

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 57512

Ref. Expediente N° 15285444

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° 13303 de 24 de marzo de 2017, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca figurativa¹, solicitada por LRC PRODUCTS LIMITED, para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

3: ACEITES Y LOCIONES DE MASAJE; CREMAS DE MASAJE; GELES DE MASAJE; GEL DE BAÑO; PREPARACIONES LIMPIADORAS PARA USO PERSONAL INCLUYENDO JABONES Y ARTÍCULOS DE TOCADOR; PREPARACIONES NO MEDICINALES PARA USO PERSONAL Y PARA EL CUIDADO DE LAS PARTES ÍNTIMAS DEL CUERPO; PREPARACIONES HIDRATANTES; ACEITES ESENCIALES.

5: PREPARACIONES Y SUSTANCIAS ANTICONCEPTIVAS; GELES ESPERMICIDAS, LÍQUIDOS Y CREMAS; LUBRICANTES Y DESINFECTANTES HIGIÉNICOS PARA USO EN EL ÁREA DE LA VAGINA, EL PENE Y EL ANO; LUBRICANTES PERSONALES; CREMAS HIDRATANTES VAGINALES; PREPARACIONES TÓPICAS, A SABER, AEROSOLES, GELES, LÍQUIDOS Y CREMAS PARA LA SALUD SEXUAL Y / O MEJORAR LA EXCITACIÓN SEXUAL; GELES ESTIMULANTES SEXUALES; PREPARACIONES Y SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS, A SABER, LOS SUPLEMENTOS PARA LA SALUD SEXUAL Y / O MEJORAR LA EXCITACIÓN SEXUAL; PREPARACIONES Y SUSTANCIAS DE DIAGNÓSTICO PARA REALIZAR PRUEBAS GINECOLÓGICAS O PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.



1

Resolución N° 57512

Ref. Expediente N° 15285444

10: CONDONES; ANTICONCEPTIVOS, DISPOSITIVOS DE HIGIENE O PROFILÁCTICAS; APARATOS DE MASAJE, INSTRUMENTOS Y APARATOS; APARATOS DE MASAJE ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, INSTRUMENTOS Y APARATOS; MASAJEADORES CORPORALES; MASAJEADORES PERSONALES; VIBRADORES; ANILLOS VIBRADORES; AYUDAS MARITALES; JUGUETES SEXUALES; AYUDAS SEXUALES; PARTES Y PIEZAS PARA TODOS LOS PRODUCTOS MENCIONADOS.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) 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, LRC PRODUCTS LIMITED, 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 a registro dentro de este expediente goza de elementos distintivos que la hacen cumplir a cabalidad con el requisito de la distintividad y por lo tanto acceder al registro. Esta marca tiene incorporados en su diseño varios elementos gráficos que resultan originales y propios, por lo que no resulta cierto indicar que consista únicamente en el símbolo del Caduceo.

La marca FIGURATIVA presenta elementos novedosos y distintivos y es así como el público consumidor lo identifica en el mercado en relación con determinados productos. La marca está diseñada de una manera particular y especial, que cuenta con una configuración totalmente diferente y por lo tanto distinguible por parte de los consumidores respecto de los demás productos que puedan encontrarse en el mercado. Por lo tanto se trata de un signo que si bien comprende el símbolo de Caduceo, incluye elementos con suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en las Clases 3, 5 y 10 Internacional.

Obviamente por tratarse de una marca relacionada con productos de uso personal, médicos o medicinales es lógico que comparta algunos elementos comunes y básicos con algunos otros productos que se ofrecen al público al incluir la insignia del Herald. Sin embargo, a estos elementos básicos se han incorporado otros elementos diferentes que le otorgan suficiente distintividad y la hacen completamente registrable (...).”

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: DISTINTIVIDAD

Resolución N° 57512

Ref. Expediente N° 15285444

Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

1.1. La norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores”².*

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella”³.* El Tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”⁴.*

De igual forma se señala la doctrina: *“(…) tan sólo debe negarse la capacidad distintiva abstracta a los signos que no son aptos para diferenciar ninguna clase imaginable de productos o servicios”⁵.*

2. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SIGNO SOLICITADO

² TJCA, Proceso N° 126-IP-2005.

³ Óp. Cit

⁴ TJCA, Proceso N° 76-IP-2007.

⁵ Carlos Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre derecho de marcas*, segunda edición, cita a INGERL y ROHNKE, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2004, página 162.

Resolución N° 57512

Ref. Expediente N° 15285444



El signo solicitado en registro es de naturaleza figurativa, conformada por la representación del caduceo, el cual es empelado como símbolo de la medicina, acompañado de dos círculos.

El signo objeto de estudio, pretende distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

3: Aceites y lociones de masaje; cremas de masaje; geles de masaje; gel de baño; preparaciones limpiadoras para uso personal incluyendo jabones y artículos de tocador; preparaciones no medicinales para uso personal y para el cuidado de las partes íntimas del cuerpo; preparaciones hidratantes; aceites esenciales.

5: Preparaciones y sustancias anticonceptivas; geles espermicidas, líquidos y cremas; lubricantes y desinfectantes higiénicos para uso en el área de la vagina, el pene y el ano; lubricantes personales; cremas hidratantes vaginales; preparaciones tópicas, a saber, aerosoles, geles, líquidos y cremas para la salud sexual y / o mejorar la excitación sexual; geles estimulantes sexuales; preparaciones y sustancias farmacéuticas, a saber, los suplementos para la salud sexual y / o mejorar la excitación sexual; preparaciones y sustancias de diagnóstico para realizar pruebas ginecológicas o para el diagnóstico de las enfermedades de transmisión sexual.

10: Condones; anticonceptivos, dispositivos de higiene o profilácticas; aparatos de masaje, instrumentos y aparatos; aparatos de masaje eléctricos y electrónicos, instrumentos y aparatos; masajeadores corporales; masajeadores personales; vibradores; anillos vibradores; ayudas maritales; juguetes sexuales; ayudas sexuales; partes y piezas para todos los productos mencionados.

3. CASO CONCRETO

Este despacho considera que el signo solicitado a registro, carece de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria, toda vez que los elementos consistentes en

Resolución N° 57512

Ref. Expediente N° 15285444

dos círculos y las variaciones en la representación del caduceo, resultan insuficientes para que los consumidores puedan asociarlo con un origen empresarial determinado, los cuales solo colegirán que se trata de productos con una finalidad médica o terapéutica.

Ahora bien, respecto al argumento del recurrente, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete ni obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: “No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la Administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la irregistrabilidad y en otro la rechace”.

Finalmente, se debe precisar que los derechos marcarios obtenidos en otros países, no se extienden a países diferentes de donde se tiene tal registro, puesto que el derecho al uso exclusivo sobre una marca está dado por el registro de la misma ante la oficina nacional competente de cada país y se circunscribe a dicho territorio. Luego, el ser titular de una marca en el extranjero, no necesariamente implica que prospere el registro en otro país⁶.

4. CONCLUSIÓN

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

En mérito de lo expuesto,

⁶ Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura de Propiedad Industrial. Resolución N°30590, 20 de Septiembre de 2002.

Resolución N° 57512

Ref. Expediente N° 15285444

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 13303 de 24 de marzo de 2017 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a LRC PRODUCTS LIMITED, 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 14 de septiembre de 2017



MONICA ANDREA RAMIREZ HINESTROZA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial