

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **59899**

Ref. Expediente N° 15306057

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO 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° 14183 de 28 de marzo de 2017, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **BRODMANN Joseph Brodmann** (Mixta), solicitada por YICHANG JINBAO MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO., LTD., para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

15: Pianos; clarinetes; instrumentos musicales; instrumentos de cuerda; flautas; tambores [instrumentos musicales]; guitarras; instrumentos musicales electrónicos; teclados de instrumentos musicales; teclas de instrumentos musicales.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal e) 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, YICHANG JINBAO MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO., LTD., 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:

“(…) Respetuosamente manifiesto ante su Despacho que la sociedad YICHANG JINBAO MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO., LTD., no está de acuerdo con la decisión tomada por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo tanto a través de este escrito se demostrará que la solicitud de registro del signo BRODMANN Joseph Brodmann (Mixta), no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(…) Con base en lo anterior, se procederá a examinar cada uno de los requisitos establecidos para registrar el nombre de una persona como marca en el marco de las disposiciones legales establecidas en la Decisión 486 de 2000:

Resolución N° 59899

Ref. Expediente N° 15306057

(i) *La distintividad se entiende como la capacidad que tiene un signo distintivo para identificar y diferenciar en el mercado un determinado producto y/o servicio de otro, haciendo posible que el público consumidor los seleccione, requisito que cumple la marca solicitada, en la medida en la que como se mencionó anteriormente, los productos identificados con el signo BRODMANN Joseph Brodmann (Mixta) son internacionalmente reconocidos y distinguidos por los consumidores;*

(ii) *YICHANG JINBAO MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO, LTD., es el único productor de los pianos identificados con la marca "Brodmann" a nivel global desde el año 2004, lo cual le otorga un nivel de originalidad y distintividad a los pianos que produce. Actualmente, cuenta con una sola empresa asociada ("Parsons Music Limited"), quien es el único distribuidor autorizado a nivel global para vender los productos mencionados.*

Anteriormente, Parsons Music Limited era la distribuidora exclusiva de los productos mencionados en China, mientras que la empresa Joseph Brodmann Piano GMBH, era quien los distribuía en otros países distintos a China, hechos que se demuestran con los correspondientes documentos mencionados en el acápite de pruebas. En 2014, Joseph Brodmann Piano GMBH se declaró en bancarota, dando paso a Parsons Music Limited para ser el único distribuidor autorizado de los pianos identificados con la marca solicitada a registro. En ese orden de ideas, es bien sabido que los productos identificados con el signo solicitado son productos exclusivos, que se caracterizan por tener un proceso de producción único de manera tal que el producto final, es decir, los pianos, son internacionalmente reconocidos por ser un producto original y con los más altos niveles de calidad.

Por lo tanto, frente al requisito establecido respecto del cual el uso de los productos en el mercado no genere ningún tipo de confusión o riesgo de confusión en el público consumidor, también se puede afirmar que se cumple, en la medida en la que los pianos con el logo "Brodmann" se han mantenido en producción desde que Joseph Brodmann los diseñó, razón por la cual el signo distintivo solicitado a registro en efecto identifica los pianos cuyos diseños fueron creados por Joseph Brodmann, pero precisamente no es algo que el consumidor promedio desconozca, sino que justamente ante el público consumidor los pianos identificados bajo la marca BRODMANN Joseph Brodmann (Mixta) son reconocidos en el mercado por ser productos que materializan los diseños de Joseph Brodmann y por ende se caracterizan por su excelencia y alta calidad

Al realizar una búsqueda sencilla en internet se encuentra que en efecto la marca solicitada a registro es reconocida internacionalmente por sus productos y por su relación con el artista Joseph Brodmann.

Así pues, la marca solicitada no hará incurrir en confusión o en riesgo de confusión a ningún consumidor, toda vez que los pianos identificados con la marca "Brodmann" se caracterizan precisamente por continuar con el desarrollo creativo e instrumental que Joseph Brodmann realizó y así lo entienden los consumidores. El solicitante es el único productor de los pianos Brodmann a nivel mundial y cuenta únicamente con un distribuidor autorizado en el mundo, lo cual permite inferir la exclusividad y

Resolución N° 59899

Ref. Expediente N° 15306057

originalidad de los mismos, en ese orden de ideas, los consumidores no obtendrán un producto distinto al que en efecto se les está ofreciendo con la marca solicitada, razón por la cual no podrán incurrir en ninguna confusión o riesgo de confusión.

(iii) Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. En el caso en concreto, su Despacho debe tener en cuenta que el diseñador Joseph Brodmann murió en el año 1848, sin dejar ningún descendiente y en la actualidad no se conoce de ninguna persona que legalmente pudiese llegar a otorgar la autorización del mismo (...)."

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: AFECTACIÓN DE IDENTIDAD O PRESTIGIO DE PERSONAS

1.1. Literal e) 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:

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos".

1.2. La norma

De acuerdo con la norma transcrita, si el signo que se pretende registrar como marca corresponde al nombre o apellido de una persona natural reconocida por el público como distinta del solicitante, siendo susceptible de afectar su identidad o prestigio, no procederá su registro salvo que el solicitante demuestre dentro del proceso que cuenta con el consentimiento de dicha persona o de sus causahabientes para registrar tal nombre como marca. Las consideraciones relativas al nombre completo y apellido son, así mismo, aplicables a los seudónimos, firmas, caricaturas o retratos de las personas, a los que deben aplicarse los mismos criterios siempre y cuando identifique realmente a una persona individual.

Resolución N° 59899

Ref. Expediente N° 15306057

La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha entendido que la identidad de una persona es generalmente su nombre y apellido, o su sólo apellido cuando es notorio, explicando que la causal de irregistrabilidad en comento constituye un mecanismo de defensa al derecho personal que tienen las personas sobre su imagen e intimidad, y que la pretensión jurídica de la norma está fundamentada en la protección de los derechos de la personalidad.

A su vez, la doctrina explica que este tipo de protección busca, por una parte permitir el registro de nombres de personas naturales, y por otra parte proteger los nombres de personas reconocidas por el público contra el uso de terceros que, *“mediante el simple artificio de una deformación al componer la denominación, se pueda despertar en la gran mayoría del público reminiscencias de un nombre famoso que solventaría la calidad de la mercadería prescindiendo del consentimiento del titular que la ley requiere para que esa apropiación sea legítima”*.

En ese orden de ideas, cuando el nombre solicitado en registro como marca es un nombre o apellido común o frecuente, quedará sometido a las reglas generales sobre el riesgo de confusión o asociación, es decir, puede llegar a ser registrado siempre y cuando sea distintivo y no sea confundible con otros signos registrados para distinguir productos idénticos o similares.

Sin embargo, si el nombre o apellido solicitado en registro - coincida o no con el nombre del solicitante, corresponde a un nombre o apellido capaz de individualizar a una persona de notoriedad destacada y reconocida por el público como alguien distinto del solicitante, su registro solamente será viable en la medida en que el solicitante cuente con la autorización de esa persona reconocida o de sus herederos.

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



El signo solicitado en registro es de naturaleza compleja, conformado en su elemento denominativo por las expresiones “BRODMANN JOSEPH BRODMANN” y, en su elemento gráfico por un tipo de grafía especial, en donde el vocablo “BRODMANN”, se encuentra dentro de dos líneas en posición horizontal, ubicadas en la parte inferior de la combinación de letras “JB”, escritas en un diseño particular. A su vez, se incluyen tres letras de un abecedario no identificado por el consumidor común, siendo en consecuencia, partículas fantasiosas.

Resolución N° 59899

Ref. Expediente N° 15306057

“Joseph Brodmann nació en el año de 1763 en Deuna/Eichsfeld (hoy en día Alemania Thüringen) en su juventud el viaje a Viena y se convirtió en el aprendiz del renombrado fabricante de pianos Frederick Hoffman. (...) Joseph Brodmann fue uno de los primeros y gran renombrado diseñador y fabricante de pianos de su tiempo, sus contribuciones e invenciones para el diseño y fabricación de pianos fueron heredadas a su más talentoso aprendiz, Ignaz Bösendorfer cuyos pianos son considerados por muchos como los pianos más finos del mundo”¹.

Dado que el signo está conformado por el nombre y apellido de una persona natural, resulta ser arbitraria para identificar productos comprendidos en la clase 15 del nomenclador internacional.

3. CASO CONCRETO

Observa esta Delegatura que el signo solicitado a registro se encuentra conformado en su elemento denominativo por el nombre y apellido del reconocido diseñador y fabricante de pianos JOSEPH BRODMANN, cuyos innovadores diseños fueron los más deseados por músicos y compositores de la clase alta de Viena en su tiempo².

Dado que la marca en estudio pretende identificar instrumentos musicales, entre otros, pianos, pueden ser vinculados por el consumidor especializado a los diseños de Joseph Brodmann, los cuales, si no corresponden a las características y calidades propias de los mismos, podría afectar su prestigio dentro del sector musical.

Al respecto, la normativa andina citada, prohíbe el registro de aquellos signos que puedan afectar la identidad o el prestigio de una persona natural, en especial tratándose el nombre, apellido o seudónimo, de una persona distinta al solicitante, salvo que acredite el consentimiento de esa persona, o, si hubiese fallecido, de sus herederos.

Sin embargo, luego de revisados los documentos adjuntos al recurso de apelación en estudio, no se encuentra alguno que faculte a la sociedad YICHANG JINBAO MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO., LTD, para utilizar dentro de su conjunto marcario el nombre y apellido del nombrado diseñador, por lo tanto, no se cumple con el precepto de la norma descrita.

En definitiva, resulta evidente para este Despacho que el signo solicitado afecta la identidad del señor Joseph Brodmann, toda vez que conforme con la cobertura de los productos solicitados por la marca en estudio, podría generar en el consumidor la idea equívoca de que tiene una relación estrecha y directa con las características, calidad

¹ Casa Garrido. Quien fue Joseph Brodmann. Tomado de <http://www.casagarrido.com.mx/brodmann.htm>

² Ibídem.

Resolución N° 59899

Ref. Expediente N° 15306057

y diseño de las piezas musicales, situación que no podría corresponder a la realidad o que podría no perdurar en el tiempo.

Finalmente, respecto a las pruebas presentadas por el solicitante, en relación con los registros de la marca solicitada en otras jurisdicciones, es preciso señalar 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 esta 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 país.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal e) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 14183 de 28 de marzo de 2017 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a YICHANG JINBAO MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO., LTD., 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 21 de septiembre de 2017



JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E)