

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 35406

Ref. Expediente N° SD2016/0046286

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° 28480 de 23 de mayo de 2017, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca (Figurativa), solicitada por Asociación Amigos del Parque 93, para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

41: Servicios de bibliotecas ambulantes, servicios de bibliotecas de préstamo, servicios de préstamo de libros, servicios de bibliotecas.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal e) del artículo 135 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, Asociación Amigos del Parque 93 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:

La marca FIGURATIVA solicitada, en relación con los servicios que pretende distinguir, no es descriptivo ni genérico. No se puede afirmar que consista en una denominación que califica, denota o describe en forma directa e inmediata una característica o cualidad esencial de los servicios que con ella se van a distinguir, ni que designe tales servicios..

(...) La marca solicitada consiste en la figura de una carreta que reivindica un diseño particular y característico, que alude de manera ingeniosa y original el servicio que pretende identificarse, pero sin que se utilicen signos comunes que describan de manera necesaria y directa tales servicios.

Así mismo en relación con los servicios de la clase 41 específicamente " biblioteca ambulante" resulta ser una expresión evocativa en razón a que no indica de manera directa al consumidor una característica esencial de los servicios que ofrece sino que se requiere un esfuerzo mental para establecer esa relación conceptual entre el servicio y el atributo .

A la luz de la realidad no es común ver una carreta por las calles haciendo la labor de prestar libros y de interactuar culturalmente con la ciudadanía. Es un servicio enteramente novedoso y claramente no es la forma usual y directa como se prestan los servicios de una biblioteca.

El consumidor al encontrarse por la calle con esta clase de servicios lo va asociar a un servicio nuevo, diferente y no de uso común.

Lo común es acercarse a sitios cerrados y silenciosos propios de una biblioteca. En este caso, se está protegiendo la novedad del servicio y el ingenio por la creación de una carreta con un diseño nuevo que permita despertar en los consumidores el asombro y la novedad de encontrar un vehículo que incentive y promueva el deseo por la lectura.

Resolución N° 35406

Ref. Expediente N° SD2016/0046286

(...) La combinación de elementos, que si bien individualmente son distintivos, contribuyen y reafirma su aptitud distintiva, en la medida que el público percibirá el signo en su conjunto, como un todo, con capacidad de diferenciar los servicios y denotar un origen empresarial determinado.

TERCERO: 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. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: DESCRIPTIVIDAD

1.1. Literal e) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

1.2. La norma

El Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como *“aquellos que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger¹. El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir será descriptivo. Así, vistos los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta “¿cómo es?”².*

No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad se aplica a signos que consistan “exclusivamente” en un término o indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable *“la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca”³.*

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos existe la imposibilidad de acceder al registro. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones primarias, determinando que el consumidor al estar frente a dicha expresión asocie directamente dichos productos o servicios, estaremos ante una expresión descriptiva incapaz de identificar un origen empresarial determinado⁴.

¹ TJCA, Proceso N° 14-IP-96.

² TJCA, Proceso N° 59-IP-2004.

³ TJCA, Proceso N° 33-IP-1995.

⁴ TJCA, Proceso 27-IP-1995, de 25 de octubre de 1996, marca EXCLUSIVA: *“Tanto en el caso de los signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla*

Resolución N° 35406

Ref. Expediente N° SD2016/0046286

Descriptividad en virtud del destino del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar el destino del producto o servicio, son aquellos que informan acerca del modo y tiempo adecuado para usar o consumir los correspondientes productos.

“Como por ejemplo expresiones inglesas como “After Dinner”, en relación con cigarrillos, y “After Shave”, con respecto a una loción para ser aplicada después del afeitado. La inscripción como marca de indicaciones concernientes al destino de los productos invocando la notoriedad de éstas, en virtud del uso efectuado por el solicitante, tropezará casi siempre con obstáculos prácticamente insuperables, porque el monopolio marcario sobre una indicación descriptiva del destino del producto limitaría muy sensiblemente el desarrollo de las actividades de los empresarios del sector”⁵.

Descriptividad en virtud de las características del producto o servicio

“Será suficiente alegar y demostrar que la denominación o el signo solicitado como marca puede servir en el comercio para indicar cualquier característica del producto o servicio, para que la misma sea considerada un signo descriptivo”⁶.

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



El signo solicitado en registro es de naturaleza figurativa en el que se aprecia una carreta cuya parte superior sirve como estantería y que en relación con los servicios a los que se refiere resulta arbitraria.

3. CASO CONCRETO

De acuerdo con la naturaleza del signo solicitado antes descrita, este Despacho considera que no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad en estudio.

Si bien hace uso de elementos sobre los que aisladamente no puede existir reivindicación alguna de exclusividad alguna como la carreta misma y los libros, visto en su conjunto, se muestra como una combinación arbitraria de diferentes elementos, los que han sido dispuestos de manera peculiar y que se aparta de las características esenciales de los servicios a los que se refiere. En efecto, una biblioteca por lo general se presenta en ambientes cerrados y en efecto se encuentra provista de estantes, mas lo que no resulta común es que este tipo de servicios se presten bajo la estructura cuya protección marcaría se solicita.

La particular disposición de sus elementos hace que el signo sea distintivo y, por ende, registrable como marca.

pueda ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste”.

⁵ Ibídem, pág. 190.

⁶ Ibídem, pág. 191.

Resolución N° 35406

Ref. Expediente N° SD2016/0046286

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, el signo no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 28480 de 23 de mayo de 2017 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de:

Marca (Figurativa)



Para distinguir servicios comprendidos en la(s) clase(s):

41: Servicios de bibliotecas ambulantes, servicios de bibliotecas de préstamo, servicios de préstamo de libros, servicios de bibliotecas.

De la Clasificación Internacional de Niza edición N° 10.

Titular:

Asociación Amigos del Parque 93
Carrera 13 No. 93-85 Of. 308
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

Vigencia:

Diez (10) años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a Asociación Amigos del Parque 93, parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 24 de mayo de 2018

Resolución N° 35406

Ref. Expediente N° SD2016/0046286



MONICA ANDREA RAMIREZ HINESTROZA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial