



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020)

Núm. único de radicación: 11001032400020150027900

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Servientrega S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Temas: Distintividad en el registro de un signo distintivo, irregistrabilidad de los términos descriptivos. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala¹ decide, en única instancia, la demanda presentada por Servientrega S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 47793 de 31 de julio de 2014 y 79552 de 23 de diciembre 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. Servientrega S.A., en adelante la parte demandante², presentó demanda³ contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte

¹ Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.

² Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 3 a 15

³ Cfr. Folios 40 a 47



demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138⁴ de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011⁵, para que se declare: i) la nulidad de la Resolución núm. 47793 de 31 de julio de 2014, “*por medio de la cual se niega un registro*”⁶, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y ii) la Resolución núm. 79552 de 23 de diciembre de 2014, “*por la cual se resuelve un recurso de apelación*”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones⁷:

“[...]

Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 47793 del 31 de julio de 2014 expedida por Directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se niega a SERVIENTREGA S.A. el registro de la marca CENTRO DE SOLUCIONES (nominativa) para identificar servicios de clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 79552 de 23 de diciembre de 2014 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y confirmó la Resolución N° 47793 del 31 de julio de 2014 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.

Tercera: Que como consecuencia de la nulidad declarada se ordene a la SIC conceder a SERVIENTREGA S.A. el registro de la marca CENTRO DE

⁴ “[...] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel [...]”.

⁵ “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

⁶ Esta resolución negó el registro como marca del signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

⁷ Cfr. Folio 77 a 78



SOLUCIONES (nominativa) para identificar “ser vicios relacionados con la organización de tareas o gestiones, servicios de asesoría y consultoría y a personas naturales o jurídicas; servicios de consultoría en gestión empresarial y en organización de negocios; dirección de empresas, tramitación administrativa de pedidos de compra, servicios de gestión de información; gestión de negocios de terceros; agencias de importación-exportación; organización de ferias y exposiciones, sistematización de bases de datos”, servicios comprendidos en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cuarta: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso.

Quinta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del C.P.A.C.A. [...]”.

Presupuestos fácticos

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

4.1. Solicitó, el 14 de agosto de 2013, el registro como marca del signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó, el 16 de diciembre de 2013, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 681, la cual no fue objeto de oposición por parte de terceros.

4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 47793 de 31 de julio de 2014, negó el registro como marca del signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 47793 de 31 de julio de 2014.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 79552 de 23 de diciembre de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 47793 de 31 de julio de 2014.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales b)⁸ y e)⁹ del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina¹⁰, en adelante la Decisión 486.

Concepto de la violación

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

Primer cargo: Violación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486

6.1. Manifestó que los actos administrativos son nulos porque “[...] en el caso de la marca CENTRO DE SOLUCIONES solicitada en registro, no están presentes los requisitos para la aplicación del artículo 135, literal e) de la Decisión 486 [...]”¹¹.

6.2. Añadió que “[...] ninguno de los actos demandados precisa claramente cuál es la propiedad o cualidad primordial o esencial de alguno de los servicios de clase 35, delimitados en la solicitud de registro, que se ve designada mediante la expresión CENTRO DE SOLUCIONES. Por lo mismo, la SIC erró en los actos acusados al no indicar cuál o cuales son las cualidades comunes o genéricas de los servicios que se ven exactamente referidas por el signo [...]”¹².

6.3. Explicó que “[...] no es cierto, como se afirma en la Resolución N°. 47793 de 2014, que la expresión CENTRO DE SOLUCIONES tenga como propósito identificar una central o un centro de soluciones, pues la solicitud no fue para el depósito de un nombre comercial para un establecimiento de comercio, sino una solicitud para el registro de servicios concretos: “servicios relacionados con la organización de tareas o gestiones, servicios de asesoría y consultoría y a personas naturales o jurídicas; servicios de consultoría en gestión empresarial y organización de negocios; dirección de empresas, tramitación administrativa de pedidos de

⁸ “[...] b) carezcan de distintividad; [...]”.

⁹ “[...] 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; [...]”.

¹⁰ “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”

¹¹ Cfr. Folio 43

¹² Cfr. *Ibidem*



compra, servicios de gestión de información; gestión de negocios de terceros; agencias de importación -exportación; organización de ferias y exposiciones, sistematización de bases de datos” [...]”¹³.

6.4. Afirmó que “[...] la SIC erró en la aplicación de la causal de irreregistrabilidad en comento al no realizar un análisis del signo CENTRO DE SOLUCIONES respecto de todos y cada uno de los tipos de servicios designados en la solicitud de registro, y al aplicar de forma general un examen superficial de supuesta descriptividad, de un solo tajo, a todos los servicios designados [...]”¹⁴.

6.5. Señaló, en este sentido, que “[...] de haber realizado un análisis particularizado de la expresión cuestionada frente a cada servicio, la SIC habría podido establecer que CENTRO DE SOLUCIONES no es una cualidad primordial o esencial de un servicio de organización de tareas o gestiones, ni tampoco es esencial de un servicio de asesoría y consultoría, ni primordial de servicios de dirección de empresas, ni de tramitación administrativa de pedidos de compra; tampoco es una calidad esencial de servicios de gestión de información, ni de gestión de negocios de terceros, ni de agencias de importación o exportación, ni de organización de ferias y exposiciones, ni de sistematización de bases de datos [...]”¹⁵.

6.6. Sostuvo que “[...] la expresión CENTRO DE SOLUCIONES no es una designación ni una referencia exacta a una cualidad primordial, esencial, común y genérica de ninguno de los servicios de clase 35 listados en la solicitud de registro marcaría, siendo a lo sumo un signo de carácter evocativo que exige que los consumidores realicen un esfuerzo mental para asociarlo con un servicio específico, desvirtuándose así el supuesto carácter descriptivo del signo y haciéndose evidente la ilegalidad de los actos demandados y la procedencia de su anulación [...]”¹⁶.

Segundo cargo: Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

6.7. Indicó que “[...] en el caso del signo “CENTRO DE SOLUCIONES”, éste cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 134 para constituir una marca, pues se trata de un signo constituido por una combinación de palabras susceptible de

¹³ Cfr. *Ibidem*

¹⁴ Cfr. *Ibidem*

¹⁵ Cfr. *Ibidem*

¹⁶ Cfr. Folio 44



representación gráfica e inherentemente apto para de (sic) identificar productos y servicios en el mercado [...]”¹⁷.

6.8. Señaló, además, que “[...] frente al requisito de distintividad exigido en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, tenemos que la expresión CENTRO DE SOLUCIONES no tiene una estructura ni tan sencilla ni tan compleja que le impida ser percibida como marca de servicios de clase 35 en el mercado; por el contrario, es una expresión que tiene un significado que no designa directamente un producto o servicio en particular, ni a una cualidad esencial de un bien o servicio. Si bien a primer impacto la expresión es comprensible en su significado, este solo puede ser asociado con un servicio en particular mediante un ejercicio imaginativo; sin tal ejercicio imaginativo, la expresión CENTRO DE SOLUCIONES no puede ser ubicada con certeza en ninguna clase de productos o servicios, lo cual demuestra su carácter arbitrario o, como mucho, evocativo y, por consiguiente, que no está incurso en la causal de irregistrabilidad dispuesta en el artículo 135 b) de la Decisión 486 [...]”¹⁸.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada contestó la demanda¹⁹ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

Respecto de los cargos de violación de los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486

7.1. Sostuvo que los actos administrativos no incurrieron en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486, toda vez que “[...] el signo CENTRO DE SOLUCIONES cuyo registro fue denegado corresponde a un signo netamente descriptivo de los servicios que pretendía distinguir en el mercado y por lo tanto se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, y por esa misma vía, en la causal de irregistrabilidad del literal b) del mismo artículo [...]”²⁰.

¹⁷ Cfr. Folio 45

¹⁸ Cfr. *Ibidem*

¹⁹ Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 68

²⁰ Cfr. Folio 63

7.2. Añadió, frente al carácter distintivo del signo solicitado, que “[...] el signo solicitado proporciona al consumidor información acerca de lo que ofrecen los servicios que aquel pretendía identificar en el mercado, sin que se haga alusión expresamente a los servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina como erróneamente parece hacerlo ver la demandante. Es así como los servicios de la Clase 35 Internacional representan soluciones a las necesidades de los consumidores, como lo son, por ejemplo, consultoría en gestión empresarial y en organización de negocios; dirección de empresas, tramitación administrativa de pedidos de compra, servicios de gestión de información; gestión de negocios de terceros; agencias de importación exportación; organización de ferias y exposiciones, sistematización de bases de datos. El consumidor que se encuentre frente al signo CENTRO DE SOLUCIONES no va a asociar dicho signo con un origen empresarial específico sino que por la descriptividad de los elementos que lo conforman, precisamente hace que el signo solicitado se encuentre así mismo incurso en la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 por carecer de distintividad [...]”²¹.

7.3. Precisó que “[...] el signo cuyo registro fue denegado se constituye en la finalidad de los servicios que pretendía distinguir en el mercado. Frente a la pregunta ¿cuál es la finalidad del servicio ofertado?, la respuesta resulta ser ofrecer una solución respecto de las causas por las cuales los consumidores acuden a entidades que prestan paralelamente diversos servicios financieros [...]”²².

7.4. Afirmó que “[...] la Superintendencia de Industria y Comercio no se encontraba en la posibilidad de conceder la marca CENTRO DE SOLUCIONES a la sociedad accionante, pues de concederse el registro se estaría privando a los demás agentes del mercado de la posibilidad de indicar a los destinatarios de los servicios de la Clase 35, que los mismos ofrecen una solución a las necesidades de aquellos. Uno de los fines del registro marcario es otorgar al titular del derecho la exclusividad sobre el uso del signo, lo que trae implícito el ius prohibendi como facultad con la que cuenta el titular de prohibir a tercero el uso sin autorización del signo distintivo en el mercado. Si se hubiese concedido la marca CENTRO DE SOLUCIONES, se hubiese otorgado a la sociedad SERVIENTREGA S.A. dicha facultad, lo que

²¹ Cfr. *ibidem*.

²² Cfr. *ibidem*.



ocasionaría a todas luces un impacto negativo en el mercado, pues ha sido reiterado por la jurisprudencia, tanto del Consejo de Estado como del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que no está dada la apropiación mediante el registro marcario de palabras genéricas, descriptivas o de uso común, sobre las cuales exista una necesidad en su uso para los demás actores en el mercado. [...] En otras palabras, de haberse concedido el registro del signo solicitado por la accionante, se estaría privando a los empresarios competidores de expresar en el mercado la finalidad y propósito de los servicios de la Clase 35 Internacional [...]”²³.

7.5. Señaló, en el mismo sentido, que “[...] los elementos que componen el signo CENTRO DE SOLUCIONES, por lo tanto, deben permanecer libre de apropiación exclusiva por parte de un empresario en el mercado, por corresponder a expresiones descriptivas y necesarias, sin que le sea dado a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar un monopolio sobre dicho signo [...]”²⁴.

