. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de ser representado gráficamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344.
- 2.10. Es importante advertir que el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 81 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de suficiente distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.
- 2.11. Asimismo, se debe tener en cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 113, se podrá obtener mediante decisión de la autoridad nacional competente la nulidad del registro de una marca (en cualquier tiempo), siempre que se haya concedido el registro en contravención de cualquiera de las disposiciones relacionadas con las marcas, como sus requisitos o procedimiento.
- 2.12. En consecuencia, se deberá analizar, en primer lugar, si el signo a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si la concesión del signo contravino las disposiciones de la Decisión 344, siendo el deber de la autoridad nacional competente realizar dicho análisis poniéndose en el papel de la oficina que otorgó el registro en el momento en el que dicha concesión ocurrió.

3. Marcas evocativas

- 3.1. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el

³ Ver interpretación prejudicial 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2579 del 4 de septiembre de 2015 



consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo⁴.

- 3.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.⁵
- 3.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.⁶
- 3.4. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación «ZOO» en relación con el análisis de registrabilidad.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

DECIDE:

PRIMERO: Declarar que la autoridad consultante respecto de los artículos 81 y 82 (literal a) de la Decisión 344, deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 2.1. a 3.4. de la presente providencia.

SEGUNDO: Consignar la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia al resolver el proceso interno 11001032400020190032700, la cual deberá adoptarla al

⁴ Ver Interpretación Prejudicial 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2805 del 13 de septiembre de 2016.

⁵ *Ibidem.*

Ibidem.



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 127 de su Estatuto.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

Esta sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en la sesión judicial de fecha 10 de julio de 2024, conforme consta en el Acta 14-J-TJCA-2024, y 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.


Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada


Hugo R. Gómez Apac
Magistrado


Rogelio Mayta Mayta
Magistrado


Íñigo Salvador Crespo
Magistrado



De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial el magistrado presidente y la secretaria general.

Íñigo Salvador Crespo
Magistrado presidente

Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria general

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

