

SIGNOS GENERICOS, DESCRIPTIVOS O DE USO COMUN - Interpretación prejudicial: concepto y método para establecerlo

En la interpretación prejudicial allegada al proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dedicó un acápite especial a los signos genéricos, descriptivos, de uso común y evocativos. En relación con el signo genérico, señaló: "...Signo genérico... es aquel que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro". (Proceso 17-IP-03, de 19 de marzo de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.)" "... 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-03, ya citado). "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, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER)".

MUEBLES Y ACCESORIOS - Signo genérico o descriptivo irregistrable

El signo MUEBLES & ACCESORIOS (mixto), para distinguir los productos de la clase 28, no es suficientemente distintivo, en la medida en que está compuesto básicamente por dos expresiones genéricas que pretenden amparar los productos que se pretenden identificar con la marca. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisó que para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse qué es? Frente al producto o servicio de que se trata; y si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación con dicho producto, no pudiendo, por lo tanto, ser registrada como marca. Siguiendo las anteriores orientaciones se tiene que al hacerse la pregunta, qué es, la marca MUEBLES & ACCESORIOS frente a los productos que se pretenden amparar con la misma, esto es, "Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad", emerge la respuesta, de que tales productos son accesorios a los muebles o que se utilizan necesariamente con los muebles.

NOTA DE RELATORIA.- Se cita sentencia de 30 de junio de 2005, Exp. 2001-0249, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil ocho (2008)

Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00271-01

Actor: SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad **MUEBLES & ACCESORIOS LTDA.**, por medio de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 15063 de 30 de junio de 2000, **POR LA CUAL SE NEGÓ EL REGISTRO DE LA MARCA MIXTA MUEBLES & ACCESORIOS;** 24383 de 29 de septiembre de 2000, **POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN;** y 006098 de 27 de febrero de 2001, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

1.- Que el signo mixto **MUEBLES & ACCESORIOS** es plenamente identificado en el mercado como la marca que distingue los productos de la sociedad **MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA**, hasta el punto que, sin ambages, puede afirmarse que es notoriamente conocido en todo el territorio colombiano.

2.- Señala que para proteger los derechos del signo distintivo **MUEBLES & ACCESORIOS (MIXTO)**, la actora lo depositó ante la Superintendencia de

Industria y Comercio como nombre y enseña comercial, como se prueba con los certificados 12777 y 12877, que anexó.

3.- Expone que el 31 de mayo de 1999, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo distintivo MUEBLES & ACCESORIOS, adicionándolo con elementos figurativos, para amparar productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. A esta solicitud se le dio publicidad en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 480, sin que ningún tercero formulara observación (oposición).

4.- Anota que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 15063 de 30 de junio de 2000, oficiosamente negó el registro solicitado por considerar que la expresión se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, frente a lo cual interpuso los recursos de reposición y de apelación, que fueron resueltos desfavorablemente.

I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

10.- Considera que se violó, por indebida aplicación, el artículo 81 y el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar erróneamente la Superintendencia que el signo MUEBLES & ACCESORIOS (Mixto) para distinguir los productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad, contenida en dichas normas e impide el registro de los signos que no sean perceptibles y suficientemente distintivos.

Manifiesta que perfectamente el consumidor puede distinguir los productos del signo mixto MUEBLES & ACCESORIOS, que produce o comercializa la sociedad actora, frente a lo de los demás comerciantes.

Argumenta que la Administración omitió considerar la procedencia de aplicar los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, o los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486, para resolver la solicitud de la actora de registrar la marca MUEBLES & ACCESORIOS (MIXTA); que si lo hubiese hecho, habría advertido que del análisis sistemático de estos literales habría concluido que no se prohíbe indiscriminadamente el registro de todas las denominaciones gramaticalmente genéricas, sino el registro de signos que constan exclusivamente en indicaciones, nombres genéricos o técnicos o en una designación común o usual del producto o servicios de que se trate, lo que no acontece con el signo MUEBLES & ACCESORIOS más elementos figurativos, como quiera que este signo no es una indicación, nombre o designación de los productos, ni es exclusivamente nominativo.

2.- Señala que fueron vulnerados, por falta de aplicación, los artículos 248 y 250 del C. de P.C. al no tomar en cuenta la Superintendencia que dentro del trámite de la solicitud de registro quedaron probados dos hechos indicativos de que el signo MUEBLES & ACCESORIOS más elementos figurativos sí tiene suficiente fuerza distintiva para diferenciar los productos de los demás que se ofrecen en los círculos comerciales y su utilización no afecta ningún derecho del resto de empresarios. El primero, que ningún tercero se opuso al registro de la marca y el segundo, que la sociedad actora ha hecho publicidad al signo distintivo MUEBLES & ACCESORIOS y la sociedad así denominada ha realizado ventas, de donde se colige que el

consumidor asocia efectivamente el signo con los productos que comercializa la empresa MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA.

3.- Considera que la Administración violó el tercer inciso de la primera disposición transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 135, ibídem, como quiera que la Resolución de 27 de febrero de 2001 no se rigió por la precitada Decisión, como expresamente lo imponía el citado artículo 135, según el cual se puede registrar como marca un signo que carezca de distintividad “si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

Manifiesta que el signo tiene sobrada distintividad y las pruebas aportadas durante el trámite administrativo de registro, demuestran fehacientemente que se cumplían los requisitos para el mismo.

