

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 87961

Ref. Expediente N° 15200210

Ref. Registro Internacional N° 0853582

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° 61328 de 20 de septiembre de 2016, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca Comercial **PURE NLP** (Nominativa), solicitado por Lavalle, John, para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

41: Servicios educativos, a saber, realización de seminarios en el campo del desarrollo humano, y consultoría de dirección y consultoría personal en el ámbito de la programación neurolingüística.

Lo anterior, por considerar que la solicitud se encuentra incurra en la causal de irregistrabilidad consagradas en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

"(...)Dando aplicación a la anterior jurisprudencia encontramos que la marca PURE NLP puede y debe ser concedida a registro porque ella cumple la función diferenciadora de las marcas debido a que no responde la pregunta ¿Qué es el servicio? Ni tampoco responde a la pregunta ¿Cómo es el servicio?

Esto ocurre porque un consumidor medio de servicios de la Clase 41 no tiene idea de que es NLP y en consecuencia no confunde la marca con el servicio.

(...) el acrónimo NPL responde al término "Linguistic Programming", el cuál es aún menos conocido por los consumidores colombianos por el hecho de estar escrito en inglés, pues aun suponiendo que la programación neurolingüística fuera ampliamente conocida en nuestro país (y reiteramos que no lo es), inclusive en

Resolución N° 87961

Ref. Expediente N° 15200210

Ref. Registro Internacional N° 0853582

ese caso las palabras y siglas que se conocerían serían "programación neurolingüística" y/o PNL

(...) Por otra parte tampoco podemos perder de vista que las palabras escritas en idioma extranjero como lo son "PURE" y "LINGUISTIC PROGRAMMING" deben ser consideradas como signos de fantasía por están escritas en idioma extranjero.

(...) En ese sentido se debe considerar que la marca solicitada bajo el expediente de la referencia es un signo de fantasía porque en la primera instancia no se desvirtuó la presunción que establece ello debido a que el signo esté escrito en idioma extranjero.

(...) Prueba de lo anterior es que este signo ha sido concedido como marca en más de 20 países de acuerdo a la lista adjunta

(...) Finalmente, pero no por ello menos importante tampoco se debe perder de vista que el adjetivo "PURE" no hace referencia a ninguna cualidad esencial de los servicios de la cobertura de la marca solicitada a registro, por lo que la incorporación de esa palabra en el conjunto marcario tampoco genera que el signo pueda ser considerado como distintivo".

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: DISTINTIVIDAD

1.1. Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad".

1.2. La Norma

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

Resolución N° 87961

Ref. Expediente N° 15200210

Ref. Registro Internacional N° 0853582

*reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores*¹.

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella”*².

El Tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”*³.

1.3. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado

PURE NLP

El signo solicitado en registro es de naturaleza nominativa y está conformado por la palabra inglesa "PURE" que significa "puro" y la sigla "NLP" que es el acrónimo de "Neuro Linguistic Programming" que se traduce como "Programación Neuro Lingüística".

En adición, el signo pretende identificar:

41: Servicios educativos, a saber, realización de seminarios en el campo del desarrollo humano, y consultoría de dirección y consultoría personal en el ámbito de la programación neurolingüística.

1.4. Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en comparación

1.4.1. Concepto de Distintividad

¹ TJCA, proceso N° 126-IP-2005.

² Ibídem.

³ TJCA, proceso N° 76-IP-2007.

Resolución N° 87961

Ref. Expediente N° 15200210

Ref. Registro Internacional N° 0853582

“(…) el carácter distintivo de la marca además de ser un requisito esencial que debe revestir el signo, tiene como objeto otorgarle identidad a un signo para poder ser diferenciado e individualizado frente a otros. Dicha finalidad, tiene como efecto la posibilidad de que el consumidor pueda establecer claramente dentro del mercado cual es la procedencia empresarial de cada uno de los productos o servicios ofrecidos; y con ella, la facultad para adquirirlos de acuerdo a la marca que le represente mejor calidad, beneficio o economía.

“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella⁴”.

El tribunal distingue tanto “una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos⁵”.

“(…) tan sólo debe negarse la capacidad distintiva abstracta a los signos que no son aptos para diferenciar ninguna clase imaginable de productos o servicios⁶”.

1.4.2. Marcas en idioma extranjero

“En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación.

“En cambio, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

⁴Op. Cit.

⁵Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

⁶ Carlos Fernández Novoa, “Tratado sobre Derecho de Marcas”, segunda edición, cita a INGERL y ROHNKE; Editorial Marcial Pons, Madrid, 2004, página 162.

Resolución N° 87961

Ref. Expediente N° 15200210

Ref. Registro Internacional N° 0853582

“El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, (...) el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (...)”.

2. CASO CONCRETO

Al respecto, tiene que señalarse que teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios pretendidos, estos van dirigidos a consumidores especializado y por tanto con un nivel de conocimiento más profundo de los servicios que buscan en el mercado, gozando de herramientas que le permitan entender el significado de los vocablos que constituyen en el signo, incluyendo el del acrónimo "NPL".

Así, pese a que los componentes nominativos del signo son de origen extranjero, su significado es fácilmente comprensible por el público al cual se dirige, el cual traducirá como "*Programación Nuero Lingüística (NPL por sus siglas en inglés) pura*", de manera que podrá relacionarlo de forma directa con las cualidades de los productos, más aun cuando el signo no posee otros elementos adicionales para otorgarle distintividad, razón por la cual el signo es irregistrable.

Finalmente, los derechos marcarios obtenidos en otros países, no se extienden a países diferentes de donde se tiene tal registro, puesto que el derecho al uso exclusivo sobre una marca está dado por el registro de la misma ante la oficina nacional competente de cada país y se circunscribe a dicho territorio. Luego, el ser titular de una marca en el extranjero, no necesariamente implica que prospere el registro en otro país.⁷

A este respecto se ha manifestado por el Tribunal que: "*La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado*"⁸.

⁷ Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura de Propiedad Industrial. Resolución N°30590, 20 de Septiembre de 2002.

⁸ Proceso 17-IP-98 de 21 de abril de 1998, marca LA RUBIA:

Resolución N° 87961

Ref. Expediente N° 15200210

Ref. Registro Internacional N° 0853582

Por lo tanto, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo procedente la subsistencia de la decisión de negar el registro solicitado.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 61328 de 20 de septiembre de 2016 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a Lavalle, John, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 20 de diciembre de 2016



JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Solicitante: LAVALLE, JOHN.

Apoderado: HELENA CAMARGO WILLIAMSON

Elaboró: DIEGO EFRAIN MANJARRES LOZANO

Revisó: RICARDO CAMACHO GARCIA

Aprobó: RICARDO CAMACHO GARCIA