



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Número único de radicación: 110001032400020140072600

Referencia: Acción de nulidad absoluta

Demandante: Banco Davivienda S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Red Integradora S.A.S.

Temas: Causales absolutas de irregistrabilidad. Signos descriptivos y genéricos

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Banco Davivienda S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 82760 de 20 de diciembre de 2013 y 38641 de 20 de junio de 2014.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Banco Davivienda S.A.¹, en adelante la parte demandante, presentó demanda² contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte

¹ Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 23

² Cfr. Folios 67 a 83



demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, adecuado a la acción de nulidad absoluta³, que se para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 82760 de 20 de diciembre de 2013⁴, “*Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase*”, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 38641 de 20 de junio de 2014, “*Por la cual se resuelve un recurso de apelación*”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta MANDAPLATA que identifica servicios de las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Red Integradora S.A.S., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones⁵:

*“[...] Que se declare la nulidad de la Resolución No. 87260 del 20 de diciembre de 2013, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por **BANCO DAVIVIENDA S.A.** y se concedió el registro de la marca **MANDAPLATA (MIXTA)** para distinguir servicios de las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de **RED INTEGRADORA S.A.S.** y la Resolución No. 38641 de 20 de junio de 2014, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación interpuesto por **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, confirmó la contenida en la Resolución No. 87260 de 20 de diciembre de 2013 y se agotó la vía gubernativa.*

*2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro número 494977 de la marca **MANDAPLATA (MIXTA)** para identificar servicios de las clases 35, 36, 38 y 39 internacionales, en el Registro de la Propiedad Industrial a su cargo.*

3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la

³ Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, “*Régimen Común de Propiedad Industrial*”.

⁴ Mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta MANDAPLATA para distinguir servicios de las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

⁵ Cfr. Folio 28



Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia [...]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 1 de febrero de 2013, el registro como marca del signo mixto MANDAPLATA para distinguir servicios de las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó, el 1 de marzo de 2013, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 663, siendo objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486.

4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 82760 de 20 de diciembre de 2013, concedió el registro de la marca mixta MANDAPLATA para distinguir servicios de las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. La parte demandante interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 82760 de 20 de diciembre de 2013.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 38641 de 20 de junio de 2014, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 82760 de 20 de diciembre de 2013.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 y los literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000; y el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia.

Concepto de la violación



6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así:

Violación del artículo 61 de la Constitución Política de Colombia

6.1. Manifestó que, a su juicio, la parte demandada, al expedir los actos administrativos acusados, violó el artículo 61 de la Constitución Política, ya que, al concederse el registro de una marca carente de distintividad, descriptiva y genérica, se incumplió con obligación de proteger la propiedad intelectual, comoquiera que, a su juicio, concedió el registro de una marca contraria a la ley.

Violación del artículo 134 y de los literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

6.2. Indicó que la marca mixta MANDAPLATA está compuesta por expresiones inapropiables para identificar los servicios de las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser genéricas y descriptivas y, como consecuencia de ello, carecer de fuerza distintiva.

6.3. Resaltó que la parte demandada, mediante la Resolución No. 30845 del 16 de mayo de 2012, expedida dentro del expediente Núm. 2011-077612, había negado previamente el registro de la marca MANDA PLATA en Clase 36 solicitada a registro por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, señalando que: “[...] es evidente que nadie debería poder apropiarse en exclusividad del término **MANDA PLATA**, lo cual, en términos prácticos significa que es posible incluir dichas partículas inapropiables dentro de un conjunto marcario que contenga elementos distintivos nominativos y/o gráficos adicionales de forma que se conceda su registro como marca mixta o nominativa, sin que se otorgue derecho de uso exclusivo sobre la expresión **MANDA PLATA** individualmente considerada [...]”⁶.

6.4. Sostuvo que el signo MANDA PLATA era descriptivo e inapropiable y, en ese sentido, no se entiende como posteriormente la parte demandada concedió el

⁶ Cfr. Folio 90



registro de la marca mixta MANDAPLATA al tercero con interés directo en el resultado del proceso.

6.5. Señaló que las expresiones: MANDA PLATA y MANDAPLATA son similares, al estar compuestas exactamente de las mismas palabras, estar dispuestas de la misma manera y ser idénticas fonéticamente.

6.6. De otro lado, argumentó que, a su juicio, la expresión MANDAPLATA responde a la pregunta “¿Qué es el servicio?”, pues indica claramente el objeto del mismo, esto es, el envío de dinero a través de medios electrónicos.

6.7. Expresó que la marca registrada, describe de manera clara, inmediata y directa la finalidad esencial de los servicios, al producir en el consumidor una conexión inmediata entre el servicio y la finalidad descrita por la marca solicitada, la cual consiste en el envío de dinero y transferencias por medios electrónicos.

6.8. Mencionó que la marca MANDAPLATA no puede ser apropiada exclusivamente por su titular, pues se estaría privando a los demás empresarios de una expresión necesaria para ofertar los servicios en el mercado.

6.9. Añadió que la expresión MANDAPLATA fusiona dos expresiones que no logran formar un conjunto distintivo, en tanto que “MANDA” claramente significa enviar o remitir algo, y que “PLATA” es sinónimo de dinero, informando además con ello, directamente el servicio que ofrece en relación con cada una de las clases que pretende amparar.

6.10. Manifestó, en relación con los servicios que identifica la marca concedida, que se refieren a servicios electrónicos para el intercambio de mensajes y transacciones comerciales en línea, por lo cual al conceder un monopolio exclusivo sobre la expresión MANDAPLATA se está otorgando una ventaja competitiva sobre expresiones que son necesarias para referirse a los servicios como los solicitados. En este sentido, consideró que el término MANDAPLATA no es apropiable en exclusividad por ningún empresario del sector financiero, toda vez que describe de manera clara, inmediata y directa la finalidad esencial de dichos servicios.



6.11. Preciso, frente a los elementos adicionales que acompañan la marca, que, si bien la marca registrada es mixta, los elementos gráficos que la componen no le aportan la suficiente distintividad para poder ser diferenciada de las demás marcas existentes en el mercado, por cuanto sencillamente se trata de un tipo de letra común en color verde sobre un fondo amarillo que en nada la diferencia de la palabra MANDAPLATA escrita, en un tipo de letra usual.

6.12. Concluyó que la marca MANDAPLATA está incurso en las causales de irregistrabilidad consagradas en los literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486, toda vez que carece de distintividad y, a su vez, informa sobre el tipo de servicios amparados y su finalidad.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada⁷ contestó la demanda⁸ y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente:

Respecto del cargo de violación del artículo 134 y los literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

7.1. Indicó que la marca concedida, se encuentra registrada para la identificación de servicios identificados en las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de las cuales se encuentran multiplicidad de servicios lo cual no permitiría en un primer momento caracterizar esto como una marca descriptiva para la totalidad de ellos. Asimismo, al verificar la totalidad de los servicios abiertos por el signo es evidente que los mismos no pueden resumirse en una sola acepción técnica o general y en cualquier caso esta no sería MANDAPLATA.

7.2. Aclaró, respecto al argumento de la parte demandante, en relación con la negación anterior del registro como marca del signo nominativo MANDA PLATA,

⁷ Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 114

⁸ Cfr. Folios 107 a 113



que era una situación diferente, pues la solicitud de registro estaba dirigida para seguros, negocios financieros y negocios monetarios, grupo de servicios mucho más limitado que el registro bajo estudio.

7.3. Precisó que, si en gracia de discusión, la expresión sirviera para referirse a algunos de los servicios comprendidos en las clases protegidas, veremos que esta expresión no se encuentra sola, sino que está acompañada de un degradado amarillo, así como de un tipo y color de letra específicos, combinación de colores que no solo hacen que la marca no sea exclusivamente descriptiva ni que se refiera en forma exclusiva a una acepción del producto, sino que además lo dota de una identidad empresarial.

7.4. Señaló que el demandante está efectuando un análisis de los elementos de la marca de forma individualizada, situación esta, que se encuentra proscrita por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que ha sido clara al señalar que las marcas deben ser estudiadas en su conjunto.

7.5. Concluyo que “[...] la marca no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad del artículo 135 de la Decisión 486 del 2000, de tal suerte que mal hubiera hecho esta Superintendencia en negar el registro marcario aduciendo cualquiera de estas, en la medida que la marca si es susceptible de identificar los productos para los cuales se efectuó el registro, así mismo, si bien pueden tener algunos elementos que parezcan descriptivos, la presencia de otros elementos como el tipo de letra o la combinación de colores hacen que la marca supere las causales de irregistrabilidad alegadas [...]”⁹.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso¹⁰ contestó la demanda¹¹ y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente:

⁹ Cfr. Folio 142

¹⁰ Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 130

¹¹ Cfr. Folios 121 a 127



Respecto del cargo de violación del artículo 134 y los literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

8.1. Afirmó que, a su juicio, no es cierto que la marca MANDAPLATA carezca de distintividad, pues si bien frente algún servicio se podría estar ante una marca evocativa, en la mayoría de estos se está frente ante un signo caprichoso, careciendo así de sustento cualquier afirmación que este sea de carácter descriptivo.

8.2. Precisó que la marca cuestionada, se trata de un conjunto marcario con suficiente distintividad donde el elemento gráfico el predominante dentro del conjunto marcario.

8.3. Sostuvo finalmente que *"[...] no es cierto que el signo solicitado describa la calidad, características, o cantidad de los servicios protegidos. A lo sumo podría ser evocativa de algunos servicios, o es que servicios tales como la informatización de bases de datos es ¿"mandar plata"? o los servicios de comunicación entre ordenadores es ¿"mandar plata"? o así mismo el almacenamiento de mercancías? Entonces, repito, no es verdad que sea un signo descriptivo. [...] otra cosa es que eventualmente pueda evocar un servicio, como los servicios financieros en línea. Una cosa entonces, es que pueda evocar alguna característica del servicio pero otra que sea descriptivo del mismo. O es que acaso los servicios financieros en línea consisten en ¿"mandar plata"? [...]"*¹².

Solicitud de Interpretación Prejudicial y reanudación del proceso

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 3 de mayo de 2018¹³, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

¹² Cfr. Folio 126

¹³ Cfr. Folio 149.



10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 370-IP-2018 de 16 de septiembre de 2019¹⁴, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó:

“[...] La Sala Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales b), e) f) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales b), e), f) de la Decisión anteriormente mencionada, por ser pertinentes. [...] No procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca ni la acción de nulidad [...]”

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.

Audiencia Inicial y reanudación del proceso

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de noviembre de 2019¹⁵: i) reanudó el trámite procesal y convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 20 de noviembre de 2019¹⁶, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad.

Alegatos de conclusión

13. Dentro del término legal, las partes demandantes y demandada, y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de la demanda y las contestaciones. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

¹⁴ Cfr. Folios 173 a 179

¹⁵ Cfr. Folios 181 a 183

¹⁶ Cfr. Folios 191 a 205



14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 370-IP-2018 de 16 de septiembre de 2019; vii) el marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre los signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

15. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019¹⁷, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso *sub lite*, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

17. Los actos administrativos acusados¹⁸ son los siguientes:

17.1. La Resolución núm. 82760 de 20 de diciembre de 2013¹⁹, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta MANDAPLATA, para distinguir servicios de las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso.

¹⁷ Por medio del cual se expide el "Reglamento Interno del Consejo de Estado.

¹⁸ Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.

¹⁹ Cfr. Folios 2 a 15



17.2. La Resolución núm. 38641 de 20 de junio de 2014²⁰, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 82760 de 20 de diciembre de 2013.

El problema jurídico

18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda; las contestaciones a la misma, presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; la fijación del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar:

18.1. Si las resoluciones núms. 82760 de 20 de diciembre de 2013 y 38641 de 20 de junio de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta MANDAPLATA, para identificar servicios de las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, vulneran el artículo 134 y los literales e), f) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; y el artículo 61 de la Constitución Política.

18.2. En este sentido, se analizará, en primer lugar, si la marca concedida consiste 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 servicios para los cuales ha de usarse dicha marca o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a los servicios que identifica;

18.3. En segundo lugar, si la marca concedida consiste exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico de los servicios que identifica;

18.4. En tercer lugar, si la marca MANDAPLATA es una marca evocativa; y,

²⁰ Cfr. Folios 16 a 20



18.5. En cuarto lugar, si la marca MANDAPLATA cumple con el requisito de distintividad.

19. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000; y no interpretó el artículo 134 *ibidem*.

20. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

21. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificador del Acuerdo de Cartagena²¹, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional

²¹ El "Protocolo de Trujillo" fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.



Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000²² de la Comisión de la Comunidad Andina²³.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina²⁴

22. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina²⁵ y los jueces de los Estados Miembros de la CAN.

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir

²² Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

- i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
- ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
- iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
- iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente;
- y
- v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

²³ La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

²⁴ El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “*Protocolo de Cochabamba*”, modificadorio del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

²⁵ El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.



interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

24. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[...] corresponderá al Tribunal interpretar por 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 [...]”.

25. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[...] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]”.

26. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[...] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]”.

27. En el artículo 34 se establece que “[...] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]”.

28. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[...] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]”.

Interpretación Prejudicial 370-IP-2018 de 16 de septiembre de 2019



29. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso²⁶:

[...] 1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

[...]

1.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.

[...]

1.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

[...]

1.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

2. Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas

[...]

2.2. Los signos descriptivos son aquellos que informa exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues esta precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

2.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

“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 (...).”

²⁶ Cfr. Folios 176 a 190



2.4. Como se desprende de esta disposición, **no es registrable un signo conformado exclusivamente por 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.** El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.

2.5. Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

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

(...)

f) consistan exclusivamente en un signo de indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (...)”

2.6. Como se advierte de la disposición antes citada, **se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.** La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. **El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.**

2.7. **La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? En relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.**

2.8. Sin embargo, **una expresión genérica 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.**

2.9. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos y genéricos llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

2.10. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos y genéricos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos y genéricos, siendo que su presencia



no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente [...]” (Destacado fuera del texto)

Marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo

30. Visto el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 podrá registrarse como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica. En este sentido, el artículo citado señala una lista no taxativa de signos que pueden constituirse como marcas, entre los cuales se encuentran “[...] *las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos [...]*”; y “[...] *un color delimitado por una forma, o una combinación de colores [...]*”.

31. Vistos los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán constituirse como marcas los signos que no cumplan alguno de los requisitos que se desprendan del artículo anterior, y no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro de un signo como marca se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

Marco normativo relativo a los signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas

32. Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se prohíbe el registro como marcas de signos que consistan en designaciones o indicaciones descriptivas; es decir, signos que informen de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir, tales como, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica, etc. Lo anterior, por cuanto si dichas características son comunes a los productos o servicios entonces el signo no será distintivo y por ende no será registrable.

33. Visto el literal f) del artículo 135 *ibidem*, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios que pretendan distinguir. “[...] *El nombre genérico hace referencia al género del objeto que identifica, mientras que la denominación técnica se refiere a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio [...]*”²⁷. Sin embargo, ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto que tenga fuerza distintiva suficiente para ser registrado como marca.

Análisis del caso concreto

34. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados *supra* de los marcos normativos sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo y los signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados *supra*.

35. En este sentido, la marca objeto de estudio es como se muestra a continuación:

MARCA MIXTA MANDAPLATA	
28	
Titular: Red Integradora S.A.S.	
Certificado núm. 494.977	
Clase 35: “administración comercial en materia de servicios de transporte y entrega; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; análisis de gestión de negocios comerciales; asesoramiento sobre transacciones comerciales; búsqueda de información en archivos informáticos para terceros; compilación de anuncios para utilizar como páginas web en internet; compilación y sistematización de información en bases de datos informáticas; correo publicitario; elaboración de estados de cuenta; facturación; gestión de archivos	

²⁷ Ver: Interpretación Prejudicial 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015.

