

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 00016530

Ref. Expediente N° 11- 177653

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° 66545 de 31 de octubre de 2012, la Dirección de Signos Distintivos, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Kenzo Jeans S.A. y negó el registro de la marca KENZO (nominativa), solicitada por la sociedad Kenzo, para distinguir: *“prendas de vestir y ropa interior, principalmente camisas, camisetas, pulóveres, faldas, vestidos, pantalones, abrigos, chaquetas, cinturones, (prendas de vestir), bufandas, fajas, guantes, corbatas, medias, lencería, vestidos de baño, vestidos de noche, calzado, sombrerería”*, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza Internacional, por encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el (la) doctor (a) MAURICIO PATIÑO BONNET, actuando como apoderado(a) de la sociedad solicitante, interpuso recurso de apelación en contra de la decisión referida en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“(...) Mi representada fue la titular del registro marcario KENZO No 112932 para distinguir productos de la clase 25, registro solicitado el 15 de abril de 1983, concedido el 5 de marzo de 1986 y vigente hasta el 5 de marzo de 2011.

Dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro marcario No 112932, el día 23 de diciembre de 2011, mi representada solicitó el registro de la marca KENZO (nominativa), para distinguir productos de la clase 25 Internacional.

La solicitud de registro de marca fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 637 del 31 de enero de 2012...

La sociedad solicitante (sic) ha intentado de mala fe apropiarse del registro marcario KENZO en diferentes ocasiones, veamos:

- *En 1991, la sociedad KENZO JEANS LTDA, ahora KENZO JEANS S.A., solicitó el registro de la marca KENZO JEANS (nominativa), para identificar productos de la Clase 25 Internacional, como consta en el expediente No 92 343730.*
- *El 17 de marzo de 2000 el señor Héctor Humberto Cáceres Mora, Representante Legal de la sociedad KENZO JEANS S.A., solicitó el registro de la marca KENZO para identificar servicios de la Clase 18 Internacional, trámite que se llevó a cabo en el expediente 00 19646. Dicha solicitud de registro fue negada mediante la*

resolución No 9063 de 28 de marzo de 2001 con base en los mejores derechos que mi representada tiene sobre la marca KENZO, por ser titular de registros previos de la marca KENZO en Colombia y en otros países de la Comunidad Andina.

- Posteriormente, intentando engañar a la Superintendencia, la sociedad KENZO JEANS LTDA, preparó un logo que ocultaba el verdadero interés de solicitar la marca KENZO, sabiendo de los mejores derechos de mi representada. A pesar que la marca se leía como KENZO la sociedad la denominó ICENZO y la solicitó así para su registro, el cual pretendía identificar productos de la Clase 25 Internacional. Solicitud que fue negada en última instancia con base en el registro previo de la marca KENZO en clase 25 de mi representada.

- De igual forma la señora Claudia Constanza Muñoz Restrepo, Representante Legal Suplente de la sociedad opositora, solicitó el registro de la marca **STOCK BYKENZO JEANS (mixta)**, la cual fue negada con fundamento en los mejores derechos de mi representada mediante resolución No. 28256 de 26 de octubre de 2006, confirmada en última instancia por la resolución No. 3669 de 19 de febrero de 2007.

- A pesar de las anteriores decisiones, e insistiendo en apropiarse ilegítimamente de la marca, el señor Héctor Humberto Cáceres Mora solicitó el registro de la marca KENZO JEANS para identificar productos de la clase 25 Internacional (sic) 05 de septiembre de 2011, trámite que cursa en el expediente 11 113821, solicitud de registro a la cual se ha opuesto mi representada con fundamento en la notoriedad de su marca KENZO.

(...) La marca KENZO es notoriamente conocida en el sector pertinente (perfumería), por su alto nivel de reconocimiento, calidad, uso constante e interrumpido (sic) y amplia difusión en el mercado nacional e internacional, tal como fue reconocido por la Dirección (sic) las resoluciones 66555 de 31 de octubre de 2012, 66550 del 31 de octubre de 2012 y 45080 de julio 30 de 2012 en el periodo comprendido entre el año 2006 hasta agosto de 2011.