7.6. Concluyó que “[...] el consumidor que se encuentra frente a la expresión CENTRO DE SOLUCIONES no va a pensar que el mismo corresponde a un signo distintivo, sino que podrá atribuir dicha expresión a cualquiera de los servicios de la Clase 35 ofertados por cualquiera de los actores del mercado, es decir, con la expresión CENTRO DE SOLUCIONES, el consumidor de los servicios de negocios no puede identificar con dicha expresión a un empresario en particular, lo que se traduce que no puede asociar el servicio con un origen empresarial específico, sino que asociará dicha expresión de manera inherente a los servicios prestados, independientemente del prestador del servicio [...]”²⁵.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

8. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 17 de noviembre de 2016, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 615-IP-2016 de 24 de abril de 2017²⁶, en adelante la Interpretación

²³ Cfr. Folio 64

²⁴ Cfr. Folio 65

²⁵ Cfr. *Ibidem*.

²⁶ Cfr. Folios 136 a 145



Prejudicial, en la que indicó: “[...] (l)a Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de Artículo 135 de la Decisión 486. Solo procede Interpretación Prejudicial de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486, toda vez que únicamente dichos literales se encuentran relacionados con la materia de controversia [...]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 9 de diciembre de 2019²⁷, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial

11. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda²⁸, llevo a cabo la audiencia inicial el 5 de agosto de 2019²⁹, en donde se surtieron las siguientes actuaciones.

11.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso.

11.2. Se decretó la reanudación del proceso, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada.

11.3. Se declaró saneado el proceso.

11.4. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.º del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada.

11.5. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada y la interpretación prejudicial.

²⁷ Cfr. Folio 128 y 129

²⁸ Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

²⁹ Cfr. Folios 149 a 162



11.6. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que la demanda no incluyó una pretensión de contenido patrimonial y, en consecuencia, no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias.

11.7. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud.

11.8. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas.

11.9. Se realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas

12. El Despacho Sustanciador consideró, en la audiencia inicial, innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

13. El Despacho Sustanciador consideró, en la audiencia inicial, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía.

14. Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la 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 615-IP-2016 de 24 de abril de

2017; vii) el marco normativo comunitario sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre los signos exclusivamente descriptivos como causal absoluta de irregistrabilidad; xi) y el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

15. Vistos el artículo 149 numeral 8.³⁰ de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80³¹ de 12 de marzo de 2019³², 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 procese a decidir el caso *sub lite*, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

17. Los actos administrativos³³ acusados son los siguientes:

17.1. **La Resolución núm. 47793 de 31 de julio de 2014**³⁴, por medio de la cual la Directora de la División de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que se indicó:

“[...] el signo cuyo registro se solicita es de naturaleza nominativa y se encuentra conformado por la expresión CENTRO DE SOLUCIONES.

El signo solicitado pretende distinguir los siguientes servicios: "Servicios relacionados con la organización de tareas o gestiones, servicios de asesoría y

³⁰ “[...] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: [...] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. [...]”.

³¹ “[...] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Primera:

[...] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. [...]”.

³² Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”.

³³ Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.

³⁴ Cfr. Folios 29 a 31

consultoría y a personas naturales o jurídicas; servicios de consultoría en gestión empresarial y en organización de negocios; dirección de empresas, tramitación administrativa de pedido de compra, servicios de gestión de información; gestión de negocios de terceros; agencias de importación-exportación; organización de ferias y exposiciones, sistematización de bases de datos", servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

[...]

En primer lugar la expresión solicitada no es distintiva, por cuanto el signo cuyo registro se solicita no posee la capacidad para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los servicios que la empresa pretende distinguir con el signo solicitado, haciendo imposible que un consumidor pueda llegar a elegirlo por ser un término de uso común, en este sentido el signo CENTRO DE SOLUCIONES no cumple la función principal que debe poseer toda marca, ya que no indica origen empresarial alguno, careciendo entonces de la fuerza distintiva intrínseca necesaria.

Por otra parte, las expresiones "CENTRO DE SOLUCIONES" describen directamente una de las cualidades de los servicios que pretende distinguir, es decir, que los servicios que se pretenden identificar son una central o un centro de soluciones.

Así las cosas, **este signo no es susceptible de ser utilizado en forma exclusiva por un tercero como marca, puesto que las expresiones empleadas, no le dan al conjunto marcario la suficiente distintividad para poder acceder al registro, por tanto, se puede evidenciar que el signo solicitado no cuenta con elementos, nominativos, ortográficos y gráficos suficientes, que le puedan permitir al público identificar un servicio con este signo y al mismo tiempo asociarlo de manera correcta con un origen empresarial.**

Por lo anterior, se concluye que el signo solicitado carece del presupuesto esencial para acceder al registro y por tal razón, no tiene la vocación para establecerse en el mercado como signo distintivo de una empresa determinada que ofrece los servicios anteriormente relacionados.

En consecuencia, el signo solicitado para registro está incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto la Directora de Signos Distintivos,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca CENTRO DE SOLUCIONES (nominativa), para distinguir: "servicios relacionados con la organización de tareas o gestiones, servicios de asesoría y consultoría y a personas naturales o jurídicas; servicios de consultoría en gestión empresarial y en organización de negocios; dirección de empresas, tramitación administrativa de pedidos de compra, servicios de gestión de información; gestión de negocios de terceros; agencias de importación-exportación; organización de ferias y exposiciones, sistematización de bases de datos", servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad SERVIENTREGA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. [...]" (Destacado fuera del texto).

17.2. **La Resolución núm. 79552 de 23 de diciembre de 2014³⁵**, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación presentado por la parte demandante en el sentido de confirmar la Resolución núm. 47793 de 31 de julio de 2014, en la que se indicó:

[...]

Este Despacho considera que el signo solicitado carece de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo, no identificaría un producto o servicio específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial.

Así las cosas, se puede evidenciar que el signo solicitado no cuenta con otros elementos, ortográficos y/o gráficos, que permitan al público identificar un producto con este signo y al mismo tiempo asociarlo de manera correcta con un origen empresarial, toda vez que, por su conformación, extensión y elementos contentivos, carece de distintividad para identificar productos de la clase 5 internacional.

3. Conclusión

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

[...]

*El signo solicitado a registro consiste en un término que describe los tipos de servicios que presta al contener la expresión “CENTRO DE SOLUCIONES”, por lo que es una evocación directa a los servicios que busca distinguir el signo solicitado a registro. Por lo anterior, **el signo mencionado guarda una relación directa con las propiedades de los servicios que identifica y por ende el mismo no cumple con la función distintiva que debe cumplir la marca, al referirse a aspectos comunes de los productos ofrecidos en el mercado.***

*Por lo tanto, y no obstante a los argumentos presentados por el recurrente los cuales no desvirtúan el carácter descriptivo del signo, la expresión “CENTRO DE SOLUCIONES” carece de distintividad, pues **no cuenta con capacidad de individualizar los servicios dentro del mercado, tratándose de una configuración conceptual predicable de cualquiera de los signos dentro de su sector y que no puede otorgarse protección exclusiva sobre el mismo, toda vez que por causa de su configuración, no puede otorgarse derecho de exclusiva sobre la expresión solicitada.***

6. Conclusión

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

³⁵ Cfr. Folios 34 a 39

**RESUELVE:**

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 47793 de 31 de julio de 2014, proferida por la Dirección de Signos Distintivos. [...] (Destacado fuera del texto).

El problema jurídico

18. La Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar:

18.1. Si las resoluciones núms. 47793 de 31 de julio de 2014 y 79552 de 23 de diciembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES, para identificar *“servicios relacionados con la organización de tareas o gestiones, servicios de asesoría y consultoría y a personas naturales o jurídicas; servicios de consultoría en gestión empresarial y en organización de negocios; dirección de empresas, tramitación administrativa de pedidos de compra, servicios de gestión de información; gestión de negocios de terceros; agencias de importación-exportación; organización de ferias y exposiciones, sistematización de bases de datos”*, servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

18.2. En este sentido, se analizará, en primer lugar, si el signo solicitado 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 dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos servicios.

18.3. Y, en segundo lugar, si el signo solicitado, atendiendo su uso, cumple con el requisito de distintividad adquirida para ser registrado.

19. El Despacho precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 615-IP-2016 de 24 de abril de 2017 en la que interpretó los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486.

20. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

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 Cartagena³⁶, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486³⁷ de la Comisión de la Comunidad Andina³⁸.

³⁶ 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.

³⁷ 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:

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";

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;

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;

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

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.

³⁸ 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.



Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³⁹

22. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴⁰ 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 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 [...]”.

³⁹ 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.

⁴⁰ 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.

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 615-IP-2016 de 24 de abril de 2017

29. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso⁴¹:

[...]

1.3. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicio, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

[...]

1.7. El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

[...]

⁴¹ Cfr. Folios 136 a 145

2.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan 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 la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

[...]

2.4. Como se desprende del artículo citado, no es registrable un signo conformado 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.

[...]

2.7. En ese sentido, en el presente caso se deberá determinar si el signo CENTRO DE SOLUCIONES (denominativo) es descriptivo o no en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado anteriormente.

3. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones.

[...]

3.5. En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irreregistrabilidad de los signos sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irreregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros.

[...]

3.9. Asimismo, es pertinente agregar, que **el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.**

[...]

3.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc. dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen [...].” (Destacado fuera de texto)



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

30. Visto el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

Marco normativo sobre los signos exclusivamente descriptivos como causal absoluta de irregistrabilidad

31. Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, sobre las causales de irregistrabilidad, que prevé que los signos descriptivos son aquellos que consisten 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 dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos servicios.

Análisis del caso concreto

32. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados *supra* de los marcos normativos referentes a la distintividad y los signos descriptivos; y atendiendo a los argumentos de las partes; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados *supra*.

33. En este sentido, el signo nominativo solicitado sobre el cual se realizará el análisis, es como se ilustra a continuación:

SIGNO NOMINATIVO
CENTRO DE SOLUCIONES
Clase 35: “servicios relacionados con la organización de tareas o gestiones, servicios de asesoría y consultoría y a personas naturales o jurídicas; servicios de consultoría en gestión empresarial y en organización de negocios; dirección de empresas, tramitación administrativa de pedidos de compra, servicios de gestión de información; gestión de negocios de terceros; agencias de importación-exportación; organización de ferias y exposiciones, sistematización de bases de datos”.

34. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de las causales absolutas de irregistrabilidad de signos distintivos.

Del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

35. Conforme se indicó en acápite *supra* de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 está determinada por que los signos a registrar carezcan de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia⁴², se ha referido al concepto de distintividad como la capacidad que tiene una marca para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione⁴³. En este sentido, la distintividad es la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado y constituye el presupuesto indispensable para que este cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación⁴⁴.

37. Al respecto, también precisó que “[...] *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 [...]*” y que la distintividad extrínseca “[...] *se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado [...]*”⁴⁵.

⁴² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretaciones prejudiciales 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016; 585-IP-2015 de 5 de abril de 2017; y 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019

⁴³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016.

⁴⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 235-IP-2016 de 5 de septiembre de 2016.

⁴⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 405-IP-2015.

38. La Sala procederá a determinar si el signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados *supra* y, en consecuencia, si era procedente su registro.

39. Al Respecto, la Sala advierte que, en recientes providencias, al analizar el registro del lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES, se determinó que éste no cumplía con el requisito de distintividad, conclusión que en esta oportunidad se reitera. En efecto, en sentencias de 26 de junio de 2020⁴⁶, reiterada el 9 de julio de 2020⁴⁷, consideró:

“[...] Pese a que el análisis de este lema debe hacerse en conjunto y no de manera fraccionada, cabe precisar que este lema está compuesto por las palabras CENTRO y SOLUCIONES.

46. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española⁴⁸ define la palabra CENTRO de la siguiente manera⁴⁹:

“[...]

2. m. Lugar de donde parten o a donde convergen informaciones, decisiones, etc.

3. m. Lugar donde habitualmente se reúnen los miembros de una sociedad o corporación.

“[...]

5. m. Dependencia de la Administración del Estado.

6. m. Instituto dedicado a determinados estudios e investigaciones.

“[...]

10. m. Lugar en que se desarrolla más intensamente una actividad determinada. Centro industrial. Centro editorial.

11. m. Lugar donde se reúnen o acuden personas o grupos por algún motivo concreto. Centro de movilización. Centro de resistencia.

“[...]” (Resalta la Sala).

47. Según el mismo diccionario, la palabra SOLUCIÓN⁵⁰ significa:

“[...]

⁴⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 26 de junio de 2020, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020160014300

⁴⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 9 de julio de 2020, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020160014000,

⁴⁸ Información obtenida de la página electrónica oficial de la Real Academia Española, que permite la consulta de la vigesimotercera edición del Diccionario de la Lengua Española: “<https://dle.rae.es/>”.

⁴⁹ Se incluyen las acepciones que guardan mayor coherencia con el lema comercial analizado.

⁵⁰ Cuyo plural es soluciones.

solución (Del lat. solutio, -ōnis.)

1. f. Acción y efecto de disolver.

2. f. Acción y efecto de resolver una duda, dificultad o problema.

3. f. Satisfacción que se da a una duda, o razón con que se disuelve o desata la dificultad de un argumento.

4. f. En el drama y poema épico, desenlace de la trama o asunto.

5. f. Paga, satisfacción.

6. f. Desenlace o término de un proceso, de un negocio, etc.

7. f. Mat. Cada una de las funciones o cantidades que satisfacen las condiciones de un problema o de una ecuación.

[...]” (Resalta la Sala).

48. La Sala considera que el lema **CENTRO DE SOLUCIONES** es un conjunto de palabras o términos que conforman una frase que se componen de las palabras CENTRO y SOLUCIONES se enlazan con la preposición DE, las cuales denotan o dan la idea, a la persona que las lee, de que es un lugar o centro, donde se encontrará de forma indistinta la solución a cualquier problema, por lo tanto, es claro que dicha significación podrá ser entendida por cualquier persona; igualmente el lema comercial es susceptible de ser representado gráficamente, igualmente es perceptible a los sentidos de cualquier persona.

49. Sin embargo, **la Sala considera que el lema comercial analizado no es distintivo extrínsecamente, teniendo en cuenta que la frase CENTRO DE SOLUCIONES, se puede referir a un centro donde el usuario puede encontrar una solución a cualquier problemática, y puede conllevar al consumidor a no diferenciar entre un servicio u otro, ya que puede comprender centros de logística empresarial, centros de servicios técnicos en general, centros de servicios jurídicos, etc.; por lo tanto el signo analizado no tiene la capacidad de diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo que a su vez no permite al consumidor realizar la elección del servicio que realmente desea adquirir.**

51. En este contexto, el lema comercial **CENTRO DE SOLUCIONES no presenta una distintividad suficiente para no ser confundida con otros servicios, por lo tanto, se configura la causal de irreregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 [...]** (Resaltado fuera de texto).

40. Por las razones expuestas en las providencias citadas, las cuales, aunque analizaron el registro del lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES, son aplicables al presente caso toda vez que en virtud de lo dispuesto en el artículo 179 de la Decisión 486 las normas sobre registros marcarios son aplicables a los lemas comerciales; la Sala considera que el signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES no distintividad suficiente para ser registrado como marca, configurándose así la causal de irreregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

Del cargo de violación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486

41. Del contenido de las normas indicadas en los acápites desarrollados supra en relación con la irregistrabilidad de los términos descriptivos, se tiene que, no podrá registrarse un signo que consista exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir el servicio para el cual ha de usarse dicho signo.

42. El método más usual para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente por el consumidor, coincide con el signo solicitado a registro se considera descriptivo. Así lo ha considerado la jurisprudencia previa de esta Sección⁵¹.

43. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁵², precisó:

“[...] 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 identificadorio, 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

⁵¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia proferida el 4 de octubre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020090042200, en la cual se aplica lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 405-IP-20015 proferida el 13 de junio de 2016); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 31 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020090043300, en la cual se aplica lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 64-IP-2013; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia proferida el 31 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radiación: 11001032400020090035600, en la cual se aplica lo precisado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 194-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de diciembre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020070028600.

⁵² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 405-IP-2015.

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 [...].

44. Entonces, ante la pregunta de cómo es el producto o servicio que se pretende registrar, es claro que corresponde a los servicios descritos para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es “*servicios relacionados con la organización de tareas o gestiones, servicios de asesoría y consultoría y a personas naturales o jurídicas; servicios de consultoría en gestión empresarial y en organización de negocios; dirección de empresas, tramitación administrativa de pedidos de compra, servicios de gestión de información; gestión de negocios de terceros; agencias de importación-exportación; organización de ferias y exposiciones, sistematización de bases de datos*”, la respuesta, en principio lógica, sería que se trata de un centro donde se pueden solucionar problemáticas referentes a la consecución de servicios de gestión, asesoría y consultoría para la dirección y organización empresarial; trámites administrativos; agencias de importación-exportación; organización; lo cual resulta ser descriptivo de todas las características del servicio.

45. En este sentido, la Sala, en sentencia de 6 de septiembre de 2018⁵³, consideró que el signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES es descriptivo, en los siguientes términos:

“[...] Al respecto, la Sala observa que para relacionar las propiedades y características esenciales de los servicios enunciados con la marca “CENTRO DE SOLUCIONES”, el consumidor no requiere exigirse en utilizar su imaginación y entendimiento, ni realizar un proceso deductivo entre la marca y el servicio; es decir, no necesita hacer el más mínimo esfuerzo mental para relacionar el signo con el servicio que este distingue. Por lo tanto, no se trata de una marca evocativa [...].”

46. Con base en lo anterior, a juicio de la Sala, el signo CENTRO DE SOLUCIONES no puede ser registrable, en la medida en que tal como está estructurado, resulta ser descriptivo pues señala los servicios que se prestarán, en la medida en que

⁵³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 9 de septiembre de 2018, núm. único de radicación 11001032400020150027800, MP María Elizabeth García González.

señala de manera directa una propiedad o finalidad esencial de los servicios que distingue que, se reitera, es ser un lugar en donde el usuario puede encontrar soluciones a diferentes problemáticas o requerimientos particulares.

47. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, el signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES, por ser descriptivo, no puede ser registrable ya que se cumplen los supuestos fácticos de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486.

Conclusión

48. La Sala considera que el signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES cuyo registro se solicitó para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no cumple con el requisito de distintividad en la medida en que no tiene la capacidad para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; por lo que no se encuentra vulnerado el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

49. Asimismo, la Sala considera que el signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES corresponde a un signo descriptivo, por lo tanto, se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el literal e) del artículo 135 *ibidem*.

50. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda y que no se desvirtuó la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 47793 de 31 de julio de 2014 y 79552 de 23 de diciembre de 2014, la Sala⁵⁴ negará las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

51. Visto el numeral 8⁵⁵ del artículo 365⁵⁶ de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012⁵⁷, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas

⁵⁴ Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.

⁵⁵ Aplicable en virtud de lo expuesto en el artículo 188 de la Ley 1437, que prevé: “[...]Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [...]”.

⁵⁶ “**ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS.** En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: [...] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación [...]”

⁵⁷ Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.



y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

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,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: 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.

TERCERO: NO CONDENAR en costas en el presente proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: 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.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidenta
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado



Núm. único de radicación: 11001032400020150027900