²⁸ Cfr. Folio 8



informáticos; preparación de contratos de compra y de venta de productos y servicios, para terceros; preparación de transacciones comerciales para terceros, a través de tiendas en línea; preparación informatizada de inventarios; presentación de empresas en internet y otros medios de comunicación; prestación de servicios de subastas en línea; promoción en línea de redes informáticas y sitios web; publicidad a través de redes de telefonía móvil; publicidad a través de una red informática; publicidad de sitios web comerciales; publicidad en línea; servicios de contabilidad informatizada; servicios de creación de redes de empresas; servicios de información comercial informatizada; servicios de publicidad y anuncios publicitarios prestados por televisión, radio o correo; tramitación de la suscripción a publicaciones en línea para terceros. ”

Clase 36: “aceptación de letras de cambio; aceptación del pago de facturas; actividades bancarias; agencias de cobro; agencias de cobro de créditos; agencias de cobro de deudas; agencias de cobro de facturas por servicios públicos; banca electrónica; banca electrónica a través de una red mundial informática [banca por internet]; cobro de deudas; cobro de pagos en concepto de productos y servicios; cobro electrónico de deudas; comprobación y cobro de cheques; consultoría financiera en materia de tramitación de transacciones de pago que no sean en efectivo; depósito de títulos; depósito de valores; descuento de facturas; emisión de tarjetas de crédito; gestión de activos y carteras; gestión de carteras de inversiones; realización de operaciones financieras en "línea; realización de transacciones financieras en línea; servicios bancarios automatizados; servicios bancarios, financieros y de seguros; servicios bancarios informatizados; servicios de cobro de cheques; servicios de información y de análisis por internet en el ámbito de las inversiones financieras; servicios de inversión y gestión de carteras de valores; servicios de pago de facturas en línea; servicios de pago de facturas prestados a través de un sitio web; servicios de pago electrónico; servicios de procesamiento de transacciones efectuadas con tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cheques electrónicos; servicios de seguros; servicios de tarjetas de cargo diferido y tarjetas de crédito; servicios de tarjetas de crédito; servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de pago; servicios de tramitación de cheques y pago de facturas; servicios de transferencia de dinero; servicios de transferencia de dinero, de transferencia electrónica de fondos y de pago de facturas; servicios de transferencias nacionales prestados en línea; servicios financieros informatizados; servicios financieros prestados por medios electrónicos; servicios financieros relacionados con pensiones; tramitación electrónica de pagos; tramitación de transacciones financieras; transacciones en línea; transferencia de fondos para la adquisición de, productos por redes electrónicas de comunicaciones; transferencia electrónica de fondos”.

Clase 38: “comunicación entre ordenadores y terminales informáticos o mediante éstos; comunicaciones telefónicas; comunicación por medios electrónicos; consultoría en telecomunicaciones; correo electrónico; difusión por la red; envío de mensajes; envío de mensajes electrónicos por sitios web; envío, recepción y reenvío de mensajes electrónicos; información sobre telecomunicaciones; recopilación y transmisión de mensajes electrónicos; servicios de acceso a internet; servicios de acceso a mercados electrónicos [portales] en redes informáticas; servicios de acceso a publicaciones electrónicas; servicios de acceso a redes de comunicación electrónica, internet y redes externas; servicios de acceso de usuario a internet [proveedores de servicios]; servicios de acceso en línea a bases de datos informáticas; servicios de acceso y de alquiler de tiempo de acceso a bases de datos informáticas; servicios de centrales telefónicas; servicios de comunicación electrónica; servicios de comunicación por ordenador destinados a transmitir información; servicios de comunicación por telefonía móvil; servicios de comunicación y telecomunicación; servicios de correo electrónico y mensajería instantánea; servicios de mensajería multimedia [mms]; servicios de recogida y transmisión de mensajes electrónicos; servicios de telecomunicación para plataformas de comercio electrónico en internet y otros soportes electrónicos; servicios telefónicos informatizados; telecomunicaciones por redes digitales; transmisión de archivos de datos, audio, vídeo y multimedia; transmisión de datos por correo electrónico; transmisión electrónica de pedidos; transmisión por internet de contenidos generados por usuarios”.

Clase 39: “almacenamiento; almacenamiento de mercancías; almacenamiento físico de datos, fotografías y archivos de audio y vídeo digitales almacenados electrónicamente; carga de mercancías; carga y descarga de mercancías; consultoría en transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; corretaje de transporte; descarga de mercancías; distribución de mensajes por mensajería; distribución de paquetes; distribución de paquetes por



mensajería; embalaje y almacenamiento de mercancías; empaquetado de mercancías; envío de correspondencia; envío urgente de mercancías; envío y distribución de correspondencia; flete [transporte de mercancías]; reparto de mercancías; seguimiento de vehículos de carga por ordenador o GPS [información sobre transportes]; servicios aeroportuarios; seguimiento y rastreo de envíos [información sobre transportes]; transporte aéreo y marítimo; transporte de dinero y valores; transporte de mercancías; transporte de paquetes; transporte de valores; transporte, embalaje y almacenamiento de productos.”

