

**Análisis jurídico del registro de una marca genérica concedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio**

Caso de Estudio

Elaborado por

Juan David Vinasco Marín

Código: A00274444

Trabajo de grado para optar por título de Magister en Derecho

Énfasis en Derecho Empresarial

Directora del trabajo de grado:

Claudia Lorena Escandón Lozano

Universidad ICESI

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Cali

2017

TABLA DE CONTENIDO

Resumen

Palabras clave

1. Propiedad industrial, signos distintivos y marcas mixtas.....	5
1.1. Marca y signos distintivos.....	6
1.2. Tipos de marcas según la Decisión 486 del 2000 y la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.....	7
1.3. Clases de marcas conforme a la Clasificación NIZA Internacional y su importancia al momento de efectuar el respectivo registro.....	10
2. Superintendencia de Industria y Comercio – Registro de signos distintivos	12
3. Causales de irregistrabilidad de las marcas.....	14
3.1. Literal b) Carencia de distintividad.....	15
3.2. Literal f) Signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.....	19
4. Análisis del caso “SRS AIRBAG”.....	25
4.1. Decisión de la Dirección de Signos Distintivos por medio de la cual negó el registro de la marca mixta “SRS AIRBAG”.....	26
4.2. Decisión del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por medio de la cual concedió el registro de la marca mixta “SRS AIRBAG”....	30
4.3. Contraste y crítica de los argumentos de ambas dependencias.....	32
5. Descripción general del caso.....	37
5.1. Introducción.....	37
5.2. Oposición presentada por el tercero interesado.....	37
5.3. Respuesta a la oposición presentada por parte del solicitante.....	37
5.4. Negación del Registro de la marca por la Dirección de Signos Distintivos.	37
5.5. Presentación del recurso de apelación por el solicitante.....	38

5.6. Concesión del Registro de la marca por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.....	38
6. Guía del profesor.....	38
6.1. Resumen del caso.....	38
6.2. Problema jurídico.....	39
6.3. Objetivos pedagógicos.....	40
6.4. Posible solución al caso.....	40
7. Bibliografía.....	41

RESUMEN

Al momento de conceder el registro de una marca la SIC a través de la Delegatura para la Propiedad Industrial se encarga de realizar el examen de registrabilidad, teniendo en cuenta los argumentos y oposiciones que presenta el solicitante así como los terceros interesados. Sin embargo, cuando la marca solicitada puede carecer de distintividad y ser de carácter genérico, la entidad debe seguir los procedimientos de análisis que se han sentado más por vía jurisprudencial, haciéndose la pregunta ¿Qué es? La marca que se quiere registrar y observar si se encuentra definida dentro de la clase solicitada. En el caso de conceder finalmente una marca con estas características, surgen los interrogantes ¿La Delegatura a través de sus dependencias hizo el análisis correspondiente necesario para llegar a la conclusión esperada? ¿Interpretó la norma conforme al precedente de las Resoluciones, recurrió al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, al Consejo de Estado, doctrina? ¿Utilizó criterios suficientemente sustentados para no dar lugar a cuestionamientos de su decisión? ¿Son importantes los argumentos presentados por las partes intervinientes en este proceso?

Palabras Clave: *propiedad industrial – marca mixta – signo genérico – distintividad – clasificación NIZA – competencia – consumidor – mercado – Superintendencia de Industria y Comercio*

1. Propiedad industrial, signos distintivos y marcas mixtas

El concepto de propiedad industrial en Colombia debe ser considerado dentro del concepto de propiedad intelectual, el cual parte de la concepción jurídica de propiedad. La Constitución Política de 1991 en su artículo 61 menciona que *“El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”*, lo cual permite encontrar una primera noción de propiedad intelectual en la cual es el Estado el encargado de protegerla y velar porque se cumplan las normas pertinentes. Por su parte, el Código Civil define la propiedad dentro de los términos generales en el artículo 669 en cuanto *“El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno (...)”*. Siguiendo esto, en su artículo 671 menciona expresamente la propiedad intelectual con las siguientes características: *“Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales”*. Con el fin de tener una primera aproximación al concepto de propiedad intelectual, es necesario tener en cuenta la definición internacional de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)¹, la cual es plenamente aceptada en Colombia y adoptada por las entidades estatales encargadas de velar por estos trámites: la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNA). La propiedad industrial se enmarca dentro del concepto conocido como propiedad intelectual². En este sentido, la propiedad intelectual se refiere a todas las creaciones del intelecto, protegiendo los intereses de sus creadores garantizándoles privilegios sobre sus creaciones. Así mismo, esta se divide en derechos de autor y propiedad industrial.

Sin entrar en mayor detalle, debido a que no es el objeto principal de este trabajo, los derechos de autor son a las creaciones literarias y artísticas como los libros, las obras musicales, las pinturas, las esculturas, las películas y las obras basadas en tecnología³. Por su parte, debido a que se trata de caso concreto sobre un signo distintivo, el tema de este trabajo se centrará en la propiedad industrial, que según los Principios básicos de propiedad industrial de la OMPI abarca los objetos traducidos en los signos que transmiten información, en particular a los consumidores, así como las creaciones intelectuales, en relación con los productos y servicios disponibles en el mercado; en este sentido es importante

¹ Organización intergubernamental especializada de las Naciones Unidas, creada en 1970 como única entidad encargada de velar a nivel internacional por los derechos de propiedad intelectual, específicamente en lo relativo a lo establecido en los Convenios de París (Francia) de 1863 y de Berna (Suiza) de 1886. Anteriormente cada convenio tenía su oficina especializada para su respectivo seguimiento.

² Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Principios básicos de propiedad industrial. Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Ginebra, Suiza. Segunda Edición, 2016.

³ *Ibíd.*

tener en cuenta que la finalidad de sus derechos es un fin técnico, económico y social en la medida que confieren a su titular un aprovechamiento económico, así como significan un avance científico e industrial para la humanidad⁴.

En concordancia con lo anterior se deben tener en cuenta los Convenios de París para la protección de la propiedad industrial de 1863 y de Berna para la protección de obras literarias y artísticas de 1886, que sentaron las bases para que los Estados tengan la necesidad de promulgar leyes de protección de propiedad intelectual, pues esto implica que: i) la legislación de cada uno debe amparar los derechos de los creadores e innovadores sobre sus creaciones de manera equilibrada con respecto al interés público de acceder a las creaciones e innovaciones, y ii) sus leyes deben fomentar la creatividad e innovación contribuyendo así al desarrollo social y económico⁵. Cabe aclarar que en el caso de Colombia el Convenio de París fue aprobado por el Senado en la Ley 178 de 1994 y declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-002 de 1996 Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Giraldo.

Por lo anterior, en Latinoamérica la Comunidad Andina de Naciones (CAN) creada en mayo de 1969 cuya secretaria general se encuentra en Lima – Perú, está compuesta actualmente por los países de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia ha sido la encargada de regular las leyes a nivel general que cada Estado miembro debe implementar en materia de propiedad industrial. Esto se materializa en la Decisión 486 del 2000 expedida por la Comunidad Andina de Naciones, la cual contiene el régimen de propiedad industrial que rige actualmente en Colombia, obedeciendo y traduciendo los conceptos de la OMPI. La CAN también tiene su órgano judicial el cual es el Tribunal de Justicia de la CAN con sede en Quito - Ecuador, encargado de emitir conceptos pre-judiciales en temas relacionados con propiedad industrial a solicitud de los distintos operadores judiciales de sus Estados miembros. En Colombia estos conceptos son solicitados por el Consejo de Estado Sección Primera.

1.1. Marca y signos distintivos.

A su vez, la propiedad industrial se divide principalmente en patentes de invención (nueva solución a un problema técnico), modelos de utilidad (invenciones con menor nivel de complejidad que las patentes de invención), diseños industriales (aspectos ornamentales y técnicos de un artículo), marcas, nombres y enseñas

⁴ LIZARAZU MONTOYA, Rodolfo. Manual de propiedad industrial. Editorial LEGIS S.A. Bogotá D.C. Primera Edición, 2014.

⁵ LIZARAZU MONTOYA, Rodolfo. Manual de propiedad industrial. Editorial LEGIS S.A. Bogotá D.C. Primera Edición, 2014.

comerciales. Para efectos prácticos nos centraremos en la definición de marca como signo distintivo.

De acuerdo a la OMPI una marca es un signo o una combinación de signos que diferencia los productos o servicios de una empresa de los de las demás, los cuales pueden ser usados para denominar productos o comercializar productos y servicios. Siguiendo esta definición, en concordancia con la CAN, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la considera como una categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario. Por su parte, retomando ambas definiciones, el Consejo de Estado la considera como:

“(…) un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio⁶

Así las cosas, las marcas pueden tener distintas clasificaciones según la Decisión 486.

1.2. Tipos de marcas según la Decisión 486 del 2000 y la SIC.

La Decisión 486 establece en su artículo 134 los tipos de marcas que pueden ser objeto de registro ante las oficinas competentes de los países miembros. Con base en la doctrina de la SIC, OMPI el Tribunal de Justicia de la CAN, y autores relevantes será explicada brevemente cada una:

- a) Las palabras o combinación de palabras: También conocidas como marcas nominativas, identifican un producto o servicio constituyendo así un conjunto legible o pronunciable⁷.
- b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos: La SIC las denomina como marcas figurativas, y en esencia se integran únicamente por una figura o signo visual “*logotipo*” caracterizado por su configuración o forma particular generalmente impronunciable; esta marca puede incluir un concepto en la

⁶ Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. MARS, INCORPORATED. vs SIC. Marzo 9 de 2017. Radicación N° 2011-00097-00. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.

⁷ Superintendencia de Industria y Comercio. Guía de marcas. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Bogotá, 2008. Documento de internet: http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/Instructivo/Guias_PI/Guia_Marcas.pdf. Consultado el 18 de febrero de 2017.

gráfica o ser un conjunto de líneas que no represente un conjunto en particular⁸.

- c) Los sonidos y los olores: De acuerdo a la OMPI los sonidos son aquellos que se representan gráficamente o mediante notación musical, así como también pueden ser descritos con palabras, teniendo capacidad distintiva indicando sus características; igualmente se puede recurrir a los espectrogramas⁹ en caso que no tengan melodías¹⁰ (ejemplos de esto son el rugido del león de la Metro Goldwin Mayer o la melodía de Davivienda en Colombia). Por su parte los olores incluyen aromas o fragancias que tengan la capacidad para distinguir bienes o servicios del solicitante, considerando como primer elemento admisible la representación gráfica, la doctrina admite que también es válido mediante una fórmula química, una descripción que debe ser publicada, mediante un depósito¹¹ o combinando algunos de estos procedimientos¹² (el ejemplo más común es la fragancia de un perfume).
- d) Las letras y los números: Para Lizarazu Montoya estas se incluyen dentro de las marcas nominativas, quien las denomina como “*no compuestas por palabras*”, representadas por cifras, iniciales letras o números, como por ejemplo el “Nº 5” de Channel o el “LV” para Louis Vuitton¹³.
- e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores: En términos generales, esta hace referencia a aquellas marcas que puedan distinguirse gráficamente, mediante una muestra de la marca de color (o combinación de colores) que eventualmente pueden estar delimitados por una forma, y una descripción que indica el color que se aplica tomando el correspondiente código (referencia) de un sistema de identificación de colores reconocido internacionalmente como el PANTONE (generalmente el más usado en Colombia) RAL o Focoltone. Se debe tener en cuenta que

⁸ Superintendencia de Industria y Comercio. Guía de marcas. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Bogotá, 2008. Documento de internet:

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/Instructivo/Guias_PI/Guia_Marcas.pdf. Consultado el 18 de febrero de 2017.

⁹ Representación visual de los datos de una distribución de la intensidad de una radiación en función de una magnitud característica como la longitud de onda. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 2017.

¹⁰ Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. Nuevos tipos de marcas. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Decimosexta sesión. Ginebra (Suiza), 2006.

¹¹ Muestra de la marca que se aporta en la oficina de registro junto con la respectiva solicitud.

¹² Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. Nuevos tipos de marcas. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Decimosexta sesión. Ginebra (Suiza), 2006.

¹³ LIZARAZU MONTOYA, Rodolfo. Manual de propiedad industrial. Editorial LEGIS S.A. Bogotá D.C. Primera Edición, 2014.

por motivo de la delimitación misma debe incluir necesariamente el código de color tomando algún sistema de referencia¹⁴.

- f) La forma de los productos, sus envases o envolturas: El Tribunal de Justicia de la CAN ha denominado estas marcas como tridimensionales, siendo un signo que posee volumen y ocupa un espacio determinado, siendo estas marcas aquellas que se encuentran integradas por signos que además de ser perceptibles por la vista también lo son por el tacto¹⁵. El ejemplo clásico es la botella de Coca-Cola que su forma inusual permite identificar el producto.
- g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores: Si bien esta clasificación abarca cualquier combinación de los literales antes mencionados, es válido mencionar que hay marcas en principio nominativas que pueden caer aquí, como es el caso de las marcas evocativas que recuerdan un producto y tienen relación con él, así como las de fantasía y arbitrarias que no tienen significado ni relación con el producto (como Mapfre)¹⁶. Generalmente si se trata de una combinación entre marca nominativa y figurativa, es considerada como mixta, tal como a continuación se explica.

La SIC considera una marca mixta aquella que se compone de una combinación de palabras junto con imágenes, figuras o símbolos. En el concepto 03087804 de diciembre de 2003, retomando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CAN la SIC lo establece de manera textual en cuanto:

“Las marcas mixtas están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), existiendo siempre un elemento predominante, o como lo denomina parte de la doctrina, “la dimensión característica” de la marca mixta, que consiste en la identificación de uno de los elementos componentes de la marca como principal, lo que en otras palabras significa, que entre el elemento gráfico y el denominativo, hay siempre uno más importante que el otro, el más llamativo^{17”}.

Esto se complementa con lo mencionado por la SIC en su Guía de Propiedad Industrial expedida en el año 2008, donde clasifica las marcas mixtas según la

¹⁴ Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. Nuevos tipos de marcas. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Decimosexta sesión. Ginebra (Suiza), 2006.

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De Naciones. Interpretación pre judicial solicitada por el Consejo de Estado. Caso Sociedad Herramientas Agrícolas S.A. vs Superintendencia de Industria y Comercio. Proceso 23-IP-1998. Septiembre de 1998.

¹⁶ LIZARAZU MONTOYA, Rodolfo. Manual de propiedad industrial. Editorial LEGIS S.A. Bogotá D.C. Primera Edición, 2014.

¹⁷ Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto N° 03087804. Oficina Asesora Jurídica. Bogotá, 2003. Documento tomado de internet:

http://www.sic.gov.co/recursos_user/historico/d2011sic9767.htm#_ftnref6. Consultado el 18 de febrero de 2017.

forma del signo, es decir que son una combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales (más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos), y uno o varios elementos gráficos, de color o tridimensionales. Así mismo, es válido traer a colación los argumentos del docente Manuel Guerrero adscrito al Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado (Bogotá D.C) en febrero de 2015 con ocasión de una sentencia fallada por el Tribunal Superior de Bogotá donde aclara el alcance de una marca mixta¹⁸, respecto a que la protección de un signo mixto se obtiene sobre el conjunto de sus elementos nominativos y figurativos, lo cual otorga un derecho cuyo alcance permite que el signo se use tal cual fue concedido, sin lugar a exigir protección sobre otros elementos como diseños o empaques.

En la misma línea, en jurisprudencia reciente del 16 de febrero de 2017, el Consejo de Estado¹⁹ recordó con ocasión de un cotejo marcario que en una marca mixta debe observarse cuál es el elemento predominante, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. Si se trata del elemento denominativo, es decir las palabras que distingue, debe tenerse en cuenta la clase para la cual fue solicitado el amparo de los productos, así como sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas para determinar un eventual grado de confusión que pueda generar en el consumidor.

Por los argumentos anteriores, es importante considerar al momento del registro de una marca mixta tanto sus elementos figurativos como nominativos, al igual que la clase en la que será registrada, tal como se explica en el siguiente numeral.

1.3. Clases de marcas conforme a la Clasificación NIZA Internacional y su importancia al momento de efectuar el respectivo registro.

La clasificación NIZA es un sistema de clasificación internacional de productos y servicios cuyos orígenes se remontan al Arreglo de Niza (Francia) de 1957 en el marco de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, el cual ha sido revisado en Estocolmo (Suecia) en 1967 y Ginebra (Suiza) en 1977, así como modificado en Ginebra en 1979. El organismo encargado de implementar y actualizar sus versiones es la OMPI. Al tratarse de una clasificación internacional, en principio aplica de manera obligatoria para los países que han suscrito el

¹⁸ GUERRERO GAÍTAN, Manuel. *“El Tribunal Superior de Bogotá confirma el alcance de las marcas mixtas y su diferencia con las tridimensionales”*, en: BOLETÍN VIRTUAL Departamento de Propiedad Intelectual Febrero de 2015. Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C. Documento de internet: <http://propintel.uexternado.edu.co/el-tribunal-superior-de-bogota-confirma-el-alcance-de-las-marcas-mixtas-y-su-diferencia-con-las-tridimensionales/>. Consultado el 18 de febrero de 2017.

¹⁹ Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad relativa. Almacenes de Prati S.A. vs SIC. Febrero 16 de 2017. Radicación N° 2007-00383-00. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.

acuerdo, sin embargo en el caso de Colombia que no es parte del mismo, la ha adoptado en virtud del artículo 151 de la Decisión 486 y actualmente es la que rige su sistema de propiedad industrial.

Su clasificación comprende una lista de 34 clases de productos divididos principalmente en los grupos: i) productos acabados por su función, ii) materias primas en atención a su materia, iii) productos accesorios no separables, van con el principal, y iv) estuches con el producto que van a contener²⁰. Igualmente tienen una lista alfabética de los mismos, así como las respectivas subclases de cada uno, así como las notas explicativas de lo que no es incluido en dicha clase. Siguiendo esto, partir de la clase 35 hasta la 45 comprende la lista de servicios clasificados de acuerdo a su rama de actividad, con las respectivas subclases y notas explicativas. Cada año desde el 2013 el comité de expertos del Arreglo se reúne para expedir una nueva edición, pero en el caso objeto de estudio será usada la versión del año 2013 (10ª Versión) vigente al momento de presentar la solicitud de registro, así como la clase 12 que comprende: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

En lo que respecta al registro de la marca, se debe tener en cuenta la acertada explicación que realiza el autor Juan Felipe Acosta en la Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual, respecto al sistema de propiedad industrial que actualmente maneja la SIC:

“(…) la entidad (SIC) se rige por la Decisión 486 (Régimen Común de Propiedad Industrial) para determinar la existencia y alcance del derecho de propiedad industrial, (...). Esto, en la medida en que la anotada Decisión de la Comunidad Andina, incluye disposiciones relativas a la forma en que se adquiere la propiedad sobre marcas, patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños industriales, modelos de utilidad, nombres y enseññas comerciales, denominaciones de origen y signos notoriamente conocidos.

La normativa andina dispuso respecto de la adquisición de derechos: a) un sistema de primera solicitud para patentes; b) un sistema atributivo para marcas y diseños industriales; c) un sistema de primer uso calificado para nombres y enseññas comerciales; d) un sistema declarativo para denominaciones de origen; e) y un sistema proteccionista, amplio e informal para signos notoriamente conocido²¹”. (Subrayado fuera del texto).

²⁰ Superintendencia de Industria y Comercio. Guía de marcas. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Bogotá, 2008. Documento de internet: http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/Instructivo/Guias_PI/Guia_Marcas.pdf. Consultado el 18 de febrero de 2017.

²¹ ACOSTA SÁNCHEZ, Juan Felipe. “La Superintendencia de Industria y Comercio en facultades jurisdiccionales respecto de infracción de derechos de propiedad industrial -precedentes de la oralidad-”, en: Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual. Edición N° 6 Diciembre de 2015. IJ Editores. Buenos Aires, Argentina. Documento de internet: <https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=7eefc6923661555ef24d1b5f00eefe2a>. Consultado el 19 de marzo de 2017.

Debido a que se trata de un sistema atributivo, esto implica que de acuerdo a la presentación de la solicitud se va a conceder el respectivo derecho al titular, pero únicamente sobre aquella clase en que haya sido solicitada. Es por tal motivo que la Decisión 486 faculta a los países miembros para que implementen el sistema de clasificación NIZA con el fin de sistematizar el proceso de registro, en concordancia con el sistema utilizado para las marcas y diseños industriales. De igual manera, es con base en dicho sistema que los terceros interesados, quienes posean derechos sobre una marca previamente registrada, así como la SIC de oficio, se pueden oponer y pronunciar al respecto en caso que una solicitud de registro de un signo distintivo se encuentre en alguna causal de irregistrabilidad.

2. Superintendencia de Industria y Comercio - Registro de signos distintivos

Este capítulo se centrará en las funciones inherentes a la propiedad industrial que posee la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), así como las facultades que están en cabeza de la Delegatura para la Propiedad Industrial desde el ámbito de los signos distintivos. La SIC es un organismo técnico creado inicialmente por la Ley 19 de 1958, con autonomía administrativa, financiera y presupuestal, adscrito al Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MINCIT). Actualmente el Superintendente de Industria y Comercio es el señor Pablo Felipe Robledo del Castillo. Como organismo la SIC tiene los siguientes objetivos y funciones²² en concordancia con el Decreto 4886 de 2011 expedido por el MINCIT mediante el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones:

1. Protección al consumidor: Vigilar la observancia de las disposiciones contenidas en el estatuto del consumidor Ley 1480 de 2011.
2. Control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal: Establecer e implementar los reglamentos, controles y sanciones relativas a las unidades de medida tomando como referencia el Sistema Internacional de Unidades.
3. Protección de la competencia: Investigar, corregir y sancionar las prácticas comerciales restrictivas de la competencia y la competencia desleal.
4. Cámaras de Comercio: Vigilar administrativa y contablemente las Cámaras de Comercio, así como todos los aspectos legales que le faculta la ley.
5. Protección de datos personales: Ejercer la vigilancia de los operadores, fuentes y usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de

²² Superintendencia de Industria y Comercio. Objetivos y funciones. Documento de internet: <http://www.sic.gov.co/objetivos-y-funciones>. Consultado el 12 de abril de 2017.

servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza que manejen datos personales.

6. Asuntos jurisdiccionales: Decidir multas o hacer efectivas garantías en materia de protección al consumidor, así como decidir demandas y medidas cautelares en materia de competencia desleal.
7. Propiedad Industrial: Administrar el sistema de propiedad industrial para conceder nuevas creaciones, signos distintivos, y decidir sobre las denominaciones de origen.

Según Lizarazu Montoya, la SIC está dividida por áreas (funciones) entre las que se haya la Delegatura para la Propiedad Industrial en cabeza del superintendente delegado para la propiedad industrial²³, quien es el señor José Luis Londoño Fernández; igualmente, esta Delegatura cuenta con la Dirección de Signos Distintivos y la Dirección de Nuevas Creaciones. Por su parte, el autor Juan Felipe Acosta Sánchez en su artículo sobre las facultades que posee la SIC en derechos de propiedad industrial, menciona que esta Delegatura es la encargada de llevar el registro de propiedad industrial en Colombia, así como atender el depósito de nombres comerciales y enseñas, el registro de marcas y lemas, la declaración y el reconocimiento de denominaciones de origen, el otorgamiento de patentes de invención y modelos de utilidad, y el registro de esquemas de trazado de circuitos integrados²⁴.

En lo que respecta a signos distintivos, el Decreto antes mencionado en su artículo 19 establece que entre sus funciones se encuentran decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales y elaborar la Gaceta de Propiedad Industrial. Esta Gaceta es el medio de información oficial de la SIC donde se da a conocer al público las solicitudes presentadas y los títulos otorgados tanto por la Dirección de Signos Distintivos como de Nuevas Creaciones, generalmente se fija de manera mensual en la página web de la SIC. Siguiendo esto, contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones adelantadas por la Dirección de Signos Distintivos solo procede el recurso de apelación presentado ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial según el artículo 18, teniendo en cuenta que las decisiones sobre estas solicitudes son actos administrativos según el Decreto.

²³ LIZARAZU MONTOYA, Rodolfo. Manual de propiedad industrial. Editorial LEGIS S.A. Bogotá D.C. Primera Edición, 2014.

²⁴ ACOSTA SÁNCHEZ, Juan Felipe. La Superintendencia de Industria y Comercio en facultades jurisdiccionales respecto de la infracción de derechos de propiedad industrial –precedentes de la oralidad-, en: Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual –Número 6- Diciembre de 2015. IJ Editores. Buenos Aires, Argentina. Documento de internet: <http://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=7eefc6923661555ef24d1b5f00eefe2a>. Consultado el 12 de abril de 2017.

Al momento de presentar una solicitud de registro de una marca, el interesado lo debe hacer ante la Dirección de Signos Distintivos, quién publicara en la Gaceta de Propiedad Industrial el mencionado signo para que en un término de 30 días hábiles los terceros interesados presenten las respectivas objeciones frente al registro. Después de transcurrido este término, la Dirección decidirá si dicho signo es susceptible de registro, teniendo en cuenta si se han presentado objeciones, y elaborará el respectivo análisis donde podrá negarlo de oficio si se encuentra en alguna causal de irregistrabilidad de la Decisión 486. Para Acosta Sánchez esta etapa es muy importante, pues compara las decisiones que toma la Dirección además de ser de carácter expedito (relativamente son de 3 a 6 meses) también son muy especializadas, comparándolo con un “*pretor*”²⁵ altamente especializado de primera instancia”, que resuelve otorgar o no un registro marcario.

Una vez decidida la solicitud en primera instancia por parte de la Dirección de Signos Distintivos, el solicitante o la parte que solicitó la objeción pueden presentar el respectivo recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la decisión²⁶, quien podrá confirmar o revocar la decisión en primera instancia. Para ambas partes es trascendental dicha decisión, pues paquella que no esté de acuerdo deberá acudir a la jurisdicción administrativa por medio de una acción de nulidad contra el acto administrativo que deberá interponerla en los 3 meses siguientes a la decisión, en la jurisdicción contencioso administrativa, la cual durara un término considerablemente mayor al de la SIC y significara incurrir en costos mayores.

Este trabajo no pretende profundizar las actuaciones en sede contencioso administrativa, de tal forma que tendrá en cuenta las funciones de la Dirección de Signos Distintivos y la Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC con el fin comprender el análisis de la solicitud de registro de una marca mixta genérica, que será tratado conforme las consideraciones del capítulo III.

3. Causales de irregistrabilidad de las marcas.

La Decisión 486 trae enumeradas 16 causales de irregistrabilidad para las marcas en el artículo 135, lo cual significa que no podrá registrarse una marca por parte del solicitante si incurre en alguna de estas, así no afecte en principio derechos de terceros, pues lo que busca en últimas es proteger el interés público. Las causales

²⁵ Magistrado romano que ejercía jurisdicción en Roma o en las provincias. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 2017. Para el caso de la definición hace referencia a las funciones jurisdiccionales que ejerce la SIC al momento de decidir un registro.

²⁶ Artículo 76 Ley 1437 de 2011 Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

de dicho artículo son conocidas como causales absolutas de irregistrabilidad. De acuerdo a la Decisión, si la autoridad nacional competente encuentra que la marca incurre en cualquiera de estas causales podrá decretar, de oficio o a solicitud de parte, la nulidad absoluta del registro de dicha marca. A continuación serán analizadas las correspondientes a los literales b) y f).

3.1. Literal b) Carencia de distintividad.

De acuerdo a la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la CAN en julio de 2013 solicitada por el Consejo de Estado, la distintividad es considerada como:

“(…) la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, 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 ésta 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 y/o asociación.”²⁷

Complementando lo anterior, considera el Tribunal que el signo debe tener una capacidad distintiva intrínseca como aptitud individualizadora del signo, y una capacidad distintiva extrínseca como la no confundibilidad con otros signos. Así las cosas, se trata de uno de los requisitos más importantes en cuanto sin este un signo no puede ser considerado como adecuado para conformar una marca a la luz de la legislación colombiana.

Siguiendo esto, el Consejo de Estado en una sentencia reciente de marzo de 2017 condiciona para que un signo pueda ser registrado debe reunir los requisitos de 1) perceptibilidad; 2) ser susceptible de representación gráfica; y 3) distintividad. Sustentado en el Tribunal de la CAN, sostiene que:

“La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales”²⁸

²⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De Naciones. Interpretación pre judicial solicitada por el Consejo de Estado. Caso PROCAPS vs Superintendencia de Industria y Comercio. Proceso 110-IP-2013. Julio de 2013.

²⁸ Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. MARS, INCORPORATED. vs SIC. Marzo 9 de 2017. Radicación N° 2011-00097-00. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.

En esta sentencia el órgano judicial retoma los aspectos de intrínseca y extrínseca, aclarando que el primero (intrínseca) es el que contempla como nulidad absoluta en virtud del artículo 135 literal b) de la Decisión, toda vez que no es posible al registrar un signo, el hecho consistente en que aquel carezca de dicho atributo, es decir que no tenga capacidad de distinguir productos o servicios en el mercado.

De igual manera, es importante tener en cuenta los argumentos que dentro de la sentencia sostiene la SIC frente a la solicitud del registro de una marca tridimensional por parte de la sociedad MARS, INCORPORATED. En este caso la SIC a través de la Dirección de Signos Distintivos primero, y posteriormente mediante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial fueron armónicos y contundentes en negar el registro de la marca por medio de las Resoluciones: i) N° 26680 del 26 de mayo de 2010 Dirección de Signos Distintivos *“Por la cual se niega un registro”*; ii) N° 33806 del 29 de junio de 2010 Dirección de Signos Distintivos *“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”*; y iii) N° 5360 del 30 de septiembre de 2010 Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial *“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”*. Los argumentos de los 3 actos administrativos se pueden resumir de la siguiente manera:

1. El signo no tiene la capacidad de diferenciar el origen empresarial de los productos que pretende distinguir el signo solicitado con los productos que ofrece o comercializa, de tal forma que puede ser utilizado anexo a otra expresión sin que el consumidor pueda distinguir el mencionado origen.
2. Con base en lo anterior, no hay distintividad en cuanto no posee la capacidad para generar el efecto de reconocimiento e individualización del signo dentro del mercado. Dicho signo no logra crear la impresión y posterior retención mental en el consumidor ante el reiterado uso de dicha expresión en el mercado.
3. El signo no contiene alguna característica novedosa, creativa u original que lo haga distintivo frente a otros signos dentro del mercado, reiterando entonces que por sí solo no logra referir su origen empresarial.
4. En el caso concreto, si bien el titular tiene otras marcas registradas ante la SIC este no puede ser el criterio de referencia, ya que el argumento esgrimido en un caso no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido. Si así fuera, se vería limitado su poder discrecional pues eventualmente estaría comprometida su posición al tener que conceder marcas que si bien fueron registradas anteriormente con argumentos particulares, para la fecha están incursas en causales de irregistrabilidad.

5. No se puede otorgar el registro a una marca que corresponde a la forma como en general se presentan las características de los productos reivindicados, pues no tiene la fuerza distintiva, como en el caso es la figura de una croqueta simple y llanamente.

Se puede concluir que para la SIC i) la falta de distintividad implica después del respectivo examen concluir que no se otorga el registro, así como ii) no es válido citar sus decisiones anteriores para argumentar que debe fallar de manera determinada en un caso similar, pues limita su poder discrecional.

En este sentido, Carlos Alberto Parra Satizabal en su artículo *“Distintividad, vulgarización y segundo significado de las marcas en la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina²⁹”* publicado en la revista La Propiedad Inmaterial de la Universidad Externado de Colombia con ocasión de la entrada en vigencia en el país de la Decisión 486 del 2000, hace una precisión muy importante en cuanto a la carencia de distintividad en sentido estricto frente a la imposibilidad de registrar como marca un signo que si bien puede ser útil para distinguir un producto, no puede cumplir la función como marca en el mercado ya que va a i) confundir inevitablemente al consumidor o ii) restringir indebidamente la competencia.

Bajo la misma línea, en el marco del Simposio sobre el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina llevado a cabo en Bogotá en agosto de 2015, se analizó el tema de la distintividad vista desde la realidad del mercado, con ocasión de los 15 años de la Decisión 486 del 2000. Es interesante considerar dicho análisis llevado a cabo por los abogados consultores Ray Meloni, Ronald Gastello y Fancy De los Santos en la medida que otorgan definiciones de la distintividad dentro de la Decisión 486 a solicitud expresa de la CAN, la cual dicho sea de paso no establece un concepto preciso dentro de su normativa.

Los mencionados autores inician su investigación mencionando las funciones que tienen las marcas, que se resumen en las siguientes:

- Distinguir productos o servicios (siendo la más evidente, mencionada en los apartes anteriores)
- Indicar la procedencia u origen empresarial de los productos o servicios (analizada por el Consejo de Estado)
- Condensar el eventual goodwill de los productos y servicios. En este sentido la traducción literal significa el buen nombre de los mismos, y debe

²⁹ PARRA SATIZÁBAL, Carlos. Distintividad, vulgarización y segundo significado de las marcas en la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina, en: Revista de la Propiedad Inmaterial Número 3. Departamento de Propiedad Intelectual – Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C, 2001.

entenderse en conexidad con el origen empresarial toda vez que a medida que una marca se va posicionando, lo normal es que crezca la empresa propietaria de la misma, diferenciándose en el mercado de las demás de su clase.

- Publicitar los productos o servicios, pues de lo contrario no podría su titular hacer uso de los medios de comunicación sin un signo para distinguir su actividad.
- Facilitar el funcionamiento de la competencia, identificable y oponible frente a terceros.
- Proteger tanto a su titular como al consumidor, en el contexto del mercado³⁰.

Con estas precisiones, los autores consideran que los consumidores dan prevalencia ya no a la función indicadora del origen de la marca, si no a la función distintiva en cuanto generalmente desconocen la identidad del fabricante y sus compras se orientan con base en la experiencia que hayan tenido con determinada marca; es así como los autores trasladan como un elemento secundario el conocimiento del origen de determinada marca³¹.

Por tal motivo, estos autores concluyen que la función distintiva constituye un rol esencial de las marcas, incidiendo sobre el régimen legal de las mismas en cuanto las normas legales y reglas jurisprudenciales se elaboran con base en la necesidad de determinar que dichas marcas cumplan la mencionada función. Así mismo, consideran que la capacidad distintiva es el “*alfa y omega*” de los signos distintivos, en cuanto una marca sin esta capacidad no puede otorgarle a su titular todos los derechos que se derivan del registro, por lo que no sería posible incentivar el esfuerzo de su propietario ni que este busque mejorar la calidad de sus productos o servicios, mejorando a su vez el llamado proceso competitivo en el que el consumidor pueda distinguir buenos productos de los malos³².

³⁰ MELONI GARCÍA, Ray Augusto; GASTELLO ZÁRATE, Ronald; DE LOS SANTOS, Fancy. “*Secondary Meaning o distintividad adquirida, entre las prohibiciones del registro y la realidad del mercado*”, en: Simposio sobre el régimen de propiedad industrial en la Comunidad Andina de Naciones. Comunidad Andina de Naciones. Bogotá D.C, 2015.

³¹ MELONI GARCÍA, Ray Augusto; GASTELLO ZÁRATE, Ronald; DE LOS SANTOS, Fancy. “*Secondary Meaning o distintividad adquirida, entre las prohibiciones del registro y la realidad del mercado*”, en: Simposio sobre el régimen de propiedad industrial en la Comunidad Andina de Naciones. Comunidad Andina de Naciones. Bogotá D.C, 2015.

³² MELONI GARCÍA, Ray Augusto; GASTELLO ZÁRATE, Ronald; DE LOS SANTOS, Fancy. “*Secondary Meaning o distintividad adquirida, entre las prohibiciones del registro y la realidad del mercado*”, en: Simposio sobre el régimen de propiedad industrial en la Comunidad Andina de Naciones. Comunidad Andina de Naciones. Bogotá D.C, 2015.

Finalmente, en este punto es importante tener en cuenta que el Tribunal de la CAN con base en jurisprudencia comparada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas³³, considera que un signo no puede ser objeto de registro en esta causal si i) no es capaz de individualizarse en el mercado, ii) no tiene un carácter distintivo en la clase de productos que va a ser registrado, y iii) genera inevitablemente confusión en el público al que va dirigido, por lo cual debe ser cancelado inmediatamente por la autoridad competente. Se debe tener en cuenta además que el público al que va dirigido se trata de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que confía en la imagen imperfecta que conserva en la memoria, por lo que adquiere mayor relevancia la protección del interés público y la eventual restricción de la competencia.³⁴.

Con base en los planteamientos anteriores, la ley, doctrina y jurisprudencia indican que esta causal es mucho más extensa de lo que inicialmente aparenta. Es de vital importancia para determinar si ocurre o no, que el órgano encargado de decidir el registro haga uso de elementos más allá de la Decisión, para complementar sus argumentos jurídicos si decide o no otorgar el registro de una marca que carece de distintividad. Tal como lo podemos observar, el Consejo de Estado actualmente se encuentra en línea con el precedente del Tribunal de la CAN y en ese sentido también actúa la SIC, sin que observemos mayores referencias en los fallos de esta última a la doctrina de autores nacionales e internacionales quienes ya se han ocupado de este tema.

Sin embargo, esta causal generalmente va acompañada de otros literales del artículo 135 de la Decisión 486, como es el caso de los nombres genéricos o técnicos de un producto.

3.2. Literal f) Signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

Según Lizarazu Montoya³⁵, la marca debe conducir a la distinción de los productos y servicios que representa, por lo que los signos genéricos o descriptivos no son aptos para distinguir productos y servicios, pues no diferencian uno de otro y crean un monopolio sobre su género en detrimento de la igualdad de condiciones que deben tener los competidores en un mercado leal. Para este autor los signos genéricos son aquellos que designan la naturaleza del producto, su categoría o la

³³ Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00

³⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.

³⁵ LIZARAZU MONTOYA, Rodolfo. Manual de propiedad industrial. Editorial LEGIS S.A. Bogotá D.C. Primera Edición, 2014.

especie a la que pertenece, de tal forma que no es posible registrar como marcas la palabra carros para producir automóviles, ni leche para producir leche³⁶.

Por su parte, Meloni, Gastello y De los Santos establecen que dentro de las causales que impiden un registro, la que corresponde a los signos genéricos los define como aquellas denominaciones que designan el género, categoría, especie o naturaleza de los productos o servicios pretendidos diferenciar con la marca; estos signos deben ser libremente utilizables por todos los competidores del mercado ya que si se otorga el registro a favor de una persona exclusivamente, se impedirá que los competidores utilicen dicha denominación para referirse a productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan³⁷ (Subrayado fuera del texto). Es por tal motivo que lo mejor es dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas.

Siguiendo esto, los autores incluyen expresamente en esta categoría los signos que hagan alusión a los nombres técnicos o científicos de los productos. Así mismo el carácter genérico de un signo puede ser originario, es decir que siempre fue la designación de este producto; o puede ser sobrevenido como consecuencia de su vulgarización, es decir cuando el consumidor utiliza la marca como sinónimo del nombre del producto³⁸.

Siguiendo esto, el Tribunal de Justicia de la CAN define el signo genérico³⁹ desde su función descriptiva en cuanto es usado para informar acerca de las características y propiedades de los productos; dicho signo puede emplearse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, siendo así como su resultado será novedoso cuando se use para distinguir productos no relacionados directamente con la expresión que se utiliza.

Se debe tener en cuenta que de acuerdo al literal f) está prohibido el registro de signos genéricos, pero es posible usar palabras genéricas que conformen un signo

³⁶ LIZARAZU MONTOYA, Rodolfo. Manual de propiedad industrial. Editorial LEGIS S.A. Bogotá D.C. Primera Edición, 2014.

³⁷ MELONI GARCÍA, Ray Augusto; GASTELLO ZÁRATE, Ronald; DE LOS SANTOS, Fancy. “*Secondary Meaning o distintividad adquirida, entre las prohibiciones del registro y la realidad del mercado*”, en: Simposio sobre el régimen de propiedad industrial en la Comunidad Andina de Naciones. Comunidad Andina de Naciones. Bogotá D.C, 2015.

³⁸ MELONI GARCÍA, Ray Augusto; GASTELLO ZÁRATE, Ronald; DE LOS SANTOS, Fancy. “*Secondary Meaning o distintividad adquirida, entre las prohibiciones del registro y la realidad del mercado*”, en: Simposio sobre el régimen de propiedad industrial en la Comunidad Andina de Naciones. Comunidad Andina de Naciones. Bogotá D.C, 2015.

³⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De Naciones. Interpretación pre judicial solicitada por el Consejo de Estado. Caso MEALS DE COLOMBIA S.A. vs Superintendencia de Industria y Comercio. Proceso 110-IP-2015. Septiembre de 2015.

compuesto. Siguiendo esto, el Tribunal resume la prohibición de este literal de la siguiente manera:

“La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate⁴⁰”.

Conforme a sus reglas de interpretación, una expresión genérica puede identificarse si al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto designado, se responde empleando la denominación genérica. Así las cosas, aplicando esta definición desde el punto de vista de las marcas *“(...) un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo⁴¹”* (subrayado fuera del texto). También es importante tener en cuenta el concepto de *“conexión competitiva”* que trae a colación el Tribunal, en cuanto una marca puede ser genérica en una clase, pero es usada para denominar un producto en otra clase donde no tiene relación directa; para este caso se debe analizar si el estatus genérico de una marca en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

El Consejo de Estado ya se ha pronunciado en casos similares de signos genéricos, los cuales en cierta medida requieren un mayor análisis toda vez que generalmente se derivan del literal b) del artículo 135, pero debe cumplir una serie de reglas que han derivado de la doctrina del Tribunal de la CAN.

El primero de estos es la sentencia de junio de 2011 en la que el actor SCHERING AKTIENGESELL SCHAFT demandó la SIC por negar el registro de la marca *“Estilos de vida más saludables”* en la clase 16 NIZA⁴². De entrada considera la sala que dicha marca constituye un signo genérico en la medida que indica de manera directa los productos que pretende amparar, pues al analizar qué productos clasifica la clase 16 ampara *“material impreso y publicaciones (...) en el campo de la medicina, estilos de vida y cuidado de la salud”*. Conforme a los lineamientos del Tribunal de la CAN para establecer si se está o no en presencia

⁴⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De Naciones. Interpretación pre judicial solicitada por el Consejo de Estado. Caso MEALS DE COLOMBIA S.A. vs Superintendencia de Industria y Comercio. Proceso 110-IP-2015. Septiembre de 2015.

⁴¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De Naciones. Interpretación pre judicial solicitada por el Consejo de Estado. Caso MEALS DE COLOMBIA S.A. vs Superintendencia de Industria y Comercio. Proceso 110-IP-2015. Septiembre de 2015.

⁴² Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. SCHERING AKTIENGESELL SCHAFT. vs Superintendencia de Industria y Comercio. Junio 23 de 2011. Radicación Nº 2006-00034-00. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.

de un signo genérico, debe hacerse la pregunta QUÉ ES?, de tal forma que si la respuesta coincide con el producto, se da la circunstancia de estar ante un signo genérico. Así las cosas, el signo en cuestión abarca la clasificación de la clase en la que se pretende registrar y por lo tanto no es registrable.

Sin embargo, en esta ocasión el Consejo de Estado no se limitó a establecer que debe incluir la clase el signo que pretender delimitar un producto, pues también cito su precedente de la Sentencia de abril de 2008 donde el solicitante de la marca “*Muebles & accesorios*” (mixta) en clase 28 demandó a la SIC⁴³ por negar su registro. La sala consideró que si bien la clase 28 en la que se pretendía el registro consistía en “*Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad*”, la marca en mención abarca los productos (muebles) que son accesorios a los muebles o que se utilizan necesariamente con los muebles. Por otro lado, también menciona que el 30 de junio de 2005 la misma sala había fallado una controversia similar entre las mismas partes, el mismo signo y diferente clase cuya Consejera Ponente fue la doctora María Claudia Rojas Lasso.

Dentro de este fallo, los pronunciamientos de la SIC en todas las etapas negó el registro mediante las Resoluciones N° 0177 del 18 de enero de 2005, así como 011253 del 20 de mayo de 2005 expedidas por la Dirección de Signos Distintivos; así como la N° 22479 de 2005 del 13 de septiembre de 2005 por parte del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Los argumentos son básicamente los siguientes:

1. A partir de la citada expresión que consiste en llevar un método para conservar o restablecer la salud en el campo de la medicina (clase 16) por lo que carece de distintividad como marca (aquí se hace hincapié en que primero se incluye el literal b) del art. 135 para considerarlo genérico) ya que hace referencia directa al tema sobre el cual tratara el material impreso. Este argumento la SIC lo encausa por el literal a) y no el f) del art. 135, citando los argumentos del segundo según lo manifestado posteriormente por el Consejo de Estado.
2. Desde el punto de vista de la posición del consumidor, la marca está incurso en el literal b) del art. 135 en cuanto se trata de una oración con sentido descriptivo de las características del producto al que se refiere a través de un medio impreso. En este caso no se considera la clase 16 como tal ni tampoco el aspecto genérico.

⁴³ Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Muebles & Muebles Accesorios Ltda. Vs Superintendencia de Industria y Comercio. Abril 17 de 2008. Radicación N° 2001-00271-00. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.

Se puede observar que si bien la SIC fue acertada al negar el registro de la marca, no utilizó de pleno el literal f) como signo genérico, para lo cual fue necesaria la aclaración e intervención posterior del Consejo de Estado.

El segundo caso es la negación del registro de la marca “*ATORVASTAN*” en clase 5 por parte del Consejo de Estado, solicitada por CIFAR S.A. el 18 de abril de 2010⁴⁴. En esta ocasión la sala tuvo en cuenta para aplicar el literal f) del art. 135 el riesgo de confusión que tenía la marca en mención con el producto genérico “*ATORVASTATINA*” en la misma clase afectando al público consumidor con las implicaciones que otorgar dicho registro a un tercero implican. Citando el mismo interrogante *¿Qué es?*, el Consejo de Estado considera que no debe únicamente remitirse a la clase como tal, si no hacer la pregunta completa “*¿Qué es ATORVASTAN?*”, ya que al momento de responderse efectivamente se encuentra que tiene relación directa con el producto genérico “*ATORVASTATINA*”.

Por su parte, llama la atención que en esta oportunidad la SIC consideró en las Resoluciones N° 16653 del 26 de julio de 2004, 29961 del 30 de noviembre de 2004 y 4300 del 28 de febrero de 2005 no tener en cuenta la oposición presentada por PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS respecto al registro pues se trataba de una marca genérica según el literal f), argumentando que no está incurso en ninguna de las causales de irreistrabilidad, gozando del elemento de distintividad sin riesgo de llevar al consumidor a confusión alguno en virtud de las características específicas que cuenta el producto.

Debido a lo anterior, es evidente la corrección y complementación del análisis de la SIC que tuvo que realizar el Consejo de Estado, recordando la normativa del tribunal de la CAN.

El tercer caso el Consejo de Estado analizó en septiembre de 2009 el registro de la marca “*AGUA SANTA*” en la clase 32 solicitada por el señor Juan Carlos Arango por ser una expresión genérica con palabras de uso común, sin perjuicio que finalmente la decisión de no conceder dicha marca se fundamentó en el literal a) del art. 135 según el cual no se pueden registrar signos que se asemejen o sean idénticos a una marca anteriormente conocida, ya que la sociedad opositora PANAMCO INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. al momento de la solicitud ya tenía registradas la marca “*SANTA CLARA*” en la misma clase. Por lo anterior, es necesario dividir en 2 momentos la sentencia para entender cómo la sala analiza el elemento genérico:

⁴⁴ Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS vs. Superintendencia de Industria y Comercio. Abril 8 de 2010. Radicación N° 2005-00220-01. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.

1. La marca solicitada contiene una denominación conformada por la palabra de uso común “AGUA”, que no tiene relevancia distintiva debido a su carácter genérico. Valga aclarar que aquí también denomina este término como expresión genérica en la medida que se utiliza para identificar o nombrar el producto de la clase que con ella se distingue: agua natural. Esto no es más que la aplicación del literal f) del art. 135 de manera implícita, sin mencionarlo directamente. Por tal motivo, inevitablemente la marca carece de distintividad.
2. Una vez aclarado esto, el Consejo de Estado decide hacer el análisis entre ambas marcas considerando los elementos que no son genéricos, de tal forma que al ser ambos la palabra “SANTA” que efectivamente si tiene carácter distintivo, pero que al ser “SANTA CLARA” la marca registrada previamente, la marca se niega no por el literal f) si no el literal a) del art. 135, sin perjuicio de que para llegar a esta conclusión la sala tuvo que hacer su análisis a partir del primero.

Las consideraciones de la SIC en el litigio en cuestión, solo se limitaron a comparar ambas marcas desconociendo el elemento genérico, de tal forma que no había ninguna manera de concluir que se trataba de alguna causal de irregistrabilidad, como se puede comprobar en las Resoluciones N° 10946 del 12 de abril de 2002 y 27325 del 28 de agosto de 2002. Así las cosas, el Consejo de Estado tuvo que dedicar un aparte dentro de la sentencia para explicar la cuestión de fondo, partiendo del elemento genérico que dejó a un lado la SIC.

Estos casos demuestran que las actuaciones de la SIC con ocasión de esta causal son menos uniformes, algo alejadas a la jurisprudencia del Tribunal de la CAN y del Consejo de Estado, pues el llamado análisis de fondo se termina de apreciar en la sección primera, muchas veces tomando pocos elementos de la misma SIC. Con este miramiento se procederá a analizar el caso concreto.

4. Análisis del caso SRS AIRBAG

El día 17 de abril de 2013 el señor Diego Mauricio Martínez Restrepo solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta SRS AIRBAG para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la clasificación NIZA universal⁴⁵:



Conforme a la versión N° 10 de la clasificación NIZA vigente al momento de la solicitud del registro, la clase en la que Martínez Restrepo buscaba la concesión de la marca era la 12, que comprende: *“Dispositivos de seguridad para vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; dispositivos de seguridad para automóviles, dispositivos de seguridad para la aeronáutica; partes, repuestos, accesorios e implementos de dispositivos de seguridad para vehículos, automóviles, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática”*⁴⁶. En este punto cabe aclarar que si bien en virtud de la Decisión 486 y el Convenio de París antes citado, Colombia adoptó la clasificación NIZA universal, en concordancia con la base de datos que posee la OMPI la clase 12 abarca: *“Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aéreos o acuáticos”*.

Siguiendo esto, la clase 12 contiene unas subclases que permiten clasificar la marca a registrar, con el fin de ser más específico al momento de efectuar el registro, y distinguirla de otros productos en la misma clase. Si bien la SIC abarca la clase como una sola, en su base de datos la OMPI la clasifica como *“airbags (dispositivos de seguridad para automóviles)”*⁴⁷, restringiendo el tema de

⁴⁵ Imagen tomada del expediente N° 13 098671 en la página web de la SIC:

http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/2013/RegistroSignos.php?lsxiozaqwscersderwerrteyr=poI%F1mkjuitudrsesdfrcdfds&lspm=wtdppSceYSFjIGDgYSFjoGMgZiV1tbT29KmqJybo5JtgYSFjoGMgZKHgYmOiY OJj4rl28/X09PRq4GMa5KHgYmOiYOj4SFjIGDgYSFjoGMh+XMxN7T38jXrJRvjIGDgYSFjoGMgZKHgYmOiYOj4S FjIGDh8fRz9TRngOZkqCim5qcopWXog==&lnk_seccion=actuaciones. Consultado el 14 de abril de 2017.

⁴⁶ Clasificación tomada del expediente N° 13 098671 en la página web de la SIC:

http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/2013/RegistroSignos.php?lsxiozaqwscersderwerrteyr=poI%F1mkjuitudrsesdfrcdfds&lspm=wtdppSceYSFjIGDgYSFjoGMgZiV1tbT29KmqJybo5JtgYSFjoGMgZKHgYmOiY OJj4rl28/X09PRq4GMa5KHgYmOiYOj4SFjIGDgYSFjoGMh+XMxN7T38jXrJRvjIGDgYSFjoGMgZKHgYmOiYOj4S FjIGDh8fRz9TRngOZkqCim5qcopWXog==&lnk_seccion=actuaciones. Consultado el 14 de abril de 2017.

⁴⁷ Clasificación tomada de la base de Datos de la página web de la OMPI:

<http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/en/fr/edition-20130101/taxonomy/class->

seguridad únicamente para automóviles y no para aparatos de locomoción aérea y acuática como lo hace la SIC.

La solicitud tuvo como tercero interesado la sociedad Metrokia S.A., quien presentó oposición el día 21 de junio de 2013 dentro del término legal. Los argumentos del solicitante y del opositor fueron objeto de revisión por parte de la Dirección de Signos Distintivos, como a continuación se expone.

4.1. Decisión de la Dirección de Signos Distintivos por medio de la cual negó el registro de la marca mixta SRS AIRBAG.

Para entender la decisión de la Dirección de Signos Distintivos, es necesario primero dividir los argumentos de la parte opositora y del solicitante. La sociedad Metrokia al revisar la solicitud de registro de la marca por parte de Martínez Restrepo, inmediatamente procedió a presentar sus argumentos basándose en los literales b) y f) del art. 135 de la D. 486/00. Estos consistían en lo siguiente según el resumen que hizo la SIC⁴⁸:

1. El conceder dicho signo implicaría un agravio injustificado no solo a Metrokia si no a muchos otros competidores en el mercado que estarían impedidos de comercializar bolsas de aire. La expresión “SRS AIRBAG” es el nombre técnico de la bolsa de aire común, presente en un número importante de automóviles, y es una autoparte importante dentro de la composición de los mismos.
2. Al conceder este registro, implica otorgar una expresión utilizada de forma reiterada en el mercado de productos clase 12, siendo esta de carácter genérico, perjudicando no solo a los competidores sino también a los consumidores

Siguiendo esto, al revisar el expediente del caso con detalle, se observa que la firma Pinzón Pinzón & Asociados representó a Metrokia, de tal forma que en el escrito de oposición se observan los siguientes elementos adicionales⁴⁹:

[12/?paginacion=no&lang=en&mode=flat&explanatory_notes=show&basic_numbers=show](#). Consultado el 14 de abril de 2017.

⁴⁸ Argumentos tomados del expediente N° 13 098671 en la página web de la SIC:

http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/2013/RegistroSignos.php?lsxiozaqwscersderwerrteyr=poI%F1mkjuiutdrsesdfrcdfds&lspm=wtfppSceYSFjIGDgYSFjoGMgZiV1tbT29KmqJybo5JtgYSFjoGMgZKHgYmOiY OJj4rl28/X09PRq4GMa5KHgYmOiYOJj4SFjIGDgYSFjoGMh+XMxN7T38jXrJRvjIGDgYSFjoGMgZKHgYmOiYOJj4S FjIGDh8fRz9TRngOZkqCim5qcopWXog==&lnk_seccion=actuaciones. Consultado el 16 de abril de 2017.

⁴⁹ Argumentos tomados del expediente N° 13 098671 en la página web de la SIC:

http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/2013/RegistroSignos.php?lsxiozaqwscersderwerrteyr=poI%F1mkjuiutdrsesdfrcdfds&lspm=wtfppSceYSFjIGDgYSFjoGMgZiV1tbT29KmqJybo5JtgYSFjoGMgZKHgYmOiY OJj4rl28/X09PRq4GMa5KHgYmOiYOJj4SFjIGDgYSFjoGMh+XMxN7T38jXrJRvjIGDgYSFjoGMgZKHgYmOiYOJj4S FjIGDh8fRz9TRngOZkqCim5qcopWXog==&lnk_seccion=actuaciones. Consultado el 16 de abril de 2017.

1. La marca solicitada en el registro es una expresión inapropiable para un particular, encausando está dentro de los fundamentos de hecho de la oposición.
2. Además de citar los literales b) y f) del art. 135 como causales de irregistrabilidad, menciona que dicha expresión es indispensable en el mercado citando la definición de la misma como “*Sistema de Seguridad Suplementario de la Bolsa de Aire*” (con la respectiva traducción de “*SRS AIRBAG*”) de una página web (www.circulaseguro.com) de libre consulta.
3. Compara el hecho que de registrar dicha marca sería el equivalente a conceder marcas como PIANO para identificar instrumentos musicales, SILLA para muebles y COMIDA para alimentos, afectando a los consumidores y competidores de los respectivos mercados.
4. Finalmente aportó fotos de varios productos (3) con la marca resultado de una búsqueda en Google el 30 de mayo de 2013, sin citar propiamente los automóviles que la contenían.

Una vez surtido el traslado, Martínez Restrepo procedió a pronunciarse sobre las causales invocadas así como las razones por las que consideraba que su marca debía ser registrada, siendo estas resumidas por la SIC de la siguiente forma⁵⁰:

1. Hace alusión que la definición citada por la sociedad Metrokia carece de validez en cuanto no es una fuente fiable de consulta dicha página web, siendo así como no se puede catalogar que la marca solicitada es un nombre genérico y mucho menos el nombre técnico de la bolsa común; en este sentido usa el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para demostrar que no existe dicha definición.
2. Al ser una marca mixta, el elemento predominante es la sigla “SRS” por lo que es suficiente en este sentido para cumplir con el requisito de distintividad y no incurrir en ninguna causal del art. 135.
3. La marca cumple todas las condiciones legales de registrabilidad y no se trata de un signo que designe directamente los productos a escoger.

Sin embargo, en el expediente del caso el solicitante actuando a nombre propio aportó un escrito de 134 páginas citando además 2 sentencias del Consejo de

⁵⁰ Argumentos tomados del expediente N° 13 098671 en la página web de la SIC:
http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/2013/RegistroSignos.php?lsxiozaqwscersderwerrteyr=poI%F1mkjuitudrsesdfrcdfds&lspm=wtdppSceYSFjIGDgYSFjoGMGZjV1tbT29KmqJybo5JtgYSFjoGMGZKHgYmOiYOJj4rI28/X09PRq4GMa5KHgYmOiYOJj4SFjIGDgYSFjoGMh+XMxN7T38jXrJRvjIGDgYSFjoGMGZKHgYmOiYOJj4SFjIGDh8fRz9TRngOZkqCim5qcopWXog==&lnk_seccion=actuaciones. Consultado el 16 de abril de 2017.

Estado para sustentar su postura, junto con las razones derivadas de la misma. En este sentido, los puntos a tener en cuenta son los siguientes⁵¹:

1. Con el fin de sostener su postura, se remite a varios portales de diccionarios diferentes a la Real Academia Española, como el diccionario de Oxford, para demostrar que el término “SRS AIRBAG” no está definido. Hace la misma acción con diversas páginas web en inglés y en español, evidenciando que este término puede significar muchas definiciones desde “Scholiosis Research Society” (Sociedad de Investigación de la Escoriosis por sus siglas en inglés) hasta “Stanford Research Systems” (Sistemas de Investigación de Stanford), solo por citar algunos ejemplos. Y siguiendo esto, también otorga un sinnúmero de definiciones del término “Bolsa de Aire”.
2. Frente las fotos que aporta Metrokia para demostrar que es un producto de carácter genérico, Martínez Restrepo aporta las fotos de lo que dice ser su producto y evidencia la necesidad de que debe registrarlo cuanto antes, pues ya se encuentra publicado en internet. Por ende, llega a su propia conclusión de que se trata de una marca de fantasía que puede ser registrada, asumiendo que no existe una definición de su marca.
3. Igualmente adjunta una cantidad significativa de marcas que considera son de carácter universal y se encuentran registradas ante la SIC con sus respectivos expedientes. Así mismo procede a delimitar en la clase 12 marcas que cuentan con su registro en Colombia como “TAXI” o “LLANTAS UNIDAS”.
4. Finalmente, se fundamenta en las sentencias N° 2005-00271 del 10 de marzo de 2011 y N° 2007-00291 del 4 de octubre del 2012 del Consejo de Estado Sección Primera, en las que la sala concedió el registro de marcas que estaban en litigio ante un posible carácter genérico. La primera de estas, en el año 2011⁵² se dio por la solicitud del signo nominativo “AMERICAN COLA” en clase 32, oportunidad en la cual la sala estableció que ni la palabra AMERICAN ni la palabra COLA eran de carácter genérico, en cuanto la primera solo se refería a un tipo de bebidas (no alcohólicas) de la mencionada clase, y la segunda complementa la primera

⁵¹ Argumentos tomados del expediente N° 13 098671 en la página web de la SIC:

http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/2013/RegistroSignos.php?lsxiozaqwscersderwerrteyr=poI%F1mkjuitudrsesdfrcdfds&lspm=wtdppSceYSFjIGDgYSFjoGMgZiV1tbT29KmqJybo5JtgYSFjoGMgZKHgYmOiY OJj4rl28/X09PRq4GMa5KHgYmOiYOJj4SFjIGDgYSFjoGMh+XMxN7T38jXrJRvjIGDgYSFjoGMgZKHgYmOiYOJj4S FjIGDh8fRz9TRngOZkqCim5qcopWXog==&lnk_seccion=actuaciones. Consultado el 16 de abril de 2017.

⁵² Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. PANAMCO COLOMBIA S.A. vs. Superintendencia de Industria y Comercio. Marzo 10 de 2010. Radicación N° 2005-00271-01. Consejero Ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

entendible como *americano* o *americana*. Así las cosas consideró que era suficientemente distintivo y concedió el registro de la marca.

La segunda sentencia del año 2012⁵³ falló de manera similar ante la solicitud del registro de la marca “*BIG COLA*” en clase 32, estableciendo que dentro de esta clase dicha marca contiene una partícula de uso común: *COLA*. Pero el signo *BIG* proviene de un vocablo extranjero (grande según su traducción), por lo cual no es de dominio o conocimiento común, considerándose como un signo de fantasía debido a que ante el público consumidor no establece idea o concepto alguno frente a los productos de dicha clase. Por lo anterior procedió a otorgar el registro de la marca solicitada.

Con estas precisiones, la Dirección de signos distintivos procedió a analizar por separado cada causal de irregistrabilidad solicitada, revisar la naturaleza del signo y fallar conforme el caso concreto⁵⁴.

Frente al literal b), retoma la importancia de la distintividad de la marca en el ámbito de diferenciar los productos y servicios para los que se haya registrado con la diferenciación del carácter extrínseco e intrínseco de la misma con base en la interpretación pre judicial 76-IP-2007 del Tribunal de la CAN, mientras que en lo que respecta al literal f) retoma la interpretación pre judicial 04-IP-96 y 33-IP-1995 para establecer que un signo genérico es aquel que se confunde con los productos o servicios a distinguir o equivale al nombre técnico de los mismos, careciendo de dinstintividad y por ende no siendo posible que sea apropiado de forma exclusiva, pues esto perjudicaría en el mercado tanto a consumidores como competidores. De igual manera sostiene la importancia de realizar la pregunta ¿Qué es? El producto, teniendo en cuenta que si la respuesta corresponde a la clase, este será de carácter genérico.

Con esto claro, la Dirección efectuó la respectiva descripción de la marca mixta solicitada que consta de un tipo de letra especial con una línea que separa las siglas de la palabra, con elementos nominativos y gráficos, en clase 12. Posteriormente, procedió a pronunciarse sobre los 2 numerales con todos los elementos mencionados de la siguiente manera:

⁵³ Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad. GASEOSAS POSTOBON S.A. vs. Superintendencia de Industria y Comercio. Octubre 4 de 2012. Radicación N° 2007-00291-00. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.

⁵⁴ Argumentos tomados del expediente N° 13 098671 en la página web de la SIC: http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/2013/RegistroSignos.php?lsxiozaqwscersderwerrteyr=poI%F1mkjuitudrsesdfrcdfds&lspm=wtdppSceYSFjIGDgYSFjoGMgzV1tbT29KmqJybo5JtgYSFjoGMgZKHgYmOiY OJj4rl28/X09PRq4GMa5KHgYmOiYOJj4SFjIGDgYSFjoGMh+XMxN7T38jXrJrvjIGDgYSFjoGMgZKHgYmOiYOJj4S FjIGDh8fRz9TRngOZkqCim5qcopWXog==&lnk_seccion=actuaciones. Consultado el 16 de abril de 2017.

1. Respecto a la falta de distintividad, manifiesta que el tipo de letra especial no es suficiente para determinar su rasgo distintivo, ya que se trata de un aspecto secundario, que no permite identificar (al consumidor) el origen empresarial del producto, ni su garantía de calidad, función publicitaria y no permite el fomento a la competencia.
2. En lo que respecta al signo genérico, concluye que se trata a la designación del producto que pretende identificar, pues indica de manera inequívoca dispositivos de seguridad para vehículos. Esto se traduce en una expresión genérica y un nombre técnico del producto que pretende comercializar (respondiendo a la pregunta ¿Qué es?), lo cual otorgaría una ventaja competitiva en los términos ya mencionados, cercenando palabras que por su naturaleza son de libre utilización.

Al estar incurso en ambas causales, la Dirección decidió declarar fundada la oposición de Metrokia y negar el registro de la marca.

4.2. Decisión del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por medio de la cual concedió el registro de la marca mixta SRS AIRBAG.

Para entender el planteamiento de la decisión tomada por el Superintendente Delegado para la propiedad industrial, antes es necesario tener en cuenta las razones que encontró Martínez Restrepo para recurrir al recurso de apelación⁵⁵, que son las siguientes:

1. Comienza su argumento alegando que el acto administrativo (resolución) de la Dirección de Signos Distintivos, debía estar debidamente motivado y no únicamente sujeto al criterio del funcionario, citando para esto la interpretación pre judicial 21-IP-95 del Tribunal de Justicia de la CAN, así como la 01-IP-87 en cuanto el funcionario de la oficina de registro tiene un poder discrecional que no puede ser arbitrario. Esto lo hace porque considera que la valoración de su signo como no ingenioso y de carácter genérico fue “*porque sí*” (tomado literal del recurso).
2. Insiste en la distintividad de su signo, en cuanto no tiene antecedentes de registro ningún signo similar ante la SIC; siguiendo esto, también manifiesta que al responder la pregunta ¿Qué es?, dicha entidad no tuvo en cuenta

⁵⁵ Argumentos tomados del expediente N° 13 098671 en la página web de la SIC: http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/2013/RegistroSignos.php?lsxiozaqwscersderwerrteyr=poI%F1mkjuitudrsesdfrcdfds&lspm=wtdppSceYSFjIGDgYSFjoGMgZjV1tbT29KmqJybo5JtgYSFjoGMgZKHgYmOiYQJj4rl28/X09PRq4GMa5KHgYmOiYOJj4SFjIGDgYSFjoGMh+XMxN7T38jXrJrvjIGDgYSFjoGMgZKHgYmOiYOJj4SFjIGDh8fRz9TRngOZkqCim5qcopWXog==&lnk_seccion=actuaciones. Consultado el 16 de abril de 2017.

que la clase no menciona el signo “SRS AIRBAG” siendo así como él aduce que hubo un error al hacer dicho análisis.

3. Para el solicitante “SRS” no es una sigla, si no “(...) un término acuñado y caprichoso sin definición conocida en el diccionario de la lengua española o inglesa (...)” (como lo cito en las observaciones a las oposiciones del registro), de tal forma que reitera es una combinación única con aptitud distintiva. De esta manera, aduce que la SIC analizó la expresión dividiéndola y no considerándola de manera conjunta/integral (en virtud de la interpretación 04-IP-98), pues su signo no era solo “SRS AIRBAG”.
4. Este también aporta los resultados de internet que arroja el uso de su marca en varios productos, para sostener que ha ganado reputación y por lo tanto es menester realizar su registro cuanto antes reconociendo el esfuerzo de trabajo y promoción que ha realizado.
5. Como ejemplo más similar a su caso, cita la marca “TAXI” que fue concedida en clase 12 teniendo en cuenta la particular disposición de sus elementos nominativos y gráficos, concediéndose como una unidad infraccionable según la misma SIC.
6. Reitera que su marca es de fantasía o en subsidio arbitraria, citando la interpretación 16-IP-98 según la cual si una marca consta de una denominación genérica va acompañada de una expresión de fantasía, la marca es perfectamente registrable. Por otro lado, vuelve a citar y hacer hincapié en las marcas genéricas que ha registrado la SIC y la evidente contradicción en que incurriría si no otorgara el registro solicitado, pues en su opinión estos registros no contravienen la ley marcaria ni privan a los empresarios de una expresión necesaria para ofrecer sus productos en el mercado.

Una vez efectuadas estas consideraciones, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial procedió a analizar la Resolución expedida por la Dirección así como el recurso presentado⁵⁶. Brevemente retoma el hecho que el solicitante insiste en que su marca no es de carácter genérica, la denominación “SRS” hace referencia a un vocablo que no tiene significado y que tampoco cuenta con una definición etimológica, de tal forma que en conjunto la marca “SRS AIRBAG” contiene elementos de fantasía que le otorgan un carácter distintivo. Igualmente hace el mismo análisis normativo de ambas causales, teniendo en cuenta que un

⁵⁶ Argumentos tomados del expediente N° 13 098671 en la página web de la SIC:
http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/2013/RegistroSignos.php?lsxiozaqwscersderwerrteyr=poI%F1mkjuitudrsesdfrcdfds&lspm=wtdppSceYSFjIGDgYSFjoGMgZjV1tbT29KmqJybo5JtgYSFjoGMgZKHgYmOiY OJj4rl28/X09PRq4GMa5KHgYmOiYOJj4SFjIGDgYSFjoGMh+XMxN7T38jXrJrvjIGDgYSFjoGMgZKHgYmOiYOJj4S FjIGDh8fRz9TRngOZkqCim5qcopWXog==&lnk_seccion=actuaciones. Consultado el 16 de abril de 2017.

signo genérico compuesto por una denominación evocativa con suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otro, puede ser registrado como marca.

Posteriormente, en la naturaleza del signo añade que al consultar fuentes especializadas de consulta válidas para la entidad (www.midsouthrescue.org; www.cdxtextbook.com; www.newworldencyclopedia.org), concluye que la expresión “SRS” dentro del mercado de autopartes y sistemas de seguridad es la sigla “*Supplementary/Secondary Restrant System*” lo que en español significa “*Sistema Suplementario o Secundario de Retención*”, referido a cualquier aparato que busque limitar los movimientos de un pasajero a fin de prevenir lesiones o accidentes que complementen otros sistemas de seguridad como los cinturones de seguridad. Igualmente, la expresión de origen anglosajón “AIRBAG” traduce bolsa de aire en español.

Con esto aclarado, el Superintendente procede a revisar el caso concreto, estableciendo de entrada el hecho que la marca si bien utiliza las expresiones comunes antes mencionadas, se muestra como una combinación nueva apartada de las características esenciales del signo, por la manera en que se presenta al consumidor. Partiendo de esta sola premisa, concluye que el registro se otorgara únicamente sobre el signo solicitado, lo cual no constituye un monopolio sobre las expresiones individualmente consideradas. De igual forma la distintividad permite obtener un registro del signo, generando conforme la doctrina del Tribunal de la CAN exclusividad únicamente sobre la marca solicitada, considerada como un signo único e indivisible.

Así las cosas, revoca la Resolución expedida por la Dirección de Signos Distintivos, declara infundadas las oposiciones de la sociedad Metrokia, y otorga el registro de la marca a Martínez Restrepo.

4.3. Contraste y crítica de los argumentos de ambas dependencias.

Con el fin de analizar ambos argumentos esbozados tanto por la Dirección de Signos Distintivos como por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se tendrán en cuenta de manera subsidiaria aquellas razones que fueron presentadas por las partes interesadas tanto el solicitante como la opositora.

Primero que todo, no es necesario un examen riguroso para concluir que la marca “SRS AIRBAG” es la denominación genérica de un producto perteneciente a la clase 12 “*Dispositivos de seguridad para vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; dispositivos de seguridad para automóviles, dispositivos de seguridad para la aeronáutica; partes, repuestos, accesorios e implementos de dispositivos de seguridad para vehículos, automóviles, aparatos*

de locomoción terrestre, aérea o acuática”, la cual se subdivide en la subclase: *“airbags (dispositivos de seguridad para automóviles)”*. Con el solo hecho de traer a colación la sentencia del Consejo de Estado en la que NO otorgó el registro de la marca genérica *“MUEBLES & ACCESORIOS”* en Clase 28 ⁵⁷, el despacho puede realizar una conexidad entre: i) la especificidad de la clase por medio de la subclase, que aleja dudas respecto a las definiciones genéricas que pueden quedar por fuera, y ii) los elementos accesorios a la clase 12 tal como el término *“SRS”* que no requieren estar mencionados dentro de la misma, pero son accesorios o se utilizan de manera conjunta o complementaria con la misma.

Desde el año 2008 el Consejo de Estado hizo esta importante distinción, pero al parecer tanto la Dirección como el Superintendente se centraron a revisar y fundamentar sus argumentos en las interpretaciones pre-judiciales del Tribunal de la CAN, así como las 2 sentencias que citó el solicitante de años más recientes. Con esta afirmación este trabajo no pretende de ninguna manera iniciar con un argumento en el que las interpretaciones pre-judiciales no sean importantes, pero en la práctica si se busca tener una armonía entre los registros que se han otorgado y negado, es el Consejo de Estado quien se encarga finalmente de poner en la práctica las interpretaciones.

Como bien lo ha mencionado la SIC en lo que respecta a registrar una marca por falta de distintividad, la cual puede concurrir como efectivamente sucede con un carácter genérico, si existen registradas marcas previamente similares a la solicitadas, esta circunstancia no puede ser usada como razón de peso para otorgar el registro, toda vez que el argumento esgrimido en un caso no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido. Si así fuera, se vería limitado su poder discrecional pues eventualmente estaría comprometida su posición al tener que conceder marcas que si bien fueron registradas anteriormente con argumentos particulares, para la fecha están incursas en causales de irregistrabilidad⁵⁸.

Así las cosas, por motivo de la distintividad intrínseca (aptitud individualizadora del signo), la SIC en ninguna de las 2 estancias puede olvidar que el literal b) viene acompañado del literal f) del art. 135 y subsidiariamente de otros literales, como tampoco el hecho que las reglas de procedimiento para determinar si una marca

⁵⁷ Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Muebles & Muebles Accesorios Ltda. Vs Superintendencia de Industria y Comercio. Abril 17 de 2008. Radicación N° 2001-00271-00. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.

⁵⁸ Resoluciones: i) N° 26680 del 26 de mayo de 2010 Dirección de Signos Distintivos *“Por la cual se niega un registro”*; ii) N° 33806 del 29 de junio de 2010 Dirección de Signos Distintivos *“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”*; y iii) N° 5360 del 30 de septiembre de 2010 Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial *“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”*. Caso MARS INCORPORATED vs. SIC. Marca tridimensional Cl. 5 Croquetas de gato.

es genérica mediante la pregunta “¿Qué es”, no son absolutas, de tal forma que la Decisión 486 es un marco de referencia como ya se ha mencionado, para que las oficinas de cada país actúen. Las interpretaciones pre judiciales son entonces el punto de partida para que la Sección Primera determine y decida en última instancia sobre los registros, aplicándolas al ordenamiento jurídico.

De la actuación de la Dirección se puede concluir que si bien no utilizó todas las herramientas que la doctrina y la jurisprudencia le otorgaba, llegó a una conclusión válida en cuanto si era una marca genérica que no podía ser registrada. Sin embargo, al ser la primera resolución esto demostró ser un arma de doble filo que uso el solicitante, pues dentro de los argumentos del recurso de reposición adujo implícitamente la falta de motivación del acto administrativo, demostrando sin mayor esfuerzo que la Dirección no sustentó en debida forma la Resolución que negaba el registro.

Siguiendo esto, el Superintendente no es claro en la justificación de su Resolución, pero con el análisis detallado de los argumentos del recurso de reposición es muy probable, casi que evidente, que siguió la línea de las sentencias del Consejo de Estado que cito el solicitante, sin hacer mayor estudio más allá que definir la marca “SRS AIRBAG”. Si hubiera usado otro tipo de razonamiento, habría llegado a la conclusión que esa sola marca exclusiva que concedió era precisamente la que estaba siendo usada hoy día por la mayoría de los vehículos que se comercializan en Colombia. Por lo anterior, en la opinión de este trabajo es necesario incluir doctrina RECIENTE en los fallos de la SIC para alejar las dudas y posteriores reclamaciones de los solicitantes, pues en este caso da lugar a incluir el argumento de Meloni, Gastello y De los Santos donde el carácter genérico de un signo puede ser originario, es decir que siempre fue la designación de este producto; o puede ser sobrevenido como consecuencia de su vulgarización, es decir cuando el consumidor utiliza la marca como sinónimo del nombre del producto⁵⁹.

Al hacer esta diferenciación, la SIC puede seguir realizando el examen de registrabilidad de una manera más práctica, pues no debe desgastarse revisando cientos de pruebas y definiciones para concluir si un signo es o no genérico, toda vez que vía doctrina puede definir si es originario o sobrevenido como consecuencia de su vulgarización. Para este caso, la conclusión más evidente, si es que el Superintendente decida rectificar su fallo, sería establecer que dicho

⁵⁹ MELONI GARCÍA, Ray Augusto; GASTELLO ZÁRATE, Ronald; DE LOS SANTOS, Fancy. “*Secondary Meaning o distintividad adquirida, entre las prohibiciones del registro y la realidad del mercado*”, en: Simposio sobre el régimen de propiedad industrial en la Comunidad Andina de Naciones. Comunidad Andina de Naciones. Bogotá D.C, 2015.

signo es genérico por el elemento sobrevenido de la vulgarización, en cuanto es usado por el consumidor y los distribuidores en todos sus vehículos.

Este punto sería muy útil utilizarlo para todos aquellos signos que se encuentran registrados y eventualmente tienen un carácter genérico, pues lo ideal sería que la misma entidad de oficio declarara cuáles son verdaderamente distintivos y cuales genéricos; lo anterior disminuiría la confusión no tanto entre los consumidores sino entre los interesados en registrar su marca, pues tal como pretendía Martínez Restrepo, hay muchos de carácter genérico que están registrados en distintas clases, y el suyo no podía ser la excepción.

Es importante recordar que la SIC en el tema de registro de marcas cumple una función más de carácter técnico al momento de otorgar los respectivos registros a sus titulares. Sin embargo, también el Código General del Proceso la faculta por medio del artículo 24 para ejercer funciones jurisdiccionales en procesos de infracción de normas de propiedad industrial. Por tal motivo, la Delegatura para la Propiedad Industrial es un órgano administrativo que ejerce ambas funciones, de carácter técnico y jurisdiccional, pero teniendo en cuenta que las mencionadas infracciones no se pueden predicar sin otorgar previamente un registro marcario a sus titulares. Por todo lo anterior, las decisiones analizadas en este capítulo también pueden examinarse desde la perspectiva de los enunciados normativos judiciales planteados por el autor Rafael De Asis Roig, propios no solo de los jueces sino también en los órganos administrativos que aplican el derecho.

De Asis establece que los enunciados normativos judiciales son aquellos productos de la actividad judicial (administrativa en este caso) que crea normas individuales y generales, siendo consecuencia del carácter del derecho y su proceso de decisión⁶⁰. Estos tienen incidencia en la cultura jurídica donde se aplica el derecho, es decir que cada Resolución mediante la cual se niega o concede un registro afecta no solo al solicitante si no a terceros interesados, por lo que debe estar sustentada en ley, doctrina y jurisprudencia, según sea el grado de diligencia del funcionario encargado. Si bien la misma SIC ha establecido que cada caso la faculta para actuar de manera autónoma y no vinculante frente a uno similar, en aras de salvaguardar su poder discrecional, en la práctica es inevitable que pretenda o al menos trate de seguir una línea en fallos similares, como es el caso de las marcas genéricas.

Dentro de este contexto De Asis menciona que los operadores jurídicos pueden hacer uso de la corrección interna para sustentar sus decisiones, atendiendo a enunciados normativos desde el punto de vista del derecho (interna) o a

⁶⁰ DE ASIS ROIG, Rafael. "Algunas consecuencias de la normativa judicial", en: Jueces y normas: La decisión judicial desde el ordenamiento. Editorial Marcial Pons, Jurídicas. Madrid – España. 1995.

contenidos materiales ajenos a este así como las reglas procedimentales de argumentación (externa)⁶¹. En este punto se debe retomar que la SIC tiene un carácter más técnico que jurídico dentro del cual decide las solicitudes de registro de marca, por lo que se mueve dentro del criterio interno desde el punto de vista del derecho. Así las cosas, el autor plantea que el no aplicar correctamente la corrección interna puede conllevar al denominado “*error judicial*” en la dimensión del ordenamiento jurídico a aplicar, según el cual:

“(...) (el error) está en línea con el ordenamiento jurídico a aplicar, cuando se ha llevado a cabo una aplicación del Derecho basada en normas inexistentes, caducadas o interpretadas de manera abierta y palmaria en su sentido contrario, o en pugna frontal a la legalidad, llegándose a conclusiones y decisiones ilógicas y absurdas, contrarias a lo que es evidente y constatado o a la normativa aplicable, generándose con ello una ruptura de la armonía del concierto jurídico y situación de desorden en lo que la recta justicia debe procurar⁶²”.

Cabe anotar que el autor sostiene una teoría de carácter teleológico, hacia el objetivo de la recta justicia, aspecto que en nuestro ordenamiento jurídico la práctica ha demostrado que está lejos de alcanzar por múltiples factores. Sin embargo esto no limita su contenido sustancial, con el cual se puede traer a la práctica la actuación del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, y en menor medida la Dirección de Signos Distintivos. El aspecto crítico de esta conclusión es que dentro de la SIC puede estar sucediendo una ruptura de la armonía del concierto jurídico, en cuanto hay una diversidad de decisiones sobre el registro de marcas que si bien están fundamentadas en el poder de discrecionalidad, deben respetar el principio de aplicación de las normas de la D. 486/00 guiado por el Consejo de Estado y las interpretaciones pre-judiciales de la CAN.

Con una observación atenta de los argumentos del solicitante es válido concluir que muchas de sus afirmaciones estaban fuera de la realidad, siendo deber de la SIC corregir y en cierta forma enseñar a este ciudadano cómo funciona el artículo 135 de la Decisión, más aún si se tiene en cuenta que son personas con un bagaje y experiencia profesional acorde a su cargo. Pero al presentar unos argumentos débiles ambas dependencias, se exponen más en el caso del Superintendente a llegar a decisiones ilógicas y absurdas, como es el caso de considerar que la marca mixta “*SRS AIRBAG*” en clase 12 es un signo suficientemente distintivo. Por tal motivo, más que otorgar un registro de una

⁶¹ DE ASIS ROIG, Rafael. “Algunas consecuencias de la normativa judicial”, en: Jueces y normas: La decisión judicial desde el ordenamiento. Editorial Marcial Pons, Jurídicas. Madrid – España. 1995.

⁶² DE ASIS ROIG, Rafael. “Algunas consecuencias de la normativa judicial”, en: Jueces y normas: La decisión judicial desde el ordenamiento. Editorial Marcial Pons, Jurídicas. Madrid – España. 1995.

marca genérica, la SIC dejó evidente que es necesario implementar una armonización en la manera en que cada dependencia interpreta las normas existentes, y disminuir lo más que se pueda los casos de errores judiciales.

5. Guía del profesor

5.1 Descripción general del caso.

En el año 2014 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC concedió mediante Resolución N° 79932 del 23 de diciembre el registro de la marca mixta SRS AIRBAG en clase 12 (NIZA) al señor Diego Mauricio Martínez Restrepo. El registro de dicha marca fue otorgado después de un proceso de más de año y medio iniciado el 17 de abril de 2013 en el que la marca fue negada en primera instancia por la Dirección de Signos Distintivos de la Delegatura en la Resolución N° 52519 de agosto 30 de 2013, según los argumentos presentados por la sociedad Metrokia en los que se manifestaba que de acuerdo a los literales b) el signo carecía de distintividad y f) el signo consistía en un signo genérico del artículo 135 de la D. 486/2000.

5.2. Oposición presentada por el tercero interesado.

La sociedad Metrokia S.A. presentó los argumentos de su oposición fundamentados en los literales b) y f) del art. 135, exponiendo que la marca mixta “SRS AIRBAG” solicitada en clase 12 no poseía suficiente distintividad, pues era un signo genérico y como tal no era posible pretender que un tercero se apropiara del mismo. En este sentido implicaba una afectación del mercado para los consumidores, los distribuidores, comercializadores y en general el público interesado en adquirir productos con dicho signo en la clase 12.

5.3. Respuesta a la oposición presentada por parte del solicitante.

El solicitante Diego Mauricio Martínez Restrepo desvirtuó todos los argumentos de la oposición, en cuanto citó de manera extensa medios de prueba, jurisprudencia y en menor medida doctrina para sustentar que su marca no podía ser definida como genérica, toda vez que a su juicio no aparecía en ningún diccionario. Así mismo pretendía que fuera considerada como fantasía en cuanto “SRS” era una expresión suficientemente creativa.

5.4. Negación del Registro de la marca por la Dirección de Signos Distintivos.

La Dirección de Signos Distintivos acogió los argumentos de la sociedad opositora, y de manera concisa concluyó que el signo era carente de distintividad, así como tenía un carácter evidentemente genérico en cuanto identificaba productos de la clase 12 NIZA. De igual manera, advirtió que otorgar este registro

pondría en riesgo el mercado y todos sus agentes, competidores y consumidores, pues crearía un monopolio sobre un producto de uso común.

5.5. Presentación del recurso de apelación por el solicitante.

El solicitante nuevamente en un extenso escrito procedió a atacar cada argumento presentado por la Dirección, exponiendo que se trataba de una Resolución de carácter arbitrario que consideraba su signo como genérico porque así le parecía a la SIC. Hizo una exposición de todos los signos que él consideraba eran genéricos y estaban registrados ante dicha entidad, así como solicitó que su marca fuera considerada como un conjunto, con suficiente distintividad toda vez que tenía un elemento de fantasía o por lo menos arbitrario, como lo era la palabra “SRS”.

5.6. Concesión del Registro de la marca por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial consideró que dicha marca si era lo suficientemente distintiva y creativa, con un elemento de fantasía, por lo que de ninguna manera podía ser considerada como genérica. En ese sentido concedió el registro únicamente sobre el signo solicitado, haciendo la salvedad que esto no generaba un monopolio toda vez que su titular solo podría hacer sus derechos respecto a la marca que se le concedía. Por tal motivo, revocó la decisión de la Dirección de Signos Distintivos y declaró infundados los fundamentos de la sociedad opositora, concediendo el respectivo registro a Martínez Restrepo.

5.7 Problema Jurídico.

La Decisión 486 de 2000 expedida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) estipula el régimen común sobre propiedad industrial para los países que la componen: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta Decisión entró en vigencia el 1 de diciembre del 2000, derogando a la Decisión 344 de 1993 y algunas disposiciones del Título II del Código de Comercio Colombiano. El cuerpo normativo Incluye en su artículo 135 las características de los signos que no pueden registrarse por diversos motivos, entre los cuales están el literal b) carezcan de distintividad y el literal f) consistan exclusivamente en un signo que sea el nombre genérico del producto de que se trate.

En el caso de estudio, la Directora de Signos Distintivos de la Delegatura para la Propiedad Industrial negó en primera instancia el registro de la marca mixta SRS AIRBAG en clase 12, por estar incurso en los literales b) y f) del artículo 135 D. 486/00. Sin embargo, en segunda instancia el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial concedió el registro de la marca negando los argumentos de

la Directora y otorgándole la respectiva Resolución a su titular el Sr. Diego Mauricio Martínez. Debido a lo anterior, surge el siguiente problema jurídico:

¿Los literales b) y f) del Art. 135 D. 486/00 son taxativos y no dan lugar a que haya interpretación alguna, o por el contrario en la práctica generan ambigüedad y dan lugar a que se efectúen análisis por parte de la Delegatura para la Propiedad Industrial al momento de conceder o negar el registro de una marca mixta con carácter genérico y universal a un particular?

5.8 Objetivos pedagógicos.

- a) Desarrollar los conceptos de propiedad industrial, signos distintivos y marca mixta dentro del ordenamiento jurídico colombiano, a la luz de los preceptos normativos, precedente, jurisprudencia y doctrina actuales.
- b) Describir la estructura y funciones de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la luz de los signos distintivos.
- c) Examinar las causales de irregistrabilidad de una marca en los literales b) y f) del Art. 135 de la D. 486/00 con base en su distintividad y diferenciación, y las consultas prejudiciales emitidas en este tema por el Tribunal de Justicia la Comunidad Andina de Naciones.
- d) Analizar de acuerdo al precedente y doctrina aplicable al caso, los argumentos utilizados en la Resolución N° 52518 del 30 de agosto de 2013 que negó el registro de la marca por parte de la Directora de Signos Distintivos, y la Resolución N° 79932 del 23 de diciembre de 2014 que concedió en segunda instancia el registro por parte del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

5.9 Posible solución al caso.

- a) Negar el registro de la marca en primera instancia con argumentos sólidos que no den lugar a presentar nuevos recursos por el solicitante.
- b) Desestimar las razones presentadas por el solicitante debido a que no se ajustan a la realidad de la clase 12
- c) Negar el registro de la marca en segunda instancia añadiendo argumentos a la decisión de la Dirección de Signos Distintivos.
- d) Desestimar las razones presentadas en el recurso de apelación toda vez que adolecen de relevancia frente a la marca solicitada.

6. Bibliografía:

Doctrina:

1. Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Principios básicos de propiedad industrial. Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Ginebra, Suiza. Segunda Edición, 2016.
2. LIZARAZU MONTOYA, Rodolfo. Manual de propiedad industrial. Editorial LEGIS S.A. Bogotá D.C. Primera Edición, 2014.
3. Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto N° 03087804. Oficina Asesora Jurídica. Bogotá, 2003. Documento tomado de internet: http://www.sic.gov.co/recursos_user/historico/d2011sic9767.htm#_ftnref6.
4. Guía de marcas. Superintendencia de Industria y Comercio. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Bogotá, 2008. Documento de internet: http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/Instituto/Guias_PI/Guia_Marcas.pdf.
5. Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. Nuevos tipos de marcas. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Decimosexta sesión. Ginebra, Suiza 2006.
6. MELONI GARCÍA, Ray Augusto; GASTELLO ZÁRATE, Ronald; DE LOS SANTOS, Fancy. “*Secondary Meaning o distintividad adquirida, entre las prohibiciones del registro y la realidad del mercado*”, en: Simposio sobre el régimen de propiedad industrial en la Comunidad Andina de Naciones. Comunidad Andina de Naciones. Bogotá D.C, 2015.
7. DE ASIS ROIG, Rafael. “*Algunas consecuencias de la normativa judicial*”, en: Jueces y normas: La decisión judicial desde el ordenamiento. Editorial Marcial Pons, Jurídicas. Madrid – España. 1995.

Jurisprudencia e Interpretaciones Pre – Judiciales:

1. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De Naciones. Interpretación pre judicial solicitada por el Consejo de Estado. Caso PROCAPS vs Superintendencia de Industria y Comercio. Proceso 110-IP-2013. Julio de 2013.
2. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00.
3. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.
4. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De Naciones. Interpretación pre judicial solicitada por el Consejo de Estado. Caso MEALS DE COLOMBIA S.A. vs Superintendencia de Industria y Comercio. Proceso 110-IP-2015. Septiembre de 2015.
5. Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. SCHERING AKTIENGESELL SCHAFT. vs Superintendencia

- de Industria y Comercio. Junio 23 de 2011. Radicación N° 2006-00034-00. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
6. Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Muebles & Muebles Accesorios Ltda. Vs Superintendencia de Industria y Comercio. Abril 17 de 2008. Radicación N° 2001-00271-00. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.
 7. Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS vs. Superintendencia de Industria y Comercio. Abril 8 de 2010. Radicación N° 2005-00220-01. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.
 8. Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. PANAMCO COLOMBIA S.A. vs. Superintendencia de Industria y Comercio. Marzo 10 de 2010. Radicación N° 2005-00271-01. Consejero Ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
 9. Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad. GASEOSAS POSTOBON S.A. vs. Superintendencia de Industria y Comercio. Octubre 4 de 2012. Radicación N° 2007-00291-00. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.
 10. Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. MARS, INCORPORATED. vs Superintendencia de Industria y Comercio. Marzo 9 de 2017. Radicación N° 2011-00097-00. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.

Artículos:

1. PARRA SATIZÁBAL, Carlos. *“Distintividad, vulgarización y segundo significado de las marcas en la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina”*, en: Revista de la Propiedad Inmaterial Número 3. Departamento de Propiedad Intelectual – Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C, 2001.
2. ACOSTA SÁNCHEZ, Juan Felipe. *“La Superintendencia de Industria y Comercio en facultades jurisdiccionales respecto de la infracción de derechos de propiedad industrial –precedentes de la oralidad-“*, en: Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual –Número 6- Diciembre de 2015. IJ Editores. Buenos Aires, Argentina. Documento de internet: <http://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=7eefc6923661555ef24d1b5f00eefe2a>.
3. GUERRERO GAÍTAN, Manuel. *“El Tribunal Superior de Bogotá confirma el alcance de las marcas mixtas y su diferencia con las tridimensionales”*, en: BOLETÍN VIRTUAL Departamento de Propiedad Intelectual Febrero de 2015. Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C. Documento de internet: <http://propintel.uexternado.edu.co/el-tribunal-superior-de-bogota-confirma-el-alcance-de-las-marcas-mixtas-y-su-diferencia-con-las-tridimensionales/>.
4. Superintendencia de Industria y Comercio. Objetivos y funciones. Documento de internet: <http://www.sic.gov.co/objetivos-y-funciones>.