(...) Adicionalmente, mi representada ha realizado un uso personal, continuo, efectivo y público del nombre comercial KENZO mucho antes al uso que la sociedad KENZO JEANS S.A. está alegando, tal como quedó demostrado con las pruebas allegadas en el presente expediente con el memorial radicado el 13 de julio de 2012.

(...) La marca y nombre comercial KENZO provienen del nombre del diseñador KENZO TAKADA quien fundó la casa de modas KENZO en los años 70. Esta casa de modas en sus inicios se dedicó al diseño y confección de prendas de vestir y posteriormente incursionó el negocio de la perfumería.

(...) Insistimos en que el Delegado interprete extensivamente el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones...

(...) La excepción establecida en el último párrafo del artículo citado es contundente y debe ser aplicada al presente caso. De acuerdo con esta, no procederán oposiciones contra solicitudes de registro de marcas presentadas **dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del periodo de gracia**

cuando la marca fundamento de la oposición haya coexistido con la marca solicitada.

(...) En el presente caso los dos presupuestos se cumplen como procederemos a explicar...

(...) La marca solicitada en el expediente de la referencia se radicó el 23 de diciembre de 2011, dentro de los 4 meses posteriores a que se venciera el periodo de gracias (sic) para renovar el registro. Es decir, la solicitud de registro de marca de mi representada se encuentra dentro del término establecido en el último párrafo del artículo 146.

(...) La marca KENZO con certificado número 112932 para identificar productos de la clase 25 en Colombia existió por más de 25 años. Por su parte, la opositora afirma que el uso sobre la enseña y nombre comercial KENZO, lo ha llevado a cabo desde hace 23 años. Por tanto, queda demostrada la coexistencia entre la marca que se venció y el signos distintivo fundamento de la oposición.

Es importante mencionar que su bien el último párrafo del artículo 146 menciona que la excepción procederá si las oposiciones se basan en "marcas" que hubieren coexistido con la marca solicitada, consideramos apropiado y pertinente entender que este término, marcas, debe hacerse extensivo a los demás signos distintivo, como lo son los nombres comerciales.

En efecto, la intención del legislador no es otra que calificar de improcedente la intención de un tercero en evitar el registro de la marca, cuando el derecho fundamento de la oposición hubiera coexistido con el derecho que venció. No queremos con lo anterior, validar o aceptar el uso sobre el nombre comercial que alega la sociedad KENZO JEAN S.A., el que consideramos por demás ilegítimo y atentatorio de los derechos de mi representada. Sin embargo, la normativa ha previsto que una coexistencia de éste tipo, por lo menos a instancia registral, sea interpretada a favor de quien involuntariamente dejó vencer la marca.

(...) Muy amablemente le solicitamos al Delegado haga una interpretación extensiva de la norma, en busca de desentrañar la verdadera intención del legislador, en favorecer al titular de una marca que por error la dejó vencer, más cuando la coexistencia que alegamos está basada en uso ilegítimo y de mala fe de un nombre comercial.

(...) De otra parte, la Dirección no toma en cuenta de manera global la situación que se desarrolla alrededor de la solicitud del registro de la marca KENZO. Peor aún, la Dirección se pronuncia parcialmente sobre los argumentos establecidos en la respuesta a la oposición y omite considerar la intención fraudulenta de KENZO JEANS S.A. de apropiarse de la marca KENZO notoriamente conocida. En efecto, la resolución recurrida deja de lado el hecho de que la marca KENZO es notoria desde el 2006 para identificar perfumes, productos estrechamente conexos con la ropa, así como tampoco tiene en cuenta el hecho de que el nombre comercial de mi representada ha sido usado desde mucho antes que el nombre comercial de la sociedad opositora. Por lo tanto, solicitamos comedidamente al Delegado se sirva analizar en conjunto los elementos fácticos que se desprenden del caso de la

Resolución N° 00016530
Ref. Expediente N° 11- 177653

referencia y lleve a cabo una interpretación armónica, sin ceñirse exegéticamente al tenor literal de una norma.

(...) No entendemos cómo la Dirección reconoce el carácter notorio de la marca KENZO a favor de mi representada, y luego acepta proteger un nombre comercial idéntico correspondiente a un sector muy cercano. Claramente, el mejor derecho sobre la marca notoria KENZO es de mi representada, y al aceptarse que le es oponible el nombre comercial KENZO, se está aceptando que es KENZO JEANS, el opositor, quien está fraudulentamente usando la marca de mi representada.

Vale la pena resaltar que el uso anterior del nombre comercial KENZO se encuentra protegido en Colombia, en virtud de los artículos 14 y 16 de la Convención de Washington y el Convenio de París. Tal como ha sido mencionado en previas oportunidades, la sociedad KENZO se constituyó en Francia en 1971 y desde entonces se ha consolidado como una importante casa de modas. En 1993 esta casa de modas pasó a formar parte de la compañía más importante de productos de lujo Moët Hennessy – Louis Vuitton.

De acuerdo con lo anterior, le solicitamos encarecidamente al Delegado analice las pruebas sobre la existencia de la actividad mercantil que ha adelantado mi representada, para explotar los signos KENZO, tal como se probó en los expedientes 99 081051, 03 63235, 00 19646 y 11 113821, pruebas que oportunamente fueron complementadas mediante el memorial de complemento de información radicado en el presente expediente.

(...) Teniendo en cuenta la situación que se presenta en el presente caso, existe un conflicto entre el nombre comercial KENZO usado en Colombia por la sociedad KENZO JEANS S.A. y los derechos de mi representada, que incluye no sólo marcas registradas en Colombia, la Comunidad Andina, Francia y Canadá, sino un nombre comercial protegido en virtud de la Convención de Washington y del Convenio de París.

(...) Con este precedente le solicitamos al Delegado que se abstenga de proteger el nombre comercial KENZO que alega la sociedad KENZO JEANS S.A., pues ante un conflicto suscitado entre dos derechos de la misma categoría debe primar el legítimamente adquirido y el primeramente usado.

(...) Así las cosas, el Delegado tiene el deber de determinar si el derecho que tiene la sociedad KENZO JEANS S.A., sobre el signo KENZO, es anterior a los derechos que alega mi representada, pues de no ser así la sociedad KENZO JEANS S.A. no está legitimada a presentar la presente oposición, y por el contrario, está cometiendo una infracción en contra del nombre comercial de la sociedad KENZO.

(...) Finalmente, queremos llamar la atención del Delegado sobre el hecho de que la sociedad opositora no probó en debida forma el uso del nombre comercial en el que fundamenta su oposición.

(...) Al establecer que las fotografías de los locales comerciales, los volantes publicitarios y el certificado de inscripción ante la Cámara de Comercio son pruebas impertinentes dentro de este trámite y no ser tenidas en cuenta como prueba del uso

Resolución N° 00016530
Ref. Expediente N° 11- 177653

personal, público, continuo y ostensible del nombre comercial opositor. Así las cosas, es evidente que la sociedad opositora no probó en debida forma el uso del nombre comercial y por lo tanto no probó que tiene derecho sobre el nombre comercial en el que basa su oposición.”

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 59 inciso 2° del Código 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: Nombre Comercial

1.1. Norma aplicable

Artículo 136, literal b) 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:

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”

1.2. “Ius Prohibendi” Acción legal ejercida por el titular de derechos sobre el nombre o enseña comercial

El derecho derivado del registro de la marca o del primer uso del nombre comercial es sustancialmente idéntico. Se trata de un derecho de exclusividad y de prohibición que se manifiesta en dos circunstancias: i) el derecho a que no se registre una marca o lema idénticos o semejantes a una marca o lema previamente registrados o solicitados, o al nombre o enseña comercial previamente usados, si dichas semejanzas son susceptibles de generar un riesgo de confusión; y ii) el derecho a que no se use en el mercado un signo idéntico o semejante bien sea a la marca o lema registrados o al nombre y enseña comercial previamente usados, si con dicho uso se está generando un riesgo de confusión.

En ello se sustenta el principio de distintividad extrínseca de los signos distintivos, pudiéndose concluir que no podrá nacer el derecho de exclusividad derivado del registro o del uso de un signo, si con éste se afectan derechos de terceros, siendo éstos a su vez, tanto los titulares de derechos preexistentes, como el derecho del consumidor a no ser inducido a error o confusión.

El Ius Prohibendi de los titulares de marcas encuentra en el artículo 150 de la Decisión, una expresión más amplia en relación con los nombres comerciales, dada la diferencia de sistemas de adquisición de derechos de unos y otros, pues mientras para las marcas no se requiere oposición a fin de consolidar la exclusividad en el registro, el titular del nombre comercial si tiene esa carga.

Sobre el particular ha dispuesto el Tribunal Andino de Justicia:

Resolución N° 00016530
Ref. Expediente N° 11- 177653

“El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486.

La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones.”¹

En desarrollo de lo anterior, ha señalado que los requisitos del examen de registrabilidad son:

“1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.”

“2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.”

“3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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”. (Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N° 1476, de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA mixta).”²

Como se puede apreciar, el Tribunal se refiere única y exclusivamente al examen de registrabilidad por aplicación del literal a), no solo porque en el caso citado está

¹ TJCA, proceso 10-IP-2013.

² Ibid.

analizando una situación de conflicto entre dos marcas, sino porque al ser éstas registradas, su titularidad y vigencia puede ser considerada oficiosamente.

Las diferencias entre el sistema de adquisición del derecho sobre una marca basado en el registro y el del nombre comercial sustentado en su uso, evidencian la necesidad de la institución de la oposición consagrada en el artículo 146 de la norma andina, pues para poder estimar el riesgo de confusión que la marca pueda generar por su uso en el mercado con un nombre comercial, será necesario que el titular de éste intervenga en el proceso de registro de la marca y advierta la existencia de su derecho y el riesgo de afectación del bien jurídico colectivo, como quiera que no existe un sistema registral que permita advertir oficiosamente esa circunstancia por parte de la Superintendencia, dado que el depósito sobre el nombre comercial no es constitutivo de derechos, ni asegura que la presunción de inicio de su uso se mantenga vigente, al no garantizar el uso público, personal, ostensible y permanente.

“Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; sin embargo, ‘si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial’.

“Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario.”³

La expresión legal de lo señalado en líneas anteriores se refleja en la disposición contenida en el artículo 136 de la Decisión 486, que consagra las causales de irregistrabilidad en atención a la protección de derechos de terceros que se puedan ver afectados. Así pues, esta disposición vista en términos generales, reglamentó el riesgo de confusión o de asociación entre signos y la forma de expresión de los derechos de exclusividad de éstos frente al registro de marcas, siendo en últimas el común denominador del precepto en estudio, la protección de derechos de terceros.

1.2. Función del Registro de Propiedad Industrial

El registro de Propiedad Industrial como registro público que es, además de ser constitutivo de derechos sobre los signos, sujetos a registro, busca de manera esencial producir efectos de oponibilidad y de publicidad respecto de todos los actos que allí se inscriban, de suerte que en él deben estar reflejadas todas las vicisitudes de los signos en el mercado. En este sentido, el registro se erige en

³ TJCA, procesos 75-IP-2012, 5-IP-2013 y 45-IP-1998.

una especie de radiografía del estado del signo en el que se anotan todos los gravámenes, cargas o afectaciones que sobre el mismo recaigan, a efectos de que terceros interesados puedan conocerlos y de ser el caso, controvertirlos.

Según se trate de una marca o lema comercial, y de un nombre o enseña comercial, los efectos de las inscripciones que respecto de ellos se hacen en el registro, son diferentes.

Por un lado, en relación con las marcas y lemas comerciales, para que el derecho sobre ellos quede radicado en cabeza de su titular, es necesario que confluyan dos actos jurídicos a saber: i) su inscripción en el Registro Marcario y, ii) el uso efectivo de la marca en el mercado; se pretende con ello que el registro sea "**constitutivo**" del derecho marcario y generador de una "**obligación de hacer**" para su titular, en el sentido de imponerle la carga de uso efectivo del signo, so pena de perder las prerrogativas conferidas por la norma en virtud de su registro.

Lo antes afirmado encuentra sustento en tres disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, las cuales deben ser analizadas de manera armónica y en cuyos artículos 134, 154 y 165, respectivamente, se establece que:

Artículo 134.- *"A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado..."*

Artículo 154.- *"El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente" (subraya fuera de texto).*

Artículo 165.- *"La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada."*

Corolario de lo anterior es que, el sólo uso de la marca no baste para alcanzar la titularidad sobre el derecho de exclusiva sobre la misma, así como tampoco el sólo registro de la marca, alcance para preservar su titularidad en el tiempo. Bajo la anterior premisa, encontrándose investido el registro de la propiedad industrial del principio de presunción de legalidad, los actos que allí constan, de los cuales se da fe pública de su existencia, son oponibles frente a terceros y en tal sentido es posible inferir, en concordancia con las normas antes referidas que,

- i) si una marca se encuentra registrada, es porque cumple una función identificadora e individualizadora de productos o servicios en el mercado,
- ii) encontrándose ésta vigente, ha de presumirse que en efecto cumple con esa función en el mercado, y,

- iii) mientras la marca no se encuentre cancelada por falta de uso, ha de presumirse de manera indefectible que tiene presencia actual en el mercado.

Ahora bien, aunque el sistema de propiedad industrial permite que los titulares de los nombres y enseñas comerciales accedan al registro, la inscripción que allí se realiza, a diferencia del sistema implementado para las marcas y lemas, se denomina depósito y su característica principal es que no genera efectos constitutivos de derechos. En efecto, el artículo 603 del Código de Comercio Colombiano, en armonía con el artículo 190⁴ de la Decisión 486 establece que, el derecho sobre ellos se adquiere con su primer uso en el mercado para identificar una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil. De tal suerte que, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Decisión 486, el depósito del nombre comercial ante la Oficina Nacional competente tiene efectos **meramente declarativos y no constitutivos** como quiera que su exclusividad sólo se adquiere probando su uso constante, real y efectivo.⁵

1.3. La procedencia de oposiciones de terceros a la luz del artículo 146 de la Decisión 486

El principio de irregistrabilidad consagrado en el artículo 136 de la Decisión Comunitaria encuentra su excepción en el último inciso del artículo 146, al disponer que, *“no procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”*, habida cuenta que, en tales supuestos los signos distintivos han coexistido en el mercado sin afectar o desconocer derechos de terceros.

En efecto, la norma trae una ficción legal en el entendido de que si los signos distintivos coexistieron en el registro, es porque no generaron riesgo de confusión o de asociación, ni aún en el mercado y, en suma, no desconocieron los derechos de terceros. En esos casos, dice la norma, la administración en el estudio de registrabilidad de una marca, no debe dar aplicación a la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136, razón por la que, las oposiciones interpuestas con base en el mismo, deben ser desestimadas. Y es que resulta apenas concluyente que si dos marcas coexistieron en el registro durante un periodo de tiempo, no tendría sustento afirmar que en el corto plazo en el que la marca perdió su vigencia, como es el de seis (6) meses, sí crearía una nueva situación de afectación de los derechos de aquel titular marcario con el que coexistió durante tanto tiempo.

Ahora bien, acudiendo al tenor literal de la norma, podríamos afirmar que tendrían el carácter de improcedentes sólo aquellas oposiciones que se basen en **marcas**

⁴ Artículo 190- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

⁵ TJCA, proceso 05-IP-2013.

que hubiesen coexistido con la solicitada; sin embargo, encontrándonos con un vacío normativo en lo que a otros signos distintivos se refiere y que al igual que las marcas pudieron coexistir con aquella cuyo registro se solicita y encuentran su protección por la vía de la oposición, es pertinente analizar si procede en este caso acudir a una interpretación analógica, entendida ésta como *"la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que sólo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos que explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma."*⁶

Pues bien, como quiera que la norma establece que *"no procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada."*, aplicando la técnica de interpretación descrita, se tiene que dicha consecuencia jurídica debe ser aplicada, también, a los nombres comerciales. Y es que si de acuerdo con lo previsto en la norma en estudio, no proceden oposiciones, aun sobre la base de que en tratándose de marcas es posible realizar su estudio de registrabilidad de manera oficiosa, mucho menos habrán de resultar procedentes aquellas que tengan como sustento un nombre comercial que hubiese coexistido con la marca durante su vigencia.

Como quiera que las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 de la Decisión 486 tienen como propósito en común, el que no se lesionen derechos de terceros ante la presencia del riesgo de confusión o de asociación entre los signos, existe entonces la misma razón de hecho que permite hacer tal interpretación extensiva, para otorgar las mismas consecuencias jurídicas previstas por la legislación a los nombres comerciales, pues la otrora existencia del registro de la marca permite suponer que al instante en que se realizó su estudio de registrabilidad, no se vieron afectados derechos de terceros, bien sean estos sustentados en la distintividad de las marcas (literal a) artículo 136 de la Decisión), en el primer uso del nombre comercial (literal b) del artículo 136 de la Decisión), en la originalidad de los derechos de autor o en la novedad de los diseños industriales (literal f) del artículo 136 de la Decisión.

Así, habiéndose considerado por la entidad de manera oficiosa que no existía riesgo de confusión o porque habiéndose presentado oposiciones, con sustento en los derechos antes anotados, la entidad registral no halló razones válidas para determinar que respecto de la marca objeto de análisis, tales derechos se vieran vulnerados, no se explica porqué dicho riesgo tendría ocurrencia, si se presenta una nueva afectación basada en las mismas razones de hecho y de derecho.

Refuerza lo anterior el hecho de que en el caso del nombre comercial que se opone a la solicitud de registro de una marca con la que ha coexistido, la oposición carecerá de objeto jurídico porque, precisamente, con ella el titular del derecho le está poniendo en conocimiento a la Administración un hecho aun más cuestionable, y es la legalidad en el uso de dicho nombre comercial, en tanto el mismo no pudo haber surgido encontrándose registrada y vigente la marca a la que se opone.

⁶ Corte Constitucional, Sentencia No. C-083/95

Dicho en otras palabras, el titular de un nombre comercial que coexiste con una marca, no puede oponerse a su registro, basándose en la existencia de un eventual riesgo de confusión, pues, además de que ese hecho era de su pleno conocimiento (que la marca se encontraba registrada), no habría legitimidad alguna en el ejercicio de un derecho que posiblemente no debió nacer. Si el nacimiento del nombre comercial se basa en el uso del signo en el mercado y el registro de la marca, permite suponer su incuestionable presencia en el mercado, a menos que sea objeto de cancelación por no uso, no encontraría sustento alguno, la alegada coexistencia de los signos en el mercado.

En consecuencia, se puede concluir que, quien no se opuso al registro de un signo o solicitó la cancelación por no uso del que se encontraba vigente, carecería entonces de legítimo interés para formular oposición en contra de una nueva solicitud de registro que respecto del mismo se presentase, pues ante la premisa de que el registro no admite la existencia de signos que generen confusión y que éste se dio en consideración a la inexistencia de dicho riesgo, es viable inferir su uso y por ende, la no afectación de los derechos de terceros. Ante la presunción de legalidad del acto administrativo con el que fue primigeniamente concedido su registro y que su vigencia no se vió comprometida por la existencia de una acción de cancelación promovida en este caso por el titular del nombre comercial que se opone al registro, debe presumirse de igual forma su uso, coexistencia en el mercado y por ende, la inexistencia de riesgo de confusión en el consumidor.

Se consolida así, la perfecta armonía entre el sistema de registro y el derecho administrativo, pues el acto administrativo que concedió el derecho marcario, tanto legítima al titular para ejercer las acciones excluyentes, como que presupone que el signo no es confundible con los demás preexistentes (mucho menos con los que surgen en su postrimería) y, por tanto, los bienes jurídicos tutelados (derechos adquiridos por terceros y no confusión en el consumidor), se encuentran incólumes.

2. Aplicabilidad de la excepción de oponibilidad contenida en el artículo 146 de la Decisión 486 al caso en concreto.

Visto lo anterior, se tiene que en el caso objeto de estudio la sociedad Kenzo tenía el registro marcario No. 112932, correspondiente a la marca KENZO para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional desde el 5 de marzo de 1986 hasta el 5 de marzo de 2011, periodo durante el cual coexistió en el mercado con el nombre comercial KENZO JEANS.

Una vez vencido el registro marcario, la sociedad Kenzo, dentro de los 6 meses de gracia establecidos en el artículo 153 de la Decisión 486, solicitó nuevamente el registro de la marca KENZO (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 25 Internacional, solicitud frente a la cual la sociedad Kenzo Jeans S.A. se opuso alegando la confundibilidad con su nombre comercial "KENZO JEANS".

En contestación, a la oposición la sociedad Kenzo solicitó le fuera aplicado el último inciso del artículo 146 de la Decisión 486, toda vez que su signo KENZO había coexistido con el nombre comercial KENZO JEANS, razón por la cual la oposición habría de ser declarada como improcedente. Sin embargo, la Dirección

Resolución N° 00016530
Ref. Expediente N° 11-177653

de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 66545 de 31 de octubre de 2012, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Kenzo Jeans S.A., pues tras realizar una interpretación exegética, juzgó que como el signo distintivo fundamento de la oposición era un nombre comercial no debía aplicarse dicho inciso, luego debía procederse a realizar el examen de confundibilidad.

Pues bien, como quiera que la sociedad Kenzo desde el año de 1986 consolidó en su patrimonio un derecho del cual gozó hasta el año 2011 y a su vez, adquirió un derecho a obtener la renovación de la marca sin que le fueran oponibles registros de marcas o nombres comerciales que hubiesen coexistido durante el tiempo de su vigencia, esta Delegatura determina que en aplicación del último inciso del artículo 146 de la Decisión 486, la oposición presentada por la sociedad Kenzo Jeans S.A., es improcedente como quiera que su nombre comercial "KENZO JEANS" coexistió con la marca KENZO a lo largo de 23 años, sin desconocer derechos de terceros. Lo anterior, en virtud de una aplicación extensiva de dicho inciso, por cuanto que, como se advirtió, al ser el nombre comercial un supuesto de hecho similar a una marca, como fundamento para invocar la irregistrabilidad por riesgo de confusión, por analogía es perfectamente válido, aplicarle las mismas consecuencias jurídicas que consagra la disposición en comento.

Adicionalmente, este Despacho advierte que la sociedad Kenzo Jeans S.A., no ejerció su derecho de oposición al registro marcario de la marca KENZO cuando la sociedad titular lo solicitó por primera vez y, no obstante lo anterior, tampoco inició acción de cancelación por su no uso, a fin de reivindicar su derecho sobre el nombre comercial, sino que permitió, y en cierto sentido, consintió su coexistencia en el mercado a lo largo del tiempo. Dicha circunstancia, hizo que el Registro de la Propiedad Industrial presumiera la coexistencia de los signos distintivos referenciados sin generar riesgo de confusión en el consumidor.

Por consiguiente, este Despacho revocará la decisión proferida en primera instancia por la Dirección de Signos Distintivos y en su lugar otorgará el registro de la marca KENZO para la clase 25 Internacional, al encontrar que la oposición presentada por la sociedad Kenzo Jeans S.A. era improcedente en aplicación del último inciso del artículo 146 de la Decisión 486. Es de advertir que al ser ésta improcedente, carece de sustento adelantar cualquier análisis en relación con las pruebas aportadas tendientes a acreditar el uso del nombre comercial KENZO y por ende, aquéllas que el recurrente solicita valorar en pro de determinar el mejor derecho que le asiste sobre el uso del nombre comercial, sustentado en la Convención de Washington y en el Convenio de París.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la resolución No. 66545 de 31 de octubre de 2012, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.

Resolución N° 00016530
Ref. Expediente N° 11- 177653

ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Kenzo Jeans S.A.

ARTÍCULO TERCERO. Conceder el registro de:

- La marca : KENZO (nominativa)
- Para Distinguir : "Prendas de vestir y ropa interior, principalmente camisas, camisetas, pulóveres, faldas, vestidos, pantalones, abrigos, chaquetas, cinturones, (prendas de vestir), bufandas, fajas, guantes, corbatas, medias, lencería, vestidos de baño, vestidos de noche, calzado, sombrerería", productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional, Novena Edición.
- Titulares : Kenzo
- Domicilio : Paris Francia
- Dirección : Sin establecer
- Vigencia : Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO. Asignar número de certificado al derecho concedido, previa inscripción en los libros de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO QUINTO. Notificar a la sociedad Kenzo, parte solicitante, y a la sociedad Kenzo Jeans S.A., parte opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa

Notifíquese y Cúmplase
Dado en Bogotá D.C., a los 11 MAR. 2014

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,


JOSE LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

Proyectado por: yaf/dsr
Aprobado por: JLLF.
Apoderado: Mauricio Patiño Bonnet y Fanny Graciela Bayona Álvarez