

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12426-13

Ref. Expediente N° 12 178367

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° 58844 de 29 de septiembre de 2014, la Dirección de Signos Distintivos, declaró fundada la oposición presentada por el señor JOSÉ AMABLE FRÓMETA PERAZA, sustentada en lo dispuesto en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y negó el registro de la marca mixta BILLO'S CARACAS BOYS¹ solicitada por ADRIÁN FRÓMETA SUBERO, para distinguir "servicios de comercialización, importación y exportación de discos compactos (cd), reproductores mp3, videos pregrabados, álbumes, álbumes de coleccionista, álbumes musicales, cassettes de video, DVD, unidades de DVD", servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el solicitante 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:

"(...) Si bien el carácter de las marcas es eminentemente territorial, es de anotar que la marca solicitada por mi representado, y la empleada como fundamento de oposición, tienen su raíz común en Venezuela, lugar de última residencia del maestro Billo Frómata.

(...) La marca BILLO'S CARACAS BOYS estuvo registrada en Venezuela, inicialmente a nombre del maestro Billo Frómata, quien lamentablemente murió. Luego del fallecimiento del maestro Billo Frómata, la marca BILLO'S CARACAS BOYS quedó inscrita a favor de "la sucesión del causante LUIS MARÍA FRÓMETA PEREIRA ".

(...) ante la basta explotación de la denominación BILLO'S CARACAS BOYS resulta indudable que el maestro Billo Frómata tenía en efecto derechos sobre aquella denominación, bien a título de marca, notoriamente inclusive lo cual haría que su registro sea prescindible, o como nombre comercial, amplia y continuamente explotado, tanto en Colombia como en Venezuela.



Resolución No. **1 2 4 2 6 - - -**
Ref. Expediente N°12 178367

Dicho de otra manera, los derechos que el maestro Frómata heredó a sus beneficiarios comprenden todas las prerrogativas y derechos que le corresponden, y no tendría ningún sentido que no se cedieran algunos derechos para que simplemente fenecieran.

Así las cosas, los derechos objeto de transmisión a título de herencia comprenden no solo los derechos sobre la marca en Venezuela, sino también aquellos derechos del maestro Frómata sobre el nombre comercial BILLO'S CARACAS BOYS así como sobre la marca notoriamente conocida que se compone de la misma denominación, la cual, por su carácter notorio, resulta protegible aun sin registro.

(...) es posible registrar simultáneamente dos marcas similares para identificar los mismos productos o servicios, sin que la solicitud radicada en segundo lugar pueda tener como efecto la anulación o atenuación del registro prioritario, como se ha asumido equivocadamente por la Dirección de Signos.

Pese a que en el expediente administrativo comentado fue declarada infundada la oposición formulada entonces por el señor Luis Frómata, padre de mi representado, lo que sí es claro es que tal documento tiene absoluta validez e idoneidad para probar que la titular de derechos sobre la marca BILLO'S CARACAS BOYS es la sucesión del maestro Billo Frómata y las personas que pertenecen a dicha sucesión, y no única y exclusivamente el señor José Amable Frómata, como ahora pretende hacerse ver.

*(...) La validez e idoneidad de la sentencia aportada al expediente 06-014706 de esta Superintendencia, emerge con mayor claridad y contundencia al tener en cuenta que gracias a las disposiciones del **Decreto 019 de 2012, en particular su artículo 167, los documentos que deban presentarse en asuntos de propiedad industrial están exentos de autenticación, legalización, así como de cualquier otra formalidad para certificar la firma impuesta, su contenido u origen.***

(...) al tener que la marca pretendida y la opositora, consisten en denominaciones que se basan en el uso de un seudónimo de una persona reconocida en el ámbito musical, necesariamente se debe considerar que para su registro se debe acreditar el consentimiento del titular, y dado que este ya falleció, bastará con acreditar la calidad de heredero para evitar alguna causal de irregistrabilidad.

En otras palabras, como se aclaró, el consentimiento en este caso para acceder al registro de la marca pretendida no lo debe otorgar el opositor, sino que dicha autorización es de carácter judicial, ratificada por el máximo Tribunal de Justicia de la República de Venezuela.

(...) El escenario que podría originarse con la titularidad de la marca pretendida por mi representado y su coexistencia frente a la marca del opositor, coincide con la cotitularidad de marcas, lo cual no está prohibido por la ley. En el caso de la cotitularidad de una marca, la ley no exige que los dos o más cotitulares exploten necesaria y conjuntamente la marca registrada; basta con el acuerdo de los titulares en la intención de compartir sus derechos y explotarlos para que el

Resolución No. 12426 ---
Ref. Expediente N°12 178367

Despacho acceda a una solicitud de registro con varias personas como titulares. En el presente caso se trataría de una misma marca, registrada separadamente por dos personas, pero con una autorización para coexistir, derivada de una sentencia judicial en la que se otorgan a varias personas la facultad de servirse de tal expresión.

(...) Aunque en efecto el opositor tiene derechos sobre una marca registrada, lo que constituye un ejercicio abusivo de sus derechos fue haber accedido a la marca que ahora invoca como fundamento de oposición, dejando a un lado a los demás herederos y miembros de la sucesión del maestro Billo Frómata.

Pero lo que resulta más claramente un abuso de derechos es el hecho de impedir que terceros, que también tienen legitimación en el uso y registro de la marca BILLO'S CARACAS BOYS, puedan efectivamente acceder a la protección de la marca y su explotación, cuando existe una verdadera orden de carácter judicial que así se lo indicó expresamente al mismo opositor, con lo cual además queda claro que sus acciones no son aisladas o desinformadas, sino plenamente calculadas y concienzudas."

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.

CUARTO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

"a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación".

QUINTO: Que de acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea concedido se requiere que la misma no esté incurso en los siguientes supuestos de hecho que darían lugar a su negación:

1. Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación.
2. Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.

De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos, así como la relación entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los consumidores.

Resolución No. 12426 - - 1
Ref. Expediente N°12 178367

Así, este Despacho concluye que los argumentos expuestos por el apelante en su escrito desvirtúan de manera parcial los elementos de juicio adoptados por la Dirección de Signos Distintivos y los fundamentos jurídicos que se aplicaron para motivar el acto administrativo recurrido.

En efecto, en relación con el análisis efectuado entre las marcas BILLO'S CARACAS BOYS/BILLO'S CARACAS BOYS ORQUESTA, esta Delegatura coincide con el análisis efectuado por la Dirección de Signos Distintivos cuando señala en la resolución recurrida lo siguiente:

"(...) De un análisis simple logra establecerse que el signo solicitado reproduce el elemento esencial de la marca registrada y aunque suprime la palabra "orquesta", e incluya una representación gráfica adicional, tales variaciones no representan un elemento que logre diferenciar los signos comparados. Por esta razón resultan confundibles los signos cotejados.

(...) La Dirección observa que los servicios a identificar por la marca solicitada (servicios de comercialización, importación y exportación de discos compactos (cd), reproductores mp3, videos pregrabados, álbumes, álbumes de coleccionista, álbumes musicales, cassettes de video, dvd, unidades de dvd) corresponden a elementos físicos de la clase 9 internacional que se utilizan para almacenar, transportar y reproducir información en diferentes formatos, entre ellos, música.

Por su parte, los servicios amparados por la marca con certificado de Registro No. 358384 corresponden a "esparcimiento, entretenimiento, divertimento de personas mediante la ejecución de obras musicales populares, presentación al público de obras musicales populares", actividades propias de la clase 41 internacional.

Los productos y servicios en conflicto se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional, sin embargo, entre éstos existe una relación estrecha, toda vez que la ejecución de obras musicales, así sean en público, son susceptibles de grabación en medios magnéticos y digitales, productos que ampara el signo pretendido, por lo que un producto con el nombre de la marca utilizada para presentaciones musicales implicaría - para el consumidor - que se trata de productos de un mismo origen empresarial, siendo productos y prestaciones que se pueden intercambiar y sustituir, por lo que el riesgo de confusión es inminente."

