

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Consejero Ponente: **GUILLERMO VARGAS AYALA**

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece (2013)

Radicación núm.: **11001-03-24-000-2008-00182-00**

Actor: **JOSÉ DEL CARMEN ALBARRACÍN SILVA**

La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por el ciudadano JOSÉ DEL CARMEN ALBARRACÍN SILVA en ejercicio de la acción de nulidad contra la Resolución núm. 34835 de 24 de agosto de 1994, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca **AMERICA** (nominativa) a la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

El demandante, actuando en nombre propio, presentó demanda de nulidad ante esta Corporación para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.1.- Pretensiones.

“1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 34835 del 24/08/1994, mediante la cual se concedió el registro de la marca AMERICA (nominativa), para identificar productos de la clase 5 internacional.

2. Que, en consecuencia, se ordene a la entidad demandada que cancele el certificado de registro No. 164.658, correspondiente a la dicha marca.

3. Que ordene a la entidad demandada la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.” (Fl. 9 – mayúsculas sostenidas del texto original)

1.2.- Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

1.2.1. El 5 de diciembre de 1990 la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo AMERICA (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.2.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 402 de 17 de junio de 1994. Contra dicha solicitud no se presentaron observaciones.

1.2.3. Mediante la Resolución núm. 34835 de 24 de agosto de 1994 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo solicitado, al considerar que la solicitud cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones

legales vigentes, asignándose a la marca AMERICA el certificado de registro núm. 164.685.

1.3.- Normas violadas y concepto de la violación

En opinión de la parte actora los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Al efecto expresó:

1.3.1. Que el signo AMERICA (nominativo), sin ningún elemento adicional, constituye exclusivamente una expresión que indica el lugar geográfico en que se fabrican los productos y, por ende, carece de la distintividad necesaria para convertirse en marca, ya que solamente indica una de las características de los productos que pretende identificar.

1.3.2. Que tratándose de una indicación geográfica, presentada sin ningún elemento nominativo o gráfico adicional, los consumidores no pueden comprender que se trate de una marca que identifique un producto y su origen empresarial, sino que simplemente perciben un lugar geográfico determinado, sin que puedan comprender que este lugar de origen es, a su vez, una marca.

1.3.3. Que la expresión AMERICA carece de la capacidad intrínseca para convertirse en marca, pues los consumidores no tienen herramientas que les permitan comprender que tal nombre geográfico es una marca que identifica y diferencia unos productos de otros.

1.3.4. Que AMERICA, como es bien sabido por casi toda la población, es una de las 5 partes continentes del mundo, y dentro de tal parte se encuentra COLOMBIA, el lugar de fabricación de los productos que comercializa la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A., y que siendo entonces un lugar geográfico, los consumidores al encontrarse con dicho nombre solamente podrán reconocerlo como tal, pues sin otras señales, indicaciones o insignias adicionales, no pueden de ninguna forma comprender que se trata, además, de una marca que identifica y distingue los productos de una empresa de los idénticos o similares de otras.

1.3.5. Que la expresión AMERICA carece en sí misma, esencialmente, de la capacidad para identificar los productos de una empresa de los idénticos o similares de otra y, por ello, no puede considerarse como una marca.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1.- La **NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** al contestar la demanda defendió la legalidad del acto acusado, aduciendo que la expresión AMERICA para distinguir productos de la Clase 5, contrario de lo que afirma la parte actora, tiene la suficiente fuerza distintiva y en consecuencia no puede llevar al público consumidor a confusión ni sobre el producto mismo ni sobre su procedencia empresarial.

Alegó que la marca AMERICA para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5 es registrable conforme a lo dispuesto en la norma comunitaria, tal como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente en el fundamento y la motivación del acto administrativo demandado.

2.2.- La sociedad **LABORATORIOS AMÉRICA S.A.**, tercero con interés directo en el proceso, contestó la demanda y sostuvo al efecto:

2.2.1. Que la marca AMERICA es perceptible, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica.

2.2.2. Que AMERICA es un lugar geográfico como lo es PARIS, NUEVA YORK, SURAMERICA, ASIA, BOGOTÁ, CANADÁ, ITALIA, EUROPA, nombres geográficos registrados como marcas en Colombia.

2.2.3. Que los nombres geográficos perfectamente pueden ser registrables como marcas, y que el hecho que tengan significado conceptual no significa que no sean distintivos, puesto que si ello fuera así, tampoco serían registrables como marcas las palabras con significado propio en algún idioma y solo podrían serlo las marcas de fantasía, esto es, aquellas sin significado.

2.2.4. Que no se entiende cuáles son los productos a los que se hace referencia en la demanda, pues no existen productos cuyo origen específico sea América y a los que el territorio americano le de las cualidades para ser conocidos y reconocidos en el tráfico comercial.

2.2.5. Que es totalmente diferente el registro como marca de un nombre geográfico sin relación alguna con el producto al cual se aplica, como es el caso de AMERICA, frente a las Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen, que constituyen una categoría de signos distintivos con características totalmente diferentes a las de la marca AMERICA.

2.2.6. Que es diferente el tratamiento que la ley marcaría da a una marca compuesta por un nombre geográfico, que aquel que le da a una denominación de origen: son dos especies diferentes, en sus derechos y obligaciones. En este caso, AMERICA fue concedida como marca con el cumplimiento de todas las normas vigentes al momento de su concesión.

2.2.7. Que en la demanda de manera equivocada se dice que AMERICA es una “indicación geográfica”, cuando realmente es una marca como lo son PARIS o CANADA, registradas en Colombia para distinguir distintos productos.

2.2.8. Que no todos los lugares geográficos pueden ser declarados indicaciones geográficas, y que éstas se declaran o reconocen por la oficina competente después de haber surtido un trámite especial, consistente en demostrar a dicha oficina que los productos originarios de una región, país o lugar tienen unas características especiales que no tienen otros productos similares provenientes de otra región, país o lugar, debidas tales características a circunstancias geográficas o

humanas, como ocurre por ejemplo con el vino CHILENO o el café de COLOMBIA.

2.2.9. Que a ninguno de los titulares de las marcas registradas en Colombia AMERICA, PARIS, NEW YORK, ASIA, CANADA se les ha ocurrido comercializar sus productos aduciendo factores geográficos o humanos en la calidad de sus productos y tampoco el público consumidor ha adquirido tales productos por dichas razones.

2.2.10. Que con la marca AMERICA no se distingue ningún continente americano o porción de tierra alguna, sino unos productos farmacéuticos y en general productos comprendidos en la clase 5^a marcaría.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Las partes demandante y demanda, así como el tercero con interés directo en este proceso, presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando, en líneas generales, los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes (fls. 91 a 103).

El Ministerio Público guardó silencio.

IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 103-IP-2011 de fecha 16 de mayo de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo AMERICA (denominativo) fue presentada el 5 de diciembre de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos

para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo AMERICA (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: No será registrable como marca el signo que por sí mismo pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate.

CUARTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño

irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

QUINTO: El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal i) prohíbe el registro de signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades característica de los bienes para los cuales se usan las marcas.

Sin embargo, si un signo reproduce o imita una indicación geográfica o un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, y sin que exista la necesaria relación entre dicho origen geográfico y el producto que pretende distinguir, no será apto para ser registrado como marca.

SEXTO: El artículo 96 dispone que el examen de registrabilidad, es obligatorio y debe llevarse a cabo

aún en el caso de que no se hubiesen presentado observaciones, en consecuencia, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

V.- CONSIDERACIONES

5.1.- La normativa comunitaria aplicable a este asunto

De acuerdo con lo expresado en las conclusiones de la interpretación prejudicial emitida en este proceso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como la solicitud de registro del signo AMERICA (denominativo) fue presentada el 5 de diciembre de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dicha normativa es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

En ese orden, las normas aplicables a este caso y que son objeto de la interpretación prejudicial son los artículos 81, 82 literales a), h) e i) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normas cuyo tenor literal es el siguiente:

DECISION 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA

“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;
[...]

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan esas marcas;
[...].”

“**Artículo 96.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.”

DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se registrará 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 los procedimientos en trámite, la presente Decisión registrará en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”

5.2.- El asunto de fondo

5.2.1. La presente causa se encamina a determinar si la marca AMERICA (nominativa) cumple con los requisitos del artículo 81 y si se encuentra incurso o no dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a), h) e i) del artículos 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa ésta considerara como aplicable al presente asunto.

5.2.2. Sobre la base del concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiterada jurisprudencia ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca:

- La **perceptibilidad**, que es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto

pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados.

- La **distintividad**, que es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión¹.

¹ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES).

- La **susceptibilidad de representación gráfica**, que es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La Sala encuentra que los anteriores requisitos son cumplidos debidamente en la marca nominativa **AMERICA**, en cuanto que se trata de un signo expresado en una palabra que, como tal, es susceptible de ser aprehendida por el consumidor mediante el sentido de la vista, y que goza además de poder o carácter distintivo, ya que tiene capacidad suficiente para identificar e individualizar en el mercado unos productos o servicios de otros, permitiendo su selección por parte del público consumidor.

5.2.3. El actor considera que la expresión **AMERICA** carece en sí misma, esencialmente, de la capacidad para identificar los productos de una empresa de los idénticos o similares de otra y, por ello, no puede considerarse como una marca. En su sentir la mencionada expresión, sin ningún elemento nominativo o gráfico adicional, carece de la capacidad intrínseca para convertirse en marca, en tanto que, siendo simplemente el nombre de un *lugar geográfico*, los consumidores no tienen herramientas que les permitan comprender

que tal nombre geográfico es, además, una marca que identifica y diferencia unos productos de otros.

La Sala no comparte esta apreciación del demandante, pues, en principio, es procedente la utilización de *nombres de lugares geográficos* en la conformación de marcas, sin que éstos necesariamente deban ser acompañados de otros elementos adicionales para adquirir tal carácter, siempre y cuando resulten suficientemente distintivos para identificar los productos o servicios de que se trate y, además, no constituyan denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

La doctrina² ha precisado en torno a este tema que *“El nombre geográfico, a pesar de su claro contenido conceptual, es registrable toda vez que sea de fantasía con relación a los productos o servicios que va a distinguir. No lo será cuando ese nombre geográfico dé la idea de un origen específico. En este caso no sólo será engañoso y por ello irregistrable, también lo será por indicar un origen y por ende será de libre empleo por quienes en ese lugar fabriquen sus productos”*.

En este caso, la palabra **AMERICA** se refiere ciertamente a un lugar geográfico, esto es, a uno de los continentes en que se divide el mundo, siendo esta expresión de fantasía en relación con los

² OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Lexis Nexis-Abeledo Perrot, 2003.

productos de la Clase 5^a Internacional³ y, por ende, distintiva de los mismos. Además, como claramente se advierte, constituye una expresión que no se confunde con lo que va a identificar ni con sus propiedades, de forma tal que de ella es predicable su poder identificatorio.

En este orden, al cumplir el signo cuestionado los requisitos exigidos para constituirse en marca, no se configura la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

5.2.4. De igual modo, no encuentra la Sala que se incurra en este caso en las causales de irregistrabilidad de que tratan los literales h) e i) de la citada disposición:

5.2.4.1. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 82 literal h), hace referencia a la posibilidad de que los signos induzcan, por si mismos, a engaño al público o a los medios comerciales sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

³ El título de esta clase es el siguiente: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

Conforme lo explica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, recogiendo otro pronunciamiento suyo, “[s]e trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”⁴.

Por lo tanto, concluye en Tribunal, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee.

En este caso, no encuentra la Sala cómo la marca **AMERICA** sea un signo engañoso para el público, pues la información otorgada por la misma no genera ningún tipo de incongruencia o engaño que pueda afectar al consumidor, en tanto que no sugiere alguna característica que el signo no posea.

⁴ (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

5.2.4.2. El literal i) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro de signos como marcas en dos supuestos específicos: (i) si el signo reproduce o imita una denominación de origen protegida⁵; y, (ii) si el signo consiste en una indicación geográfica nacional o extranjera que sea susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplica o, que en su empleo pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades característica de los bienes para los cuales se usan las marcas.

En relación con el contenido y alcance de esta disposición, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial formulada en este proceso, expresó lo siguiente:

“El Tribunal entiende una denominación de origen como una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Actualmente, **las denominaciones de origen se encuentran incluidas en el concepto de indicación geográfica, que es “un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen.** Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción, y están sometidos a factores locales específicos como el clima

⁵ El capítulo VII de la Decisión 344 regula lo relativo a la declaración de protección de las denominaciones de origen por parte de la oficina nacional competente (artículos 129 a 142).

y el terreno”. (Tomado de <http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np11-1-06.htm>).

[...]

El género que se constituye por las indicaciones geográficas, contiene como especies a las distintas figuras afines que gozan de características en ocasiones extremadamente similares, tales como las denominaciones de origen, las denominaciones de origen indirectas, las indicaciones de procedencia, las indicaciones de origen calificadas, entre otras. Sin embargo, para el caso objeto de la presente interpretación prejudicial, el Tribunal estima adecuado referirse únicamente a las indicaciones geográficas, para lo cual deberá tenerse en cuenta que esta figura prevé una relación entre el signo, que se constituye con la denominación de un lugar territorial determinado, y el producto o servicio que es identificado con dicho signo. Esta vinculación entre el producto y el signo objeto de la indicación geográfica, es reconocida por el público consumidor ya que ese producto goza de “un valor añadido dentro del tráfico económico, y es lógico que sólo puedan beneficiarse de ese valor añadido los productos procedentes de ese lugar y que reúnen además las características o requisitos típicos de los productos de esa clase, originarios de esa zona geográfica” (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto; Op. cit., pp. 522 y 523).

Las indicaciones geográficas constituyen un factor importante en el intercambio de bienes y servicios, ya que tienen un papel destacado en la conservación del patrimonio cultural, garantizan una competencia leal y una buena información a los consumidores. Además, los mercados globalizados cuentan con consumidores más exigentes y mejor informados, quienes desean saber sobre la procedencia y características especiales de los productos de su elección. Estos consumidores no solo aprecian y atribuyen un mayor valor a estas dimensiones del producto, sino que también están dispuestos a pagar más por este valor agregado.

La indicación geográfica constituida por un signo que se refiere a un lugar geográfico determinado del cual provienen los productos por él distinguidos, tendrá la protección conferida por el segundo supuesto del literal i) del artículo 82 de la Decisión 344, con el objeto de impedir el error del público consumidor, ya que éste se vería afectado al comprar un producto que en realidad no proviene de una determinada localidad o zona geográfica, y a fin de evitar a los sectores competidores del tipo de producto en cuestión, que sean objeto de formas de competencia desleal.

[...]

Conforme lo ha manifestado este Tribunal, para que se configure lo previsto en el artículo 82, literal i, de la Decisión 344, debe contemplarse en el signo cuyo registrabilidad es debatida, la indicación geográfica de procedencia del producto o servicio que

pretende amparar, para lo cual será necesario que concurren los siguientes presupuestos: (i) Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado; (ii) Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos; y, (iii) Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión (Proceso 78-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1228 de 12 de agosto de 2005, marca: VILCAGUA).

[...] si un signo reproduce o imita una indicación geográfica o un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, y sin que exista la necesaria relación entre dicho origen geográfico y el producto que pretende distinguir, no será apto para ser registrado como marca. Además, deberá tener presente en todo momento si el signo solicitado AMÉRICA (denominativo) puede inducir a confusión al público consumidor sobre su procedencia, su naturaleza, sus características o su aptitud para el uso de productos o servicios de que se trate haciendo pensar al consumidor de que se trata de una denominación de origen.” (Negrillas ajenas al texto original)

En el presente asunto, estima la Sala que el signo **AMERICA** (nominativo), para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad de que trata la normativa referida.

En primer lugar, no constituye una imitación o reproducción de una denominación de origen protegida, pues no hay dato alguno en el expediente que **AMERICA** corresponda a un signo distintivo de esta naturaleza, mucho menos para productos de la Clase 5ª, cuya proyección haya sido declarada oficialmente por la Superintendencia de Industria y Comercio, como oficina nacional competente en la materia.

Y en segundo término, contrario a lo sostenido por el actor, tampoco consiste el mencionado signo en una indicación geográfica⁶, en tanto que la denominación del lugar territorial AMERICA no tiene relación alguna con el producto que identifica, presupuesto éste indispensable para considerarlo como aquel signo distintivo, de suerte que no puede predicarse posibilidad alguna de que induzca a confusión respecto de los productos a los cuales se aplica ni a error sobre el origen, procedencia, cualidades o características de éstos.

5.3.- Conclusión

En el anterior contexto, concluye la Sala que no existe violación de la normativa invocada en la demanda, lo cual determina que deban denegarse las pretensiones de la demanda, al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad del acto acusado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en 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:

PRIMERO: DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

⁶ En la demanda se utilizan indistintamente las expresiones nombre geográfico, lugar geográfico e indicación geográfica, como si se tratara de palabras sinónimas.

SEGUNDO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 14 de noviembre de 2013.

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
GONZALEZ**

Presidente

MARIA ELIZABETH GARCIA

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGAS AYALA