36. La Sala advierte que, en el caso *sub examine*, la marca concedida corresponde a una marca mixta que consiste en la expresión nominativa MANDAPLATA en color verde, enmarcada en un rectángulo de color amarillo oscuro en la parte de abajo y amarillo claro en la parte de arriba.

37. Al respecto, la Sala considera que el elemento denominativo de la marca mixta es el predominante del conjunto comoquiera que es el que apela a la mente del consumidor y tiene mayor influencia, impacto y recordación en su mente, al determinar la impresión general que va a suscitar en los consumidores y ser el elemento que ellos utilizaran en el mercado para solicitar el servicio de que se trate. Además, en este caso, el elemento gráfico de la marca no le añade al conjunto un concepto adicional al significado que ya expone el elemento nominativo. Así, si bien la parte gráfica del signo delimita espacialmente la marca, no agregan o modifican la percepción originaria que tiene el consumidor a partir del elemento nominativo.

38. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala procederá a determinar si la marca mixta MANDAPLATA que identifica servicios de las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad invocadas por la parte demandante, es decir, los literales b), e), o f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

39. La Sala seguirá los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de las causales absolutas de irregistrabilidad citadas en los marcos normativos expuestos *supra*.

Del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000



40. La Sala advierte que, aunque la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso no cumplía con el requisito de distintividad en la medida en que la marca está conformada por expresiones genéricas y descriptivas; pero no está en controversia el concepto de marca ni la posibilidad de representación gráfica.

41. Al respecto, la parte demandante argumentó, en el escrito de demanda, que “[...] la marca **MANDAPLATA (Mixta)** cuyo registro fue concedido **se compone de una expresión inapropiable para identificar los servicios de las clases 35, 36, 38 y 39 que pretende amparar por tratarse de un signo genérico y descriptivo que, en consecuencia, carece de fuerza distintiva [...]**”²⁹ (Resaltado fuera de texto).

42. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente asunto, en relación con el artículo 134 *ibidem*, consideró que “[...] No procede la Interpretación Prejudicial [...] debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca [...]”.

43. En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, no procede el análisis de vulneración del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

Del cargo de violación de los literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

44. Conforme se indicó en un acápite *supra* de esta providencia, el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado³⁰.

²⁹ Cfr. Folio 89

³⁰ Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800



45. Dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el citado artículo, se encuentra la prevista en el literal b), la cual indica que no podrán registrarse como marca signos que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro de un signo como marca se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

46. También se encuentra la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) *ibidem*, la cual se configura cuando el signo consiste en una indicación o designación descriptiva, que informe de manera exclusiva sobre las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir. Lo anterior, por cuanto si dichas características son comunes a los productos o servicios entonces el signo no será distintivo y por ende no será registrable.

47. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre la irregistrabilidad de los signos exclusivamente descriptivos. También ha explicado que los signos compuestos por uno o más vocablos que individualmente son descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. Así lo indicó el Tribunal en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso:

“[...] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por 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. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil [...]”³¹
(Destacado fuera del texto).

48. En el mismo sentido, la Sala ha considerado, sobre la aplicación y el alcance de esta causal de irregistrabilidad, explicando que la descriptividad de un signo se predica de la relación directa entre éste y los productos o servicios que pretende identificar. Así, en sentencia de 4 de octubre de 2018, partiendo de la interpretación prejudicial proferida para ese caso, indicó:

³¹ Cfr. Folio 218. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 456-IP-2018 de 26 de febrero de 2019



“[...] 2.2. Los signos descriptivos o conformados por palabras 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-Nóvoa 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.

2.3. De igual manera, siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende porque el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de 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.

2.4. Se incluyen 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.

54. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también sostuvo 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 un consumidor promedio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá de establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial 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 [...].³²” (Destacado fuera del texto).

49. Finalmente, en el ya citado artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, prevé la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f) *ibidem*, la cual indica que no podrán registrarse signos que consistan exclusivamente en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios que pretendan distinguir.