Según las consideraciones antes expuestas, existen evidentes semejanzas entre los conjuntos confrontados, derivadas de la presencia en común de la expresión BILLO'S CARACAS. Adicionalmente, los signos confrontados identifican servicios conexos, lo cual evidencia su conexidad competitiva.

Por lo anterior, este Despacho considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

SEXTO: En lo que respecta a las argumentaciones propias del recurso, diferentes al tema de la confundibilidad presente entre los signos, es oportuno señalar que la

Resolución No. **1 2 4 2 8 - - -**
Ref. Expediente N°12 178367

Delegatura, en desarrollo del trámite adelantado bajo el expediente 12 178373², ya había emitido su pronunciamiento en relación con los derechos derivados de la marca y por ende, la facultad conferida al aquí opositor para desvirtuar el registro solicitado.

En efecto, en dicha resolución manifestó la Delegatura para la Propiedad Industrial lo siguiente:

"(...) advierte el Despacho que los derechos sucesorales que le asisten al apelante en relación con la marca registrada en Venezuela, a saber: "Marca nominativa BILLO'S en clase 41 internacional, registrada a favor de la sucesión de Luis María Frómata Pereira (...)", no son vinculantes en orden a determinar la registrabilidad de la marca. Hemos de precisar de una parte, que los derechos se adquieren por su registro y su alcance es territorial. En este sentido si la marca en Colombia se encuentra registrada a favor del señor JOSÉ AMABLE FROMETA PERAZA deben garantizarse los derechos constituidos en virtud del registro.

Se argumenta de igual forma por el recurrente que los derechos objeto de transmisión a título de herencia comprenden no solo los derechos sobre la marca en Venezuela sino también los derechos del causante sobre el nombre comercial, así como sobre la marca notoriamente conocida que se compone de la misma denominación.

A este respecto, la Delegatura en el mismo acto administrativo referido, consideró:

"(...) en relación con los derechos derivados de un signo notoriamente conocido, se advierte que la notoriedad de un signo distintivo (así no se encuentre debidamente registrado), es una calidad especial que se deriva de unas condiciones particulares, que deben ser efectivamente demostradas y recaen en un ámbito concreto consistente en el reconocimiento del signo en un entorno temporal dentro del cual se demuestran las condiciones de recordación y relevancia y los productos para los cuales se ha demostrado de manera efectiva la identificación y asociación con la configuración notoria, en dos circunstancias específicas: como fundamento para negar el registro de un signo que sea la reproducción, imitación, traducción, transcripción o transliteración parcial o total - literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina- o como fundamento para solicitar la cancelación de un registro marcario -artículo 235 Ibídem-, mas no como una prerrogativa, requisito o circunstancia que permita la concesión automática de una solicitud de registro. Así se trate de una denominación notoriamente conocida (circunstancia en la cual no se encuentra incurso la expresión objeto de cuestionamiento BILLO'S CARACAS BOYS), la solicitud de registro debe seguir los pasos y procedimientos establecidos, inclusive en el examen de registrabilidad y la comparación con antecedentes marcarios similares si los hay.

Es por lo anterior, que la notoriedad planteada no es presupuesto para el registro, por consiguiente, no está llamado a prosperar el argumento de la apoderada del apelante."

² Resolución No. 44606 de 23 de julio de 2014, Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Resolución No. 12426 --
Ref. Expediente N°12 178367

Se considera así mismo el deber para la administración de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 de la Decisión 486, literal e) que señala:

"(...) No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de un 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;"

A este respecto, la Delegatura concluyó que, "esta causal se aplica para oponerse a una solicitud de registro de un signo distintivo, mas no para derivar derechos marcarios, como en el presente asunto que se plantean derechos de orden sucesoral, que si bien han sido otorgados al apelante, no así en lo referente al registro marcario que se discute, el cual se otorga con el agotamiento del procedimiento establecido en la norma comunitaria en concordancia con las disposiciones aplicables del derecho interno del país en que se solicita el registro.

De otra parte, el escenario jurídico en el cual hubiese resultado conducente este planteamiento bien hubiese sido el expediente con radicación 06-14706 vía oposición, no resultando procedente la invocación de esta causal en la presenta actuación administrativa en la cual actúa como solicitante del registro marcario."

Finalmente se afirma que la coexistencia de las marcas en conflicto es legalmente viable al tratarse de una marca cuyos derechos fueron otorgados a un número reducido de personas, por vía de sucesión y cuentan con registro marcario en Venezuela. Al respecto, se estima pertinente en esta instancia, determinar la aplicabilidad de las disposiciones comunitarias en relación con una oposición que se sustenta en una marca registrada en Venezuela y ahondar en la normatividad que se refiere a la viabilidad de los acuerdos de coexistencia.

Oposición que se sustenta en un derecho marcario concedido en Venezuela

El artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que, "A efectos de lo previsto en el artículo anterior (artículo 146 presentación de oposiciones), se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de la marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

"La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la

Resolución No. **112426---**
Ref. Expediente N°12 178367

segunda marca. (...)

Según las normas del Derecho Internacional Público, un país miembro se define como aquel que hace parte de un acuerdo bilateral o multilateral de cualquier naturaleza (política, comercial, monetaria, etc.) con plenos efectos jurídicos vinculantes entre quienes lo conforman. Por el contrario, aquellos Estados que por diversas circunstancias no hacen parte del acuerdo, se consideran terceros frente a los países miembros.

En el Tratado de Creación de la Comunidad, en su artículo 5° se establece que, "Se crea la "Comunidad Andina", integrada por los Estados soberanos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, que se establece por el presente Acuerdo".

No obstante, cualquier país miembro dejará de formar parte del acuerdo si así lo desea presentando la correspondiente denuncia, tal como lo establece el artículo 135, conforme al cual, *"El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde ese momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia"*.

En rigor, los efectos jurídicos del retiro, suponen que el Estado denunciante queda desvinculado del Acuerdo de Cartagena, es decir, de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Esto significa que se convierte en un tercero ante los países que la integran y por tanto, no goza de los derechos y obligaciones que establecen las normas comunitarias.

Ahora bien, se tiene conocimiento que la República Bolivariana de Venezuela, por decisión unilateral de su Gobierno, denunció el Acuerdo. Al respecto, es ilustrativo citar el concepto originado con ocasión de la respuesta al oficio enviado por el Doctor Miguel Ángel del Solar Quiñones, Jefe de la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de ese país (INDECOPI), el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, Doctor Alfredo Fuentes Hernández, con base en el auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el marco del Proceso 145-AI-2005 (Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1367 del 7 de julio de 2006), en el que se hicieron las siguientes consideraciones:

"(...) La República Bolivariana de Venezuela denunció el acuerdo de Cartagena, finalizando de pleno derecho para ese País Miembro, desde el momento de la presentación de la denuncia, los derechos y obligaciones originados de su condición de País Miembro. Lo anterior significa que desde el momento de presentación de la denuncia del tratado, cesaron los derechos y obligaciones que había adquirido, en el marco de la integración andina, con excepción de lo previsto en el artículo 135 (del Acuerdo de Cartagena)..."

"(...) Desde el momento de la denuncia del Tratado cesa (para Venezuela), la condición de País justiciable por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que de conformidad con la normatividad que regula la actividad de este órgano, este no tiene competencia para resolver conflictos que se susciten entre los países miembros y un tercero (...). En efecto, el artículo 5 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dispone que "el tribunal ejerce su jurisdicción sobre la Comunidad Andina dentro del marco de competencias establecido en el ordenamiento jurídico comunitario..."

"(...) El pronunciamiento del Tribunal permite inferir que a la fecha la República Bolivariana de Venezuela no es País Miembro de la Comunidad Andina desde el 22 de abril de 2006, por lo cual no se le puede aplicar a dicho país las normas del ordenamiento jurídico comunitario (entre ellas la Decisión 486).

"(...) El referido auto del Tribunal también es claro al indicar que tanto ese órgano comunitario como la propia Secretaría General han perdido competencia para resolver las controversias suscitadas entre la República Bolivariana de Venezuela y los demás Países Miembros de la comunidad Andina".

Así las cosas, frente al tema marcario, hay que advertir dos consecuencias fundamentales de la inaplicación de la Decisión 486 a Venezuela. La primera de ellas, consiste en la imposibilidad de los solicitantes o titulares de marcas en Venezuela de formular oposiciones al registro de marcas en los países miembros de la comunidad (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú) conforme a lo dispuesto en el artículo 147 de la mencionada Decisión. La segunda, supone el impedimento por parte de las Oficinas Nacionales Competentes en Propiedad Industrial de los países miembros, de considerar como válidas las pruebas relativas al uso de las marcas en la República Bolivariana de Venezuela a efectos de aplicar las disposiciones sobre cancelación del registro de marcas contenidas en el artículo 156 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Por extensión, a efectos de la presente decisión, no puede ser considerado el análisis de los documentos con los que se acreditan los derechos sucesorales objeto de discusión en el presente asunto.

En síntesis, las oposiciones que se sustenten en derechos marcarios concedidos en Venezuela no serán consideradas, toda vez que desde el 22 de abril de 2006, fecha en que denunció el Acuerdo de Cartagena, se convirtió en un tercero ante la Comunidad Andina de Naciones y a partir de ese momento cesaron sus obligaciones y derechos adquiridos con la integración.

Acuerdos de coexistencia

1. La norma

*"Artículo 159.- Cuando en la **Subregión** existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, **se prohíbe la comercialización** de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.*

Resolución No. **12426** - - -
Ref. Expediente N° 12 178367

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.”³ (Negritas y subrayas fuera del texto de la norma).

2. Alcance

2.1. Territorio al cual se aplican los acuerdos de coexistencia

En orden a entender el artículo 159 respecto de los acuerdos de coexistencia y así determinar su aplicación, es necesario tener en cuenta que las normas andinas han sido creadas para la consecución de la integración subregional y la formación de un mercado común latinoamericano. Así lo ha expresado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“En la sentencia del 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial 1206 del 13 de junio de 2005, y proferida dentro del proceso 118-AI-2003, manifestó lo siguiente:

“El Programa de Liberación, es considerado como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo. En efecto, el objetivo final del proceso de integración subregional, orientado a la formación de un mercado común latinoamericano, a que se refiere el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, presupone la adopción de medidas que apunten hacia la liberalización del intercambio comercial. Solamente de esta forma podrá pensarse en lograr que mediante la cooperación comunitaria alrededor de la liberación del comercio se tienda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los Países Miembros. Podría decirse que en este sentido el Tratado de Integración Subregional Andino propugna por la solidaridad económica como fuente de las obligaciones jurídicas internacionales de los países que la conforman”.⁴ (subrayas fuera del texto original).

Entonces, podemos afirmar que las normas andinas tienen como objetivo fundamental la integración de los países y así, el libre intercambio de bienes y servicios en la subregión. Lo anterior encuentra respaldo en el Acuerdo de Integración Subregional Andino o Acuerdo de Cartagena, por medio del cual se crea la Comunidad Andina, que en sus considerandos proclama:

³ Decisión 486 de 2000.

⁴ TJCA, Proceso No. 111-IP-2011.



“LOS GOBIERNOS de Bolivia, Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela (...) RESUELTOS a fortalecer la unión de sus pueblos y sentar las bases para avanzar hacia la formación de una comunidad subregional andina; (...) DECIDIDOS a alcanzar tales fines mediante la conformación de un sistema de integración y cooperación que propenda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de sus países; CONVIENEN, por medio de sus representantes plenipotenciarios debidamente autorizados, celebrar el siguiente ACUERDO DE INTEGRACION SUBREGIONAL”⁵ (subrayas fuera del texto original)

Ahora bien, se observa que el texto circunscribe el término SUBREGIÓN, al territorio conformado por los países que hacen parte de la Comunidad Andina y no al territorio nacional de uno de ellos.

Lo anterior resulta entonces relevante para indicar que el artículo 159 se refiere a la posibilidad de existencia de dos marcas registradas iguales o semejantes en la subregión y no a la posibilidad de dos marcas registradas iguales o semejantes en un mismo país. Corrobora lo anterior, el hecho de que la norma andina hable de marcas registradas, ya que a la luz del artículo 136 literal a) y del artículo 161 de la Decisión 486, no es legalmente posible registrar dos marcas iguales o semejantes al punto de causar confusión a nombre de dos titulares distintos en el sistema registral, de uno cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Se concluye entonces que esta norma no es aplicable a dos marcas registradas al interior de un mismo país, sino que se encuentra dirigida a la subregión.

2.2. Los acuerdos de coexistencia versan sobre la comercialización

La norma del artículo 159 expresa los supuestos en que puede permitirse la **comercialización** de marcas idénticas o similares, y la posibilidad de coexistencia marcaria de dos o más marcas registradas en diferentes sistemas registrales de países de la subregión.

Es así como la norma expuesta se encuentra dirigida a la posibilidad de coexistencia marcaria en el mercado subregional, mas no a la registrabilidad de signos distintivos semejantes o idénticos bajo un mismo país, pues la administración y decisión sobre la registrabilidad de los signos distintivos en un país es potestad de la Oficina Nacional competente bajo el modelo registral, en tanto se cumplan los requisitos por parte de los solicitantes para la obtención de un título sobre un signo distintivo.

Considerar siquiera que, los acuerdos de coexistencia pudieran hacer registrables dos marcas idénticas o similares en cabeza de titulares distintos, por causa de una manifestación privada de las partes, sería tanto como limitar la función de las Oficinas Nacionales a una mera inscripción de actos de los particulares desdibujando tajantemente el sistema marcario registral. Por lo anterior, tiene razón el legislador andino en supeditar la validez de los acuerdos de coexistencia a la comercialización en la subregión y no a la decisión sobre la registrabilidad de marcas, la cual, se reitera, es facultad exclusiva de las Oficinas Nacionales.

⁵ <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DBasicos/DBasico1.doc>

Resolución No. 12426--J
Ref. Expediente N°12 178367

En vista de lo anterior, podemos precisar que la norma contenida en el artículo 159 tiene por objeto salvaguardar los derechos de dos titulares marcarios de signos idénticos o semejantes en dos o más partes de la subregión ante la no desaparición total de la territorialidad marcaria, toda vez que al no existir un registro único andino, y frente a la posibilidad de que sus productos puedan circular por la subregión, debe asegurarse a los particulares que por razón de esta identidad no se les endilgará una conducta ilícita, ello bajo el entendido que deberán tomar las medidas para mitigar el riesgo de confusión. Por tanto, la norma del artículo 159 en ningún momento busca configurarse como una excepción a la irregistrabilidad de signos semejantes o idénticos en un mismo país, sino que se encuentra dirigida a dotar a los empresarios de las herramientas para que sus bienes y servicios puedan comercializarse en el territorio de la subregión.

De conformidad con lo anterior, este Despacho observa la necesidad de confirmar el acto administrativo recurrido, dado que la solicitud objeto del trámite de la referencia sigue encontrándose incurso en la causal establecida en literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues pese a que exista una disposición sucesoral que faculta a los allí beneficiarios al uso conjunto de la expresión BILLO'S CARACAS BOYS, la concurrencia de la marca BILLO'S CARACAS BOYS, a nombre de diferentes titulares distintos derivaría en riesgo de confusión.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 58844 de 29 de septiembre de 2014, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar de esta resolución a los señores ADRIÁN FRÓMETA SUBERO y JOSÉ AMABLE FRÓMETA PERAZA, solicitante y opositor, respectivamente, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los **20 MAR 2015**

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,


JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

Proyectado por: YAF
Aprobado por: JLLF

Apoderados:
ELSA MARCELA QUINCHE FUNEME
ORLANDO CONTRERAS PÉREZ

