

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 35433

Ref. Expediente N° SD2017/0017529

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° 55514 de 9 de septiembre de 2017, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **LAVA** (Mixta), solicitada por JABONERIA WILSON S.A., para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

3: Productos de limpieza a base de detergentes en barra, polvo, pasta, crema, gel, cápsula o líquido, para uso doméstico y/o industrial, tales como detergentes, desinfectantes, jabones, suavizantes, limpiadores, pulidores, quitamanchas, lavavajillas; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; productos para lavar la ropa, productos para lavar la vajilla.

Lo anterior, al verificar la existencia de un antecedente sobre la misma marca de la cual es titular el aquí solicitante.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, JABONERIA WILSON S.A. 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:

(...) en ninguna de las causales listadas en los artículos previamente citados se encuentra la "falta de objeto jurídico", la cual es una construcción jurisprudencial del Tribunal Andino de Justicia que buscó en su momento prevenir el registro de solicitudes hechas con el propósito de burlar la normativa marcaría, en específico la caducidad por falta de uso.

(...) Como se demostrará en este escrito, no es el propósito de mi representada pasar por encima de las disposiciones marcarías por medio de una estrategia jurídica; sino obtener protección sobre un signo con un alcance distinto al ya concedido.

(...) Siendo así las cosas, y teniendo en cuenta que la Administración sólo puede hacer aquello que le está expresamente permitido, no es ajustado a derecho que la Dirección de Signos Distintivos haya negado la solicitud de registro de la referencia por una causal que no se encuentra expresamente contemplada en la normativa aplicable, y que además no se configura en el presente caso.

(...) Primero debe existir una identidad total de los signos, esto quiere decir que si nos encontramos frente a marcas mixtas, tanto la parte denominativa como la parte figurativa tienen que ser exactamente iguales, y si estamos frente a una marca denominativa, entre la expresión que la compone y la que se pretenden registrar debe existir una total identidad.

En este punto, es claro que entre la marca amparada con el registro No. 562.944 y la que se solicitó en el expediente de la referencia no se presenta identidad total. Nos preguntamos si el examinador observó que la marca registrada NO reivindica colores,



Resolución N° 35433

Ref. Expediente N° SD2017/0017529

lo cual se manifestó de manera expresa, como se puede ver claramente en el petitorio que reposa en sus archivos (...)

(...) Siendo así, es claro que al expresamente solicitar que la marca se concediera sin reivindicación de colores, esta se considera protegida en blanco y negro.

Ahora bien, respecto de la marca objeto de la solicitud No. SD2017/00175 29, de manera expresa SÍ se solicitó la reivindicación de colores (...)

(...) En consecuencia, es claro que la pretensión jurídica de la solicitud No. SD2017/0017529, es diferente a aquella que se concedió con el Certificado de Registro No. 562944; por cuanto el ámbito de protección de la marca registrada previamente a nombre de mi representada es totalmente distinto al que se solicita en el expediente de la referencia. En el primer caso se trata de una marca mixta en blanco y negro; mientras que en este caso se solicita una marca mixta, reivindicando los colores "Rojo Pantone 185C; Azul Pantone 072C (Reflex blue); Verde Pantone 341C; Color blanco" como parte del conjunto marcario.

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. OBJETO JURÍDICO DEL REGISTRO MARCARIO

El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

De lo anterior se desprende que el derecho exclusivo al uso de una marca se obtiene con el registro de la misma, por lo tanto en nuestra legislación contamos con un sistema completamente atributivo, es decir, que el registro atribuye la propiedad sobre la marca.

El registro de una marca ante la oficina nacional competente confiere a su titular el uso exclusivo de la misma. Dentro de los derechos conferidos por la marca se encuentran dos tipos de prerrogativas, que en últimas permiten que su titular use exclusivamente el signo que se registró y evita que terceros sin su consentimiento lo usen. De lo anterior podemos entender que el objeto jurídico de una marca es el derecho al uso exclusivo que le otorga el registro, en tanto esa es la principal consecuencia, que a su vez origina otro tipo de prerrogativas. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que la solicitud de registro de una marca que ya se encuentra registrada y vigente carece de objeto jurídico dado que los derechos y facultades que conferiría el segundo registro serán los mismos que ya existían con el primer registro, lo que se traduce en la posibilidad inicial de usar en el mercado una marca para unos productos o servicios determinados y una posibilidad adicional de usar la misma marca para los mismos productos o servicios, lo que no tiene un efecto práctico y real, a menos que se configuren supuestos que explicaremos más adelante.

Existen otras razones por las que una solicitud de registro que pretende una marca ya registrada y para los mismos productos o servicios no debe nuevamente concederse; en primer término, dado el caso de que un tercero quisiera hacer uso de las acciones de cancelación por no uso o por notoriedad o de la nulidad de un registro marcario, es considerablemente más gravoso tener que atacar dos registros que uno. Así, se ejercerían las mencionadas acciones sobre uno de los registros y subsistiría incólume el otro, lo que causaría perjuicios injustificados a un tercero, que para lograr su pretensión



Resolución N° 35433

Ref. Expediente N° SD2017/0017529

tendría que accionar contra el otro registro que lógicamente debería correr la misma suerte que el primero.

Solicitudes que carecen de objeto jurídico pueden desestabilizar el funcionamiento adecuado del registro de la Propiedad Industrial. En efecto, en concordancia con lo expuesto en el aparte anterior, se puede presentar el evento en el que la solicitud de registro de marca carente de objeto jurídico podría presentarse con el único fin de inhibir acciones en trámite, como en el evento de que el titular de una marca sobre la que existen acciones de cancelación por no uso o notoriedad o de nulidad, la solicite nuevamente como forma de proteger nuevamente su derecho que está próximo a extinguirse. Razón por la cual éste tipo de solicitudes deben ser analizadas con detenimiento, verificando los antecedentes del caso y si es del caso negando por falta de objeto jurídico.

En cuanto al tipo de solicitudes que carecen de objeto jurídico, hay que tener en cuenta como antecedente jurisprudencial la interpretación prejudicial 30-IP-97 que en relación con el artículo 113 de la Decisión 344 hizo extensivo como causal de mala fe el registro obtenido por segunda vez, siempre que sea la misma marca y para idénticos productos y servicios. En efecto, al citarse a Bertone y Cabanellas, se incluyó como causal de mala fe una solicitud de “re-registro” y se afirmó que lo que se busca es no permitir la caducidad por falta de uso (que en nuestra legislación se equipara a la cancelación por falta de uso) de un registro marcario. En la actualidad encontramos en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que la mala fe sigue siendo causal de nulidad de un registro marcario, por lo tanto, podemos nosotros considerar que tal planteamiento continuó vigente y que solicitudes que carecen de objeto jurídico en palabras del Tribunal “buscan burlar los efectos de esa figura”.

De acuerdo a lo expuesto, sólo podrá solicitarse el registro de una marca que ya estaba registrada cuando haya caducado, es decir, cuando haya transcurrido el periodo de gracia de los seis meses con que cuenta el titular de un registro para solicitar la renovación, momento en el que el signo se convierte en una res nullis disponible para quien primero la solicite. Por lo tanto, considera esta Dirección que no podrá registrarse una marca que ya se encuentra registrada y que cobije los mismos productos o servicios hasta tanto el registro inicial no haya caducado, así las cosas, debemos tener en cuenta que la caducidad es la única figura que permite que una nueva solicitud de registro a nombre del mismo titular que recaiga sobre la misma marca y los mismo productos, pueda culminar exitosamente, siempre que se supere el examen de las demás causales de irregistrabilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, existen cuatro requisitos que deben presentarse para que se configure la falta de objeto jurídico de una solicitud de registro de marca:

- Debe existir una identidad total de los signos, esto quiere decir que, si nos encontramos frente a marcas mixtas, tanto la parte denominativa como la parte figurativa tienen que ser exactamente iguales, y si estamos frente a una marca denominativa, entre la expresión que la compone y la que se pretenden registrar debe existir una total identidad.
- La cobertura de los productos y/o servicios en los signos analizados debe ser exacta, de lo cual entendemos que tanto el signo que se pretende registrar como la marca que ya se encuentra protegida por la administración comprenden los mismos productos o servicios, sin agregar ni modificar ninguno de los cobijados por la marca ya registrada.
- Debe existir identidad entre el solicitante del nuevo registro y el titular de la marca previamente registrada, entendiendo que quien solicita el nuevo registro es el titular de la marca que se encuentra previamente protegida por la administración.



Resolución N° 35433

Ref. Expediente N° SD2017/0017529

- Por último, la marca registrada ha de encontrarse vigente, es decir que no haya caducado por falta de renovación¹.

2. CASO CONCRETO

El Registro de la Propiedad Industrial confiere fuertes prerrogativas de exclusividad a los titulares marcarios, razón por la cual este debe ser administrado con claridad, transparencia y buena fe para así cumplir su función de manera coherente y ordenada.


Entonces, la pluralidad de registros sobre una misma marca para identificar los mismos productos o servicios claramente desequilibraría el orden buscado con el Registro de la Propiedad Industrial porque ello dificultaría el control de todo acto de disposición sobre el signo, se le concedería una innecesaria doble protección al mismo bien jurídico y se daría la posibilidad de constituir varios registros defensivos sobre una misma marca cuyo único fin no es sino el trabar o impedir que terceros legítimamente interesados registren sus signos y los usen en el mercado, situación agravada por su pluralidad.

Por lo tanto, la situación anómala de la pluralidad de registros para una misma marca para identificar los mismos productos y servicios debe ser evitada por esta Entidad en ejercicio de su deber legal de administrar el sistema de la Propiedad Industrial, así como del principio de la buena fe que gobierna las actuaciones administrativas y finalmente del alcance mismo del artículo 154 de la Decisión 486.

En el presente caso sin embargo, le asiste razón a la recurrente en tanto no se trata del mismo signo el que es objeto de análisis, ello en razón a que respecto de la marca previamente registrada, no se había hecho reivindicación de colores, así lo evidencia la información que para el efecto reposa en la base de datos :

15255077 - SD SOLICITUD DE SIGNOS DISTINTIVOS - LAVA

Datos de la solicitud		Tipo de Signo Distintivo		Marca	
Número de Solicitud	15255077	Fecha de radicación		Fecha de radicación	26 jul 2015
Estado	Registrada	Fecha de Promulgación		Fecha de Promulgación	26 jul 2015
Tipo de solicitud	SD Solicitud de Signos Distintivos	Fecha de orden de publicación		Fecha de orden de publicación	11 nov 2015
Número de la gestión	745	Fecha de publicación		Fecha de publicación	20 nov 2015
Certificado de Registro N°	15255	Registrado / Promulgado en		Registrado / Promulgado en	24 jun 2016
Con Opinión	SI	Vigencia		Vigencia	24 jun 2026

Información del Signo Distintivo	
Denominación del Signo	LAVA
Nombre	Mixa
Figura	
Observaciones	<input type="checkbox"/> Declara bajo la gravedad de juramento que cumple con los requisitos previstos por la Ley 900 de 2004 para ser considerado como marca. Cualquier información contenida en este documento que no concuerde con la realidad será considerada como falsa, acorde con las leyes penales vigentes en Colombia. Anexas en el Tabla 01, de la Ley 900 de 2004. <input type="checkbox"/> De acuerdo con el numeral 4 del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo, y de la Comisión Administrativa (CAJ 1407 de 2011), solicito la cancelación del registro del signo distintivo radicado en su plaza de registro a este (SI) mes, contado desde la fecha de presentación de esta solicitud, con fundamento en que no se presentaron solicitudes de registro de signos distintivos que integran la pluralidad de conformidad con el artículo 4 del Decreto de Paro y el artículo 8 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, si el registro de este signo afecta indistintamente a los usuarios. Por cuanto aspiro que se presentara la inscripción de reivindicación de prioridad antes indicada se había cumplido la condición sustancial y la Superintendencia deberá declarar la pérdida de fuerza ejecutiva y derrocamiento del acto administrativo de concesión del registro. <input type="checkbox"/> Derecho Preferente
Descripción de productos y/o servicios	<input type="checkbox"/> Descripción de productos y/o servicios <input checked="" type="checkbox"/> Descripción de productos y/o servicios
Descripción de productos y/o servicios	Clase (SI) PRODUCTOS DE LIMPIEZA A BASE DE DETERGENTES EN BARRA, POLVO, PASTA, CREMA, GEL, CÁPSULA O LÍQUIDO, PARA USO DOMÉSTICO Y/O INDUSTRIAL, TALES COMO DETERGENTES, DESINFECTANTES, JABONES, SUAVIZANTES, LIMPIADORES, PULVERES, QUITAMANCHAS, LAVAVAJILLAS, PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PILAS, CEESEGRASAS Y BAMPAR. PRODUCTOS PARA LAVAR LA ROPA, PRODUCTOS PARA LAVAR LA VAJILLA.
Descripción otorgada de la lista preaprobada (SI/NO)	No
Versión de la Clasificación de Niza	10

El formulario de solicitud de registro de dicha solicitud también sirve como sustento de lo afirmado y en cuyo aparte correspondiente se expone:

¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura de Propiedad Industrial. Resolución N°016469, 24 de Junio de 2003.



Resolución N° 35433

Ref. Expediente N° SD2017/0017529

7 Características del Signo	
Denominación:	LAVA
País de depósito de Signo:	COLOMBIA
Transliteración:	
Traducción:	
Caracteres estándares de la SIC:	si,
Reivindicación de Colores:	no,
Observaciones o Actividad:	Anexo: Poder y artes finales.

La solicitud de registro que ahora nos ocupa se presenta de la siguiente forma :

SD2017/0017529 - SD SOLICITUD DE SIGNOS DISTINTIVOS - LAVA

The screenshot displays the 'Datos de la solicitud' (Application Data) and 'Información del Signo Distintivo' (Trademark Information) sections. The 'Datos de la solicitud' table includes fields for Referencia (COL-01485711-0267), Número de Solicitud (SD20170017529), Estado (Bajo Examen de Fondo), Tipo de Solicitud (SD Solicitud de Signos Distintivos), and Nombre de la marca (797). The 'Información del Signo Distintivo' section shows the Denominación del signo (LAVA), Naturaleza (Mista), and a thumbnail image of the 'LAVA' brand logo. It also includes checkboxes for 'Derecho de Prioridad' and 'Derecho Preferenzial', and a description of the goods: 'Productos de limpieza a base de detergentes en barra, polvo, pasta, crema, gel, líquido o líquido, para uso doméstico y/o industrial, sales como detergentes, desinfectantes, jabones, suavizantes, limpiadores, pulidores, pulimentados, lavavajillas, preparaciones para limpiar, pastas desengrasar y raspar, productos para lavar la ropa, productos para lavar la vajilla.'

Así las cosas, resultaba inconducente la negación del registro solicitado acudiendo a la carencia de objeto de la solicitud, en tanto no se trata del mismo signo teniendo en cuenta la reivindicación de colores que ha operado respecto de esta última. No está de más el afirmar que en la primera solicitud si no se reivindicaban colores, el arte aportado debió ser diferente situación que no fue objeto de requerimiento pero que debió ser advertida por la entidad para evitar que se presentaran confusiones como en efecto se aconteció.

3. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, procederá esta Delegatura a revocar el acto administrativo recurrido, al encontrar que el signo no se encuentra incurso en la razón de irreregistrabilidad recurrida.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N°. 55514 de 9 de septiembre de 2017 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

Resolución N° 35433

Ref. Expediente N° SD2017/0017529

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de:

Marca (Mixta)

LAVA



Reivindicación de color(es):

Rojo Pantone 185C; Azul Pantone 072C (Reflex blue); Verde Pantone 341C; Color blanco.

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

3: Productos de limpieza a base de detergentes en barra, polvo, pasta, crema, gel, cápsula o líquido, para uso doméstico y/o industrial, tales como detergentes, desinfectantes, jabones, suavizantes, limpiadores, pulidores, quitamanchas, lavavajillas; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; productos para lavar la ropa, productos para lavar la vajilla.

De la Clasificación Internacional de Niza edición N° 11.

Titular:

JABONERIA WILSON S.A.
Av. NNUU E10-44 República del Salvador,
Edificio Citiplaza, Oficina 801, Quito,
Ecuador.
QUITO PICHINCHA
ECUADOR

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 JABONERIA WILSON S.A., 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° 35433

Ref. Expediente N° SD2017/0017529

MONICA ANDREA RAMIREZ HINESTROZA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

