

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 4852

Ref. Expediente N° 15094785

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 6894 de 23 de febrero de 2017, la Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. y negó el registro de la Marca **LOS PERRITOS EXPRESS** (Mixta), solicitada por YEISON QUINTERO GIRALDO, para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

43: COMIDAS RÁPIDAS.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, YEISON QUINTERO GIRALDO interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“Es necesario informarle al Despacho que el señor YEISON QUINTERO GIRALDO al momento de solicitar la marca LOS PERRITOS EXPRESS (mixta) no se percató de la infracción de derechos de autor alegada por el opositor, por eso y con el fin de que la causal de irregistrabilidad desaparezca, junto con este recurso solicitamos la modificación del logo por medio de la cual se excluye el dibujo parecido a la figura reclamada por derechos de autor. La modificación solo excluirá el dibujo del ratón que se alega por la sociedad WARNER BROS ENTERTAINMENT INC, pero la marca continuara siendo la misma incluyendo los demás elementos gráficos que contiene el logo. Así las cosas el logo de la marca solicitada será el siguiente y allegamos los dos artes 8x8:

Resolución N° 4852

Ref. Expediente N° 15094785



En ese orden de ideas, consideramos que estamos a tiempo para solicitar una modificación a la marca solicitada a fin de evitar la negación definitiva del signo, habida cuenta de que se trata del mismo titular; para ello invocamos la facultad del artículo 143 de la Decisión 486 (...)

De acuerdo al artículo transcrito, y como el trámite administrativo todavía está vigente, consideramos que es posible ejercer esta facultad, toda vez que la modificación que se realizara no involucra ningún aspecto sustancial del signo”.

TERCERO: Que mediante escrito radicado el 06 de abril de 2017 YEISON QUINTERO GIRALDO presentó modificación a la solicitud de registro en el sentido de modificar el signo solicitado dentro del expediente de la referencia.

CUARTO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

1. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

1.1. Artículo 143 de la Decisión 486

El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.

Resolución N° 4852

Ref. Expediente N° 15094785

1.2. La norma

Los párrafos primero y segundo del artículo 143 de la Decisión 486 de 2000, atribuyen al solicitante del registro marcario la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la Oficina Nacional Competente al realizar el examen de forma. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la misma disposición, sólo es procedente si no se cambian aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Quiere esto decir, que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios indicados en la petición.

El Tribunal Andino, ha dejado claro que se entiende por aspectos secundarios:

“(...) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación.

Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial. Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro¹”.

2. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR

2.1. Literal f) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

¹ TJCA, proceso N° 104-IP-2003.

Resolución N° 4852

Ref. Expediente N° 15094785

f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.

2.2. La norma

La causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, pretende impedir el registro como marca de aquellos signos que infrinjan los derechos de propiedad industrial, como son las patentes o los diseños industriales, así como también pretende salvaguardar los derechos de autor que pretendan ser vulnerados.

2.2.1. Derechos de autor

El derecho de autor es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado.

Es de precisar que desde el momento mismo de la creación de la obra, se le reconocen a los autores dos clases de prerrogativas: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

Los derechos morales son derechos personalísimos, inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables, que únicamente pueden estar en cabeza de una persona natural.

Por el contrario, los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza económico - patrimonial, a través de las cuales su titular puede controlar los distintos actos de explotación a los cuales puede estar sujeta una obra. A diferencia de los derechos morales, los patrimoniales pueden estar en cabeza de una persona natural o jurídica, bajo el entendido, que en el evento de que el titular de tales derechos no sea el autor de la obra, deberá mediar la autorización expresa del mismo.

En efecto, es de recordar que el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 (modificado por el artículo 30 de la ley 1450 de 2011), establece que la cesión de los derechos patrimoniales de autor debe efectuarse por escrito:

“Artículo 183. Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente. La falta de mención del tiempo limita la transferencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia.

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de validez.

Resolución N° 4852

Ref. Expediente N° 15094785

Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros.

Será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir” (Subrayado nuestro).

De otro lado, la Decisión 351 de la Comunidad Andina, define como obra “*toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma*”.

De la anterior definición se desprende que las obras deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que se trate de una creación intelectual; es decir, que sea el producto del ingenio y de la capacidad humana.
2. Que sea original. La originalidad no puede confundirse con la novedad de la obra; la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra y que la hace única.
3. Que sean de carácter literario o artístico, esto se refiere a la forma de expresión de la obra, es decir, del lenguaje utilizado.
4. Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido o por conocer.

A juicio de esta Superintendencia, para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina es necesario, en primer lugar, probar la existencia de la obra sobre cuyos derechos se alegan. Lo anterior, recordándose que la protección de los derechos de autor tiene como título originario la creación intelectual como tal, sin que se requiera registro alguno.

En adición a lo anterior, el signo solicitado a registro deberá constituirse inequívocamente en una reproducción total o parcial de la obra sobre cuyos derechos se alegan.

Uno de los principios fundamentales del derecho de autor es que su protección recaee sobre la obra como expresión del espíritu del autor y no se protegen las ideas que son fuente de creación.

Resolución N° 4852

Ref. Expediente N° 15094785

Las ideas circulan libremente en la sociedad de donde el autor las toma y agregándoles elementos de su individualidad las convierte en obras.

2.2.2. Derechos de Propiedad Industrial

“Otros derechos que pueden resultar infringidos son aquellos que se refieren a bienes en los cuales puede concurrir una doble protección: la marcaria y la de otro bien. Este casi a nuestro juicio solo puede darse respecto de los diseños industriales, que amparan la apariencia particular de un producto, Si bien la función primordial es de carácter ornamental, ello no obsta para que en ocasiones esa apariencia cumpla con la función distintiva.

El titular de un diseño industrial se encuentra legitimado para impedir que la apariencia particular de un producto protegido por ese diseño, se use por un tercero para presentar sus propios productos, bien la utilice a título de diseño o bien como un distintivo del origen empresarial. Por la misma razón está facultado para impedir que el tercero registre como marca la forma protegida por el diseño.

La finalidad de un diseño industrial no es, como se dijo, distinguir el producto de otros productos en el mercado. En este sentido puede afirmarse que para efectos de su protección, no es relevante el concepto de riesgo de confusión o el riesgo de asociación, nociones que no sólo involucran el interés particular del titular de la marca, sino el interés general de los consumidores, que no deben ser inducidos en error sobre la procedencia empresarial de un determinado producto. Esta consideración justifica la intervención oficiosa de la Administración para denegar marcas confundibles con otras prioritarias y que los acuerdos entre particulares para permitir la coexistencia marcaria le sean inoponibles. En el caso de un diseño industrial, se desdibuja el interés del consumidor, para darle una mayor relevancia al derecho particular del diseñador, lo que justifica que con su solo consentimiento la Administración deba permitir que un tercero registre como marca ese diseño industrial, siempre y cuando reúna los requisitos que para tal efecto prescribe la Decisión 486².

2.2.3. Relación entre los productos y/o servicios

En cuanto a los productos o servicios que identificaría la marca solicitada a registro, el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, no indica que se requiera una relación o identidad entre los productos y servicios que se identificarían con la marca solicitada a registro y el diseño industrial protegido o la obra protegida por el derecho de autor, simplemente indica que no es registrable el signo que infrinja un derecho de propiedad industrial y de autor sin consentimiento de su titular.

² Ricardo Metke Mendez, *Lecciones de Propiedad Industrial III*, Primera edición, 2006, Bogotá. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & Makenzie), págs 105-106.

Resolución N° 4852

Ref. Expediente N° 15094785

2.3. Pruebas aportadas tendientes a establecer la existencia de una obra protegida por el derecho de autor

En la Resolución aquí recurrida se concluyó la *“existencia de una obra artística, específicamente una creación pictórica y posteriormente animada, que consiste en un personaje denominado SPEEDY GONZALES correspondiente a un ratón de piel café, con ropa blanca, una pañoleta roja en el cuello y un sombrero mexicano con una dimensión grande en comparación con el cuerpo del mismo”*.

Sin embargo, sobre el material probatorio y la valoración del mismo, esta Delegatura se abstendrá de manifestarse toda vez que aquel punto no fue objetado en el recurso de alzada.

Ante la demostración de la existencia de una obra protegida por el derecho de autor, corresponde a la Delegatura analizar la procedencia de la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal f) del artículo 136.

3. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SIGNO SOLICITADO EN REGISTRO



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta consistente en la expresión LOS PERRITOS EXPRESS acompañado de expresiones explicativas y de la figura de un ratón caricaturizado que viste camisa blanca, pañoleta roja y un sombrero grande y un perro caliente.



El conjunto marcario indica a los consumidores de manera indirecta el tipo de servicios que pretende identificar, siendo por consiguiente evocativo.

Resolución N° 4852

Ref. Expediente N° 15094785

4. CASO CONCRETO

El recurrente solicita la modificación del signo en el sentido de eliminar del elemento gráfico, la figura del ratón café vestido de camisa blanca, pañoleta y sombrero, de la siguiente manera:

Signo solicitado	Modificación requerida
	

En el presente caso, nos encontramos frente a un cambio sustancial en el signo estudiado, en la medida en que dicha modificación altera el aspecto general de la marca, de manera tal que constituiría otro signo, razón por la cual no puede ser aceptada. Por lo anterior, la presente solicitud del registro se estudiará de la manera en que fue presentado inicialmente en el petitorio.

La obra artística protegida por el derecho de autor corresponde al personaje animado SPEEDY GONZALES, representada de la siguiente manera:



Así las cosas, esta Delegatura observa que con el signo solicitado se afectaría el derecho de autor sobre la obra SPEEDY GONZALES debido a la imitación que de la misma se hace dentro del conjunto marcario al utilizar el dibujo de un ratón café que viste camisa blanca, pañoleta roja y un sombrero desproporcionado, sin que medie el consentimiento de su titular.

Resolución N° 4852

Ref. Expediente N° 15094785

5. CONCLUSIÓN

La marca solicitada se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 6894 de 23 de febrero de 2017 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a YEISON QUINTERO GIRALDO, parte solicitante y a WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., parte opositora, el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de ésta y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 29 de enero de 2018



MONICA ANDREA RAMIREZ HINESTROZA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial