

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 00055203

Ref. Expediente N° 13- 033350

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° 22550 de 26 de Abril de 2013, la Dirección de Signos Distintivos negó la solicitud de registro de la marca nominativa WAYUU solicitada por la sociedad Comercializadora de Belleza S.A.S., para identificar "lociones capilares", productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

**SEGUNDO:** Que la sociedad Comercializadora de Belleza S.A.S., mediante escrito radicado dentro de la oportunidad legal conferida para el efecto el cual satisface los requisitos legales para su trámite, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, solicitando revocar en su integridad lo allí dispuesto y en su lugar se conceda el registro marcario solicitado:

Sirven como sustento el recurso en estudio los siguientes argumentos:

*(...) "Debe tener en cuenta la Dirección que verdaderas comunidades indígenas locales, existen como marcas registradas a favor de terceros ajenos a ellos y NUNCA se les opuso el mencionado artículo, de igual manera como el anterior se puede referir a la extensa lista de marcas registradas como QUIMBAYA (19 registros de los cuáles 12 están concedidos) CALIMA (43 registros la mayoría concedidos) ZENU (de la actual tribu ZENUES y registrado 39 veces por la misma compañía) ARHUACO (concedida para un café) CHIBCHA (estuvo registrado así y ahora con los degradados CHIBCHARDYS y CHIBCHARRONIS) TICUNA (registrado 1 vez y negado a otros por este antecedente) TAYRONA (concedido innumerables veces) sin contar con las demás tribus actuales y anteriores como CARIBES, CALAMARES TUNEBOS, ANDAQUIES, PANCHES etc. Aún más, existe como marca registrada la expresión WAYUU para identificar fungicidas líquidos destinados a prevenir, inhibir y eliminar hongos, contenidos en la clase 5 del Nomenclátor internacional, bajo el certificado 460944 y vigente hasta el 21 de noviembre de 2022." (...)*

*(...) "Es de tener en cuenta que la aparición de este literal en el artículo 136 tienen una finalidad práctica que es evitar que terceros inescrupulosos se apropien de la cultura y conocimiento de los pueblos indígenas, que es el espíritu de la norma, pero para el caso aquí en concreto tal artículo no es de aplicación. Debe tener en cuenta el Despacho que la cultura WAYUU no se caracteriza por tener una vasta tradición en cuanto a lociones capilares se refiere, muy por el contrario dicho pueblo indígena es ampliamente reconocido por sus tejidos en las hamacas, vestidos, mantas etc., por esta razón es que mediante la resolución 71098 del 11 de diciembre de 2011 la SIC declaró la protección del denominación de origen*

*TEJEDURIA WAYUU más no para productos capilares los cuales no tienen conexidad competitiva con los tejidos.” (...)*

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

*“g) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso;”*

*“j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;”*

**CUARTO:** Que de acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea concedido se requiere que la misma no este incurso en los siguientes supuestos de hecho que darían lugar a su negación. En primer lugar, que el signo solicitado no consista en el nombre de comunidades indígenas o afro americanas o en los signos con los cuales estas identifican sus productos. El segundo supuesto de hecho es que no reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida.

De conformidad con lo expuesto y una vez revisadas todas y cada una de las actuaciones surtidas, así como los antecedentes que reposan en la base de datos de la entidad, esta Delegatura dando plena observancia a lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conforme al cual dentro del presente trámite deben resolverse todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas, así como las que surjan con motivo del recurso interpuesto, concluye que los argumentos del recurrente expuestos en su escrito no desvirtúan los elementos de juicio adoptados por la Dirección de Signos Distintivos y los fundamentos jurídicos que se aplicaron para motivar el acto administrativo recurrido, y que la Delegatura en esta instancia considera conformes a derecho.

En efecto, esta Delegatura coincide y, por lo tanto, comparte el análisis efectuado por la Dirección Signos Distintivos, cuando señala en la resolución recurrida lo siguiente:

*(...) “Se observa que la expresión WAYUU que pretende ser protegida como marca, pertenece al nombre de una comunidad indígena. “Los wayuu, son una población indígena constituida por 144.003 personas que representan el 20.5% de la población indígena nacional (DNP-INCOR.A, 1997), y constituyen el 48 % de la población de la Península de la Guajira. Ocupan un área de 1.080.336 hectáreas localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira y ocho resguardos más ubicados en el sur del departamento y la reserva de Carraipia. Los wayuu son descendientes de la familia lingüística Arawak, esta población indígena cree en el poder de los sueños y asumen que éstos, son predicciones de hechos que realmente van a suceder; es característico en esta población entre otras, la estructura social matriarcal, la vivienda en rancherías, la carencia de ceremonias especiales, la siembra de frijol, yuca, plátano, maíz, la*

elaboración de chicha, la crianza de animales, la actividad minera y la extracción de sal.” (...)

(...) “En este sentido, el registro de la marca WAYUU por parte de un tercero ajeno a la comunidad, constituiría una usurpación de su identidad que al hacerlo incrementaría de manera significativa la venta de los productos del titular al presentarlos con una identidad que no es propia, es decir, la utilización de la denominación WAYUU como marca sugiere en la mente del consumidor cualidades y características inherentes de la comunidad indígena aludida y en el caso de no atribuirse una calidad, igualmente el consumidor relacionarla el producto con la comunidad, creyendo erróneamente que le pertenece la fabricación o producción del mismo o que, en todo caso se encuentra relacionado con ella.” (...)

(...) “En este caso particular, se pudo constatar que mediante la RESOLUCION 71098 del 11 de diciembre de 2011, se declaró la protección de la denominación de origen TEJEDURIA WAYUU para distinguir ‘tejidos de algodón y tejidos para uso textil’ reconociendo como zona productora al departamento de la guajira y estableciendo como características de los productos ser tejidos reconocidos por la implementación de novedosos colores, diseños y formas, cuya estructura es estable y resistente, compuesta por urdimbre y trama; los orillos de los tejidos deben ser parejos y rectos donde sea éste el caso; tanto la cargadera (mochila) como el fleco (hamaca o chinchorro) tienen que estar acorde en color, y en la manera posible, al diseño mismo de las piezas finales; no se permiten cocidos de máquina o tipo de máquina; el cuerpo de los tejidos(mochilas) no deben presentar barrigas; el cuerpo de los tejidos (hamacas) el tejido de una sola pieza, por lo cual no deben existir cortes o costuras de éste; el ancho ha de permanecer de la misma medida en todo lo largo de la pieza, el color o colores sobre una misma pieza, ha de ser uniforme pues no debe presentarse cambios en la tonalidad de un mismo color debido al cambio del mismo o los lotes de compra o cambio de marcas; no corresponde a una pieza artesanal llevar como diseño tejidos, palabra o nombres; en el caso que existan diseños, estos no pueden llevar marcas comerciales, o nombres, y se ha de mantener el dibujo y técnica de Kanasü, es decir, los patrones tradicionales y a técnica de dos caras; elaborados a partir de hilos de la industria en fibras acrílicas (hilos o lanas) o naturales (hilos o hilazas en algodón).” (...)

### **Independencia de las actuaciones**

Finalmente y 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 análogos<sup>1</sup>.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad

<sup>1</sup>Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso N° 5-IP-97, 25 de Julio de 1997.

Resolución N° 00055203  
Ref. Expediente N° 13- 033350

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 con base en 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 registrabilidad y en otro la rechace."<sup>2</sup>

Para esta Delegatura es evidente que el signo solicitado podría generar confusión, tanto directa como indirecta, en los consumidores, por motivo de la identidad o semejanza con el signo registrado ante esta autoridad de propiedad industrial, lo cual con fundamento en lo dispuesto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina impide el registro solicitado por el recurrente.

En mérito de lo expuesto,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO.** Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 22550 de 26 de Abril de 2013, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Notificar el contenido de la presente decisión a la solicitante Comercializadora de Belleza S.A.S., entregándole copia de la misma, y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por haberse agotado la vía gubernativa.

**Notifíquese y Cúmplase**  
Dado en Bogotá D.C., a los **17 SET. 2014**

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

  
**JOSE LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ**

Proyectado por: G DFA  
Revisado por: EG  
Aprobado por: AER  
Apoderado: Gustavo Adolfo Ortega Hernández

<sup>2</sup>Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso N° 5-IP-97, 25 de Julio de 1997.