50. Respecto de esta causal de irregistrabilidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indicó que:

“[...] Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o

³² Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de octubre de 2018; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00422-00



servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. **El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate [...].**³³ (Destacado fuera del texto).

51. Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que tanto la descriptividad como el carácter genérico de un signo se predica en relación directa con los productos o servicios que este pretende identificar en el mercado. En este sentido, resulta necesario analizar la marca concedida para identificar los servicios que identifica en las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza para así proceder a definir si resulta descriptiva y/o genérica en alguna de ellas y, por lo tanto, incurso en las causales de irregistrabilidad de los literales e) y/o f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

52. En primer lugar, según su nota explicativa, la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, incluye de manera general los servicios de publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales y trabajos de oficina. Esto comprende principalmente “[...] los servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en: 1. La explotación o dirección de una empresa comercia, o 2. La dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios [...]”.

53. En segundo lugar, la Clase 36 de la Clasificación de Niza, incluye servicios financieros, monetarios y bancarios, servicios de seguros y negocios inmobiliarios. Así, según su nota explicativa, comprende “[...] los servicios relativos a los servicios bancarios y otras transacciones financieras, los servicios de valoración, así como las actividades de seguros y de bienes inmuebles [...]”.

³³ Cfr. Folio 219. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 456-IP-2018 de 26 de febrero de 2019



54. En tercer lugar, la Clase 38 de la Clasificación de Niza, consiste en servicios de telecomunicaciones, lo cual comprende “[...] *los servicios que permiten la comunicación entre al menos dos partes, así como los servicios de difusión y transmisión de datos [...]*”.

55. Por último, la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, consiste en los servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, y organización de viajes. Lo anterior, comprende principalmente “[...] *los servicios para el transporte de personas, animales o mercancías de un lugar a otro por ferrocarril, carretera, agua, aire o conductos y los servicios conexos, así como el almacenamiento de mercancías en cualquier tipo de instalación de almacenamiento, tales como depósitos u otros tipos de edificios para su preservación o custodia [...]*”.

56. Ahora bien, la Sala considera que, atendiendo a la composición de la marca, la descripción general de los servicios señalados *supra*, y los servicios que identifica dentro de estas clases, la marca MANDAPLATA no es genérica ni descriptiva frente a los servicios comprendidos en las Clases 35, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

57. Lo anterior, por cuanto la expresión MANDAPLATA: i) no es el nombre genérico de ninguno de los servicios incluidos en las citadas clases, es decir, no responde a la pregunta de ¿Qué es? el o los servicios que distingue en el mercado ni coincide con el nombre con que generalmente se identifican estos servicios en el mercado; y ii) no informa sobre las características o propiedades de los servicios de dichas clases, es decir, no indica cómo es el servicio que identifica en el mercado.

58. Igualmente, la expresión MANDAPLATA no es genérica para los servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, porque no es la expresión que de manera general identifica en el mercado los servicios de dicha clase.

59. No obstante, la Sala considera que la expresión MANDAPLATA, si bien no es genérica para los servicios comprendidos en la citada Clase 36, si es descriptiva. Esto comoquiera que la expresión MANDAPLATA, transmite un significado conceptual que informa, de manera clara y directa al usuario de los servicios en el



mercado, que los servicios que identifica dicha expresión son servicios financieros y bancarios de envío o transferencia de dinero.

60. En efecto, además de la descripción genérica de la Clase 36 ya expuesta, dentro de los servicios que pretende identificar la marca en el mercado en esta clase, según lo contenido en la solicitud de registro y en los actos administrativos acusados, se advierten algunos como los siguientes: actividades financieras, consultoría financiera en materia de tramitación de **transacciones de pago** que no sean en efectivo, realización de **transacciones financieras** en línea, servicios bancarios automatizados, servicios bancarios, **servicios de pago de facturas en línea**, **servicios de pago de facturas prestados a través de un sitio web**, **servicios de pago electrónico**, servicios de procesamiento de transacciones efectuadas con tarjeta de crédito, tarjetas de débito y cheques electrónicos, **servicios de transferencia de dinero**, **servicios de transferencia electrónica de fondos y pago de facturas**, **tramitación electrónica de pagos**, **tramitación de transacciones financieras**, **transacciones en línea**, **transferencia de fondos para la adquisición de productos por redes electrónicas de comunicaciones**, **transferencia electrónica de fondos**.

61. Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido reiteradamente que los signos compuestos por uno o más vocablos descriptivos únicamente pueden ser registrados si forman un conjunto distintivo.

62. Sin embargo, esto no ocurre en el presente caso y, por lo tanto, no le asiste razón la parte demandada ni al tercero con interés directo en el resultado del proceso cuando afirmaron que los colores y la grafía especial que conforman la marca le otorgan distintividad al conjunto marcario y evitan que sea descriptivo.

63. En efecto, si bien la marca concedida es mixta, es decir, contiene elementos gráficos y elementos nominativos, como se expuso anteriormente, en este caso predomina el elemento nominativo, ya que es esta parte de la marca que causará mayor impacto, la que los usuarios utilizarán para acceder a los servicios que identifica en el mercado y la que generará mayor recordación en el público. En esta medida, el hecho de que sea una marca mixta no es suficiente para afirmar que combina elementos suficientes para eliminar su carácter descriptivo, más aún si



dichos elementos gráficos que la componen no le añaden distintividad a la marca. En otras palabras, que la expresión MANDAPLATA esté acompañada de colores contenidos en un rectángulo a su alrededor, no le otorga la distintividad que requiere para evitar o disminuir el carácter descriptivo.

64. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que la marca mixta MANDAPLATA, en su conjunto, es descriptiva en relación con los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Ello comoquiera que es una expresión que sirve para identificar dichos servicios, denota una característica esencial de los mismos y tiene la capacidad de comunicar directa e inequívocamente al usuario a qué servicios se está haciendo referencia y, en ese sentido, no cumple con el requisito de ser distintiva para identificar los respectivos servicios.

65. En este orden de ideas, la Sala considera que la marca cuestionada es de aquellas denominadas descriptivas que no cumplen con el requisito de distintividad y, en ese sentido, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 la Decisión 486, en lo que respecta a los servicios que pretende identificar en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Del cargo de violación del artículo 61 de la Constitución Política de Colombia

66. Por último, frente al presente cargo de violación, la Sala considera que no es procedente efectuar un pronunciamiento al respecto. Lo anterior comoquiera que la parte demandante, en el escrito de demanda, no sustentó ni desarrolló las razones por las cuales considera que la parte demandada violó el artículo 61 de la Constitución Política.

Conclusión

67. La Sala considera que, en el caso *sub examine*, la marca mixta MANDAPLATA de la cual es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b), e) y f) en relación con las clases 35, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza,



comoquiera que la marca en cuestión no es genérica ni descriptiva respecto de los servicios que ampara y cumple con el requisito de distintividad.

68. No obstante, la Sala concluye que la marca mixta MANDAPLATA si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad absoluta establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 con respecto a la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que es descriptiva para los servicios comprendidos en dicha clase, denota una característica esencial de los mismos, e indica al usuario, de manera directa e inequívoca, de qué servicios se trata y los elementos figurativos que la acompañan no la hacen distintiva frente a los servicios que identifica.

69. Derivado de lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso, la parte demandada vulneró el literal b) del artículo 135 *ibidem* comoquiera que la marca mixta MANDAPLATA se encuentra incurso en dichas causales de irregistrabilidad absoluta que impiden su registro para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

70. En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda relativo a la causal de irregistrabilidad señalada *supra*, la Sala declarará la nulidad parcial de los actos administrativos acusados, concretamente del artículo sexto de la Resolución núm. 82760 de 20 de diciembre de 2013 y el artículo primero de la Resolución núm. 38641 de 20 de junio de 2014, en cuanto confirmó el artículo sexto mencionado; y, en consecuencia, ordenará a la parte demandada anular el registro marcario correspondiente y publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

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,

RESUELVE:



PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo sexto de la Resolución núm. 82760 de 20 de diciembre de 2013 y el artículo primero de la Resolución núm. 38641 de 20 de junio de 2014, en cuanto confirmó el artículo sexto mencionado, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca mixta MANDAPLATA para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca mixta MANDAPLATA, con certificado núm. 494.977 para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado



Núm. único de radicación: 11001032400020140072600

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.