II.- TRAMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.-

La **NACION -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando que no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en las Decisiones 344 y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y que los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaría.

Señala que la marca MUEBLES & ACCESORIOS (solicitada) pretende distinguir productos de la clase 28, que comprende: juegos, juguetes, artículos de gimnasia, deporte y no comprendidos en otras clases, árboles y decoraciones de árboles de navidad, y carece de la suficiente distintividad para ser considerada como marca, por cuanto la expresión MUEBLES, ACCESORIOS es débil y carente de originalidad, que no logra una función diferenciadora de los mismos productos o servicios fabricados por otros competidores ni es apta para cumplir las funciones esenciales de un registro marcario; amén de que el componente gráfico no es suficiente para otorgar distintividad.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Las Resoluciones acusadas denegaron el registro de la marca **MUEBLES & ACCESORIOS (mixta)** para distinguir productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

Esta clase identifica los siguientes productos:

“Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad”.

Conforme se observa a folio 42, la marca solicitada para registro se expresa así:



A folios 8 a 9 del expediente obra la Resolución 15063 de 30 de junio de 2000, en cuya parte motiva se adujo lo siguiente para denegar la solicitud de registro marcario:

”La marca **Muebles & Accesorios Ltda.**, cuyo registro se solicita se encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en los artículos 81 y 82 literal a) que impiden el registro de los signos que no sean perceptibles y suficientemente distintivos.

(..)

Que la expresión **Muebles & Accesorios Ltda.**, solicitada, carece de la fuerza distintiva necesaria para poder ser registrada como marca ya que se trata de términos muy débiles, simples y faltos de originalidad para poder ser registrados como marcas, por tanto no podrán diferenciarse de otros productos competidores dentro del mercado”

La Resolución 006098 de 27 de febrero de 2001, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución citada anteriormente, además de prohiar las consideraciones del acto principal, expresó que, adicionalmente, el signo muebles y accesorios podría ofrecer la idea de que se trata de muebles y accesorios para gimnasia (folio 17).

Por resultar pertinente, se transcribe el texto del artículo 274 de la Decisión 486, que al efecto dispone:

“La presente decisión entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2000”.

Debe precisarse que las disposiciones transitorias señalan:

”Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido

de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

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

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

A juicio de la actora debieron aplicarse los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sobre el particular, la interpretación prejudicial 138 IP-2005 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, rendida en este proceso, precisó:

”... la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación- tanto en sede administrativa como judicial- respecto de la resolución interna que expresó la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

“Al respecto el Tribunal ha señalado que: ´si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso´. (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC).” (folios 256 a 257)

De lo anterior se desprende que la norma aplicable en este caso es la que se encontraba en vigencia al momento de haberse solicitado el registro marcario, esto es, la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo cual deja sin sustento jurídico la censura de la actora en torno a la falta de aplicación de las disposiciones de la Decisión 486.

Los artículos 81 y 82, literal a) de dicha Decisión 344, que se invocan como sustento de los actos acusados, prevén:

“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...”

En la interpretación prejudicial allegada al proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dedicó un acápite especial a los signos genéricos, descriptivos, de uso común y evocativos.

En relación con el signo genérico, señaló:

“...**Signo genérico** ... es aquel que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro. (Proceso 17-IP-03, de 19 de marzo de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.).”

“...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-03, ya citado).

“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, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER).” (folio 260).

Frente al signo descriptivo, adujo que es aquél que informa a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Los signos de uso común fueron definidos como aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. O al decir del Tradadista Marco Matías Alemán, es aquél que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrado como apelativo obligado de los productos o servicios identificados.

Y según la mencionada Interpretación Prejudicial, los signos evocativos son los que sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación con el producto o el servicio que busca distinguir en el mercado.

Para la Sala en el signo en cuestión prevalece el elemento denominativo, ya que es el que le da mayor fuerza y profundidad para penetrar en la mente del consumidor.

El signo **MUEBLES & ACCESORIOS (mixto)**, para distinguir los productos de la clase 28, no es suficientemente distintivo, en la medida en que está compuesto básicamente por dos expresiones genéricas que pretenden amparar los productos que se pretenden identificar con la marca.

En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisó que para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse qué es? Frente al producto o servicio de que se trata; y si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación con dicho producto, no pudiendo, por lo tanto, ser registrada como marca (folio 260).

Siguiendo las anteriores orientaciones se tiene que al hacerse la pregunta, qué es, la marca **MUEBLES & ACCESORIOS** frente a los productos que se pretenden amparar con la misma, esto es, “Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad”, emerge la respuesta, de que tales productos son accesorios a los muebles o que se utilizan necesariamente con los muebles.

Al respecto, es menester resaltar que la Sala en sentencia de 30 de junio de 2005 (Expediente 2001- 0249, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), resolvió una controversia similar a la que aquí se plantea, entre las mismas partes, en relación con el mismo signo, solo que para una clase distinta (la 24), y arribó a la misma conclusión a la que llega la Sala en esta oportunidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de abril de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Presidente

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN