



**Industria y  
Comercio**  
SUPERINTENDENCIA

# Manual de Marcas



MINCOMERCIO  
INDUSTRIA Y TURISMO



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**VAMOS** POR +

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 1 de 209

## CONTENIDO

1	OBJETIVO .....	6
2	DESTINATARIOS .....	6
3	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES.....	6
3.1	CAPÍTULO I - Normas Aplicables en materia de signos distintivos .....	6
3.2	CAPÍTULO II TASAS.....	8
3.2.1	Unicidad de valor de los recibos oficiales .....	8
3.2.2	Reembolso o desglose de tasas .....	9
3.2.3	Pago total de la tasa .....	10
3.2.4	Tasa y Fecha de Presentación .....	10
3.3	CAPÍTULO III. EXAMEN DE FORMA DE LAS SOLICITUDES DE SIGNOS DISTINTIVOS.....	11
3.3.1	Criterios generales para adelantar el estudio de forma: .....	11
3.3.2	Generalidades de la recepción y radicación de la solicitud.....	12
3.3.3	Solicitud en línea.....	12
3.3.4	Formularios .....	13
3.3.5	Fecha de presentación de las solicitudes de registro .....	13
3.3.6	Asignación de fecha de presentación de solicitudes nacionales .....	14
3.3.7	Fecha de presentación de solicitudes de extensión territorial.....	14

Elaborado por:  Nombre: María José Lamus B Cargo: Directora Signos Distintivos  Firma:	Revisado y Aprobado por:  Nombre: Jose Luis Londoño Fernández Cargo: Superintendente Delegado para la propiedad Industrial  Firma:	Aprobación Metodológica por:  Nombre: Giselle Johanna Castiblanco Muñoz Cargo: Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad Fecha: Firma:
---	---	---

Cualquier copia impresa, electrónica o de reproducción de este documento sin la marca de agua o el sello de control de documentos, se constituye en copia no controlada.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 2 de 209

3.3.8	Recepción y radicación en el Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos.....	14
3.3.9	Requisitos del artículo 140 de la Decisión 486 .....	15
3.3.10	Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud	15
3.3.11	La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color .....	16
3.3.12	Indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se desea proteger el signo.....	16
3.3.13	Comprobante de pago de las tasas vigentes .....	17
3.3.14	Ingreso de la información de las solicitudes al sistema de signos distintivos .....	17
3.3.15	Proceso de complementación de la base de datos en caso de radicación física .....	17
3.3.16	Divisionales (ingreso de información al sistema) .....	18
3.3.17	Examen formal de la solicitud .....	19
3.3.18	Ausencia de marca asociada al lema comercial y lemas comerciales mixtos	47
3.3.19	Solicitudes de divisionales .....	47
3.3.20	Requerimientos en solicitudes de depósito de nombres y enseñas comerciales.....	48
3.3.21	Término para realizar el examen de forma .....	49
3.3.22	Publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.....	49
3.3.23	Abandono de la solicitud.....	51

#### 3.4 CAPITULO IV LAS PALABRAS O FRASES EXPLICATIVAS EN LAS MARCAS Y LA DELIMITACIÓN DEL ALCANCE DEL DERECHO EN LAS CONCESIONES ..52

3.4.1	Las palabras o expresiones solicitadas como explicativas forman parte de la marca .....	52
3.4.2	Los términos de fantasía no pueden ser explicativos .....	53
3.4.3	Las expresiones genéricas o descriptivas sí pueden ser concedidas como explicativas.....	53
3.4.4	Las concesiones de marcas .....	53

#### 3.5 CAPITULO V - EXAMEN DE FONDO DE LAS SOLICITUDES DE SIGNOS DISTINTIVOS..... 55

3.5.1	Aproximación al caso para iniciar el estudio de fondo .....	55
3.5.2	Pasos básicos para determinar la registrabilidad de una marca.....	56

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 3 de 209

3.5.3	Metodología para efectuar la búsqueda de antecedentes marcarios en ACSEPTO.....	59
3.5.4	Oposiciones.....	71
3.5.5	Criterios de interpretación de las causales de irregistrabilidad de una marca	72
3.5.6	Causales absolutas de irregistrabilidad contenidas en los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina .....	73
3.5.7	Prohibiciones relativas artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.....	122
3.5.8	Excepciones al Principio de Territorialidad y Oposición Andina. ....	195
3.6	CAPITULO VI AUDIENCIA DE FACILITACIÓN.....	207

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 4 de 209

## INTRODUCCIÓN

La función administrativa relacionada con los derechos de Propiedad Industrial que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene como misión institucional es de gran importancia para el sector empresarial, y debe ser realizada de manera integral, oportuna y adecuada.

Esta entidad ha hecho grandes avances en la promoción de la producción y protección de los bienes intelectuales, posicionándose como una de las mejores de Latinoamérica y del mundo. Sin embargo, tiene el reto de mejorar continuamente con el objetivo de prestar un mejor servicio que satisfaga las necesidades de los usuarios.

Por ello, se ha considerado útil y necesaria la elaboración de procedimientos, instructivos y formatos que ayuden a hacer más eficiente la labor de la entidad, en cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la Ley 872 de 2003 y de acuerdo con los estándares señalados por la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, que establece el sistema de gestión de calidad y las directrices que debe seguir la entidad de una manera integral y completa.

El Instructivo de Signos Distintivos está dirigido a los funcionarios directamente relacionados con el proceso de registro o depósito de signos distintivos. Éste contiene lineamientos interpretativos de las normas de Propiedad Industrial y busca que los examinadores no apliquen criterios diferentes ante situaciones análogas. De esta forma, los usuarios también encontrarán este instructivo de gran utilidad, puesto que podrán esperar mayor uniformidad y confiabilidad en las decisiones.

Es preciso señalar que el instructivo es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 4886 de 2011, por el cual se modificó la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, que contempla la adopción de procedimientos, instructivos y formatos que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad, en miras a que se cumplan las metas institucionales de una manera adecuada.

Es importante que las decisiones que toma la Oficina en los trámites de Propiedad Industrial se tomen de una manera coherente y armónica, obedeciendo a claros principios legales y técnicos, y no a interpretaciones personales y aisladas de los funcionarios. Los usuarios percibirán de esta forma que las decisiones de la entidad son predecibles ya que son tomadas por motivos lógicos y coherentes.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 5 de 209

El presente Instructivo encuentra su razón de ser en la necesidad de adoptar un mismo sistema de interpretación y aplicación del procedimiento de registro marcario y las afectaciones sobrevinientes al otorgamiento de éste, lo que se encuentra establecido en la norma comunitaria Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las disposiciones que la reglamentan internamente en Colombia.

Los examinadores encontrarán en el Instructivo las explicaciones y sugerencias ante distintas situaciones fácticas o problemas que se presentan en los trámites de Signos Distintivos, facilitando la toma de decisiones y contribuyendo a la celeridad en el procedimiento de registro marcario. Esto a su vez conlleva un mejoramiento en la atención a los usuarios del sistema y, por ende, en un desempeño institucional óptimo.

Es importante recalcar que el propósito del presente Instructivo es convertirse en un instrumento para la mejora de la gestión institucional de la Propiedad Industrial en asuntos marcarios, pero en ningún momento éste complementa o sustituye la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina ni demás normas aplicables en Colombia.

En este orden de ideas, si en algún momento de la aplicación del presente Instructivo, el examinador considera que existe alguna contradicción con la normatividad vigente en materia de Propiedad Industrial, deberá darse primacía al tenor literal de ésta.

Esperamos que este Instructivo se convierta en la herramienta que facilite el trabajo de los examinadores y que permita prestar un servicio de calidad, eficiente, eficaz, oportuno y confiable, para la satisfacción de todos nuestros usuarios.

**JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ**

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 6 de 209

## 1 OBJETIVO

Establecer los lineamientos interpretativos de las normas de Propiedad Industrial, con el fin de que los examinadores encuentren en el Instructivo las explicaciones y sugerencias ante distintas situaciones fácticas o problemas que se presentan en los trámites de Signos Distintivos, facilitando la toma de decisiones y contribuyendo a la celeridad en el procedimiento de registro marcario. Esto a su vez conlleva un mejoramiento en la atención a los usuarios del sistema y, por ende, en un desempeño institucional óptimo.

## 2 DESTINATARIOS

Este Instructivo de Signos Distintivos está dirigido a los funcionarios directamente relacionados con el proceso de registro o depósito de signos distintivos.

## 3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES

### 3.1 CAPÍTULO I - NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS

Jerarquía de la norma	Número y Fecha	Título
<b>Constitución Política</b>		
Decisión Andina	486 de 2000	Régimen Común Sobre Propiedad Industrial
Decisión Andina	689 de 2008	Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros
Decreto	729 de 2012	Por el cual se reglamentan parcialmente la Decisión 486 y 689
Convenio de París	19883	El Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (Revisado en los años 1900, 1911, 1925, 1934, 1958 y 1967 y enmendado en 1979), fue aprobado en Colombia por la ley 178 de 28 de diciembre de 1994 (D.O. 41.656 de 29 de diciembre de 1994).

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 7 de 209

Jerarquía de la norma	Número y Fecha	Título
ADPIC	1994	El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (1994)
Convención Colombo Francesa	1904	La Convención de Propiedad Industrial con Francia se firmó el 4 de septiembre de 2001, canjeada la ratificación en Bogotá el 5 de julio de 1904 (promulgada por Decreto 5976 de 1904).
Convención de Washington	1929	La Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial (Firmada en Washington en 1929)
Ley	1343 de 2009	Por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su reglamento adoptado el 27 de octubre de 1994.
Ley	1349 de 2009	Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus Países miembros (Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte", hecho en Roma, el quince (15) de diciembre de dos mil tres (2003)
Ley	1437 de 2011	Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Ley	1455 de 2011	Se aprobó en Colombia el "Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas" y su "Reglamento", el cual entró en vigor el 29 de Agosto de 2012, fecha a partir de la cual se puede hacer uso del Sistema de Madrid.
Decreto	019 de 2012	Por la cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos, y trámites innecesarios existentes en la administración pública
Decreto	1074	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Comercio Industria y Turismo
Decreto	4886 de 2011	Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y dictan otras disposiciones
Circular Única	De 2001	Títulos I y X
Ley	1564 de 2012	Código General del Proceso
Decreto	410 de 1971	Código de Comercio

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 8 de 209

## 3.2 CAPÍTULO II TASAS

En materia de tasas, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante Decisión 486) establece que las oficinas nacionales competentes de los países miembros pueden establecer las tasas que consideren necesarias para adelantar los procedimientos a los que hace referencia dicha Decisión (artículo 277).

La Superintendencia expide antes de finalizar el año una Resolución que fija las tasas que regirán los trámites y servicios de Propiedad Industrial durante el siguiente año.

En virtud del artículo 8 del Protocolo de Madrid, la Oficina Internacional hará efectivos los cambios de las tasas individuales reportadas por las Oficinas Nacionales tres meses después de haber sido notificada del cambio de tasa. De la misma manera, la misma norma establece que no podrán fijarse tasas diferentes para las solicitudes nacionales y para las de extensión territorial. En consecuencia, la Secretaría General de la entidad expide anualmente a finales del mes de septiembre la Resolución de Tasas que regirá a partir del 1° de enero del año siguiente.

El pago de las tasas oficiales de Propiedad Industrial tiene diferentes particularidades de acuerdo a si el trámite se adelanta en línea o físicamente.

Cuando el trámite se adelanta en línea, el sistema hace el cálculo automáticamente. Solo cuando el solicitante utiliza el mecanismo dispuesto por la entidad para el pago electrónico se entiende que ha pagado completamente la tasa con las consecuencias que en relación con fecha de presentación establece la norma andina.

Ahora bien, el otro sistema de pago, que corresponde al tradicional, contempla dos etapas: i) el depósito del dinero en la entidad bancaria en el que la SIC tiene su cuenta, y ii) la conversión del recibo de depósito en un recibo oficial de caja en las instalaciones de la SIC.

El recibo oficial de caja es expedido por el funcionario encargado de atención al ciudadano. Una vez expedido este recibo el solicitante lo adjunta al documento que contiene la petición de actuación correspondiente.

### 3.2.1 Unicidad de valor de los recibos oficiales

La Dirección Financiera tiene por política expedir recibos oficiales que correspondan exactamente con el valor del trámite a adelantar según la Resolución de Tasas, para que en una misma actuación no se presenten varios recibos que sumados equivalgan

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 9 de 209

a ese valor. Cuando el solicitante tenga varios recibos que sumados equivalgan al valor de un trámite específico debe recomendársele cambiar dichos recibos por uno solo.

No obstante, existen situaciones que ameritan la excepcionalidad de la regla antes mencionada. Por ejemplo: puede ocurrir que como consecuencia del examen de forma de una solicitud de registro de marca se aclare que lo que se pretende es el registro de una marca colectiva o de certificación y no de una marca de productos o servicios. En ese caso, el solicitante debería pagar el faltante de la tasa. Así, será obligación de la Entidad aceptar y expedir un recibo oficial de caja por dicha suma.

Ahora bien, si el solicitante tiene varios recibos que sumados equivalen al valor del faltante de la tasa, deberá procederse de conformidad con la regla general, es decir, convertir todos esos recibos en uno solo.

### 3.2.2 Reembolso o desglose de tasas

#### Desglose:

El artículo 277 de la Decisión 486 de la CAN preceptúa que: “Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión.

Una vez iniciados los trámites ante la oficina nacional competente, las tasas no serán reembolsables”.

Conforme a lo manifestado por la normativa comunitaria, una vez se inicie el trámite ante la Oficina, los usuarios no pueden solicitar el desglose o reembolso de los pagos efectuados, toda vez que con la presentación de la solicitud, se entiende causada la tasa, y por lo tanto, no hay lugar a la devolución del pago.

Sin embargo, existen excepciones a la regla enunciada, tales como:

- Cuando se presenta un error en la radicación en línea y el sistema genera un doble cobro. Por ejemplo, cuando el sistema duplica una solicitud de registro de marca, cuando el solicitante solo pretendía un registro.
- Cuando se presenta un error manifiesto de la administración que genera un cobro de lo no debido. Por ejemplo en el caso de afectaciones, cuando el usuario solicita una transferencia y el sistema le genera doble pago.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 10 de 209

- La incorrecta descripción de productos o servicios que derive en unificación de clases. A modo de ejemplo, puede ocurrir que, como resultado del examen de forma, y solo en esta etapa procesal, se advierta que los productos o servicios descritos están en una clase y no en las varias señaladas por el solicitante. Así, y como consecuencia de la unificación, el solicitante tendrá derecho al desglose de la tasa correspondiente a la segunda clase.

### Pago excesivo.

El usuario deberá solicitar el desglose mediante una petición dirigida a la Dirección de Signos Distintivos quien autorizará el mismo. Con esta autorización el usuario debe dirigirse a la Oficina de Atención al Ciudadano para que le sea generado un recibo de caja con el valor a devolver y luego con dicho recibo, deberá dirigirse a la Dirección Financiera de la entidad para que procedan con el trámite correspondiente.

#### 3.2.3 Pago total de la tasa

Sólo se entenderá pagada la tasa oficial cuando corresponda en su totalidad con el valor fijado por la Resolución de Tasas. De esta forma, se considerará no pago de la tasa, tanto el no pago como el pago insuficiente.

Es importante tener en cuenta los descuentos a los que tenga derecho el solicitante de acuerdo con la Resolución de Tasas vigente al momento de la radicación de la solicitud.

En el evento de existir duda sobre la validez del pago realizado por el solicitante, por ejemplo en el evento en que el recibo de pago esté borroso, se verificará la información con la Dirección Financiera. En caso de radicación en línea, la referida información se verificará con la Oficina de Tecnología e Informática.

#### 3.2.4 Tasa y Fecha de Presentación

Si el solicitante al momento de radicar realiza un pago inferior a la tarifa establecida, se le asignará fecha de presentación a su solicitud; debiéndose proferir un requerimiento en el estudio de forma con el fin de que dentro del término de (60) días hábiles se complete el valor correspondiente a la tasa establecida para la solicitud de registro.

Decisión 486 de 2000, Artículo 140.- *“Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente:*

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 11 de 209

- La indicación que se solicita el registro de una marca
  - Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona
  - La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color
  - La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca
  - El comprobante de pago de las tasas establecidas
- La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.”*

### **3.3 CAPÍTULO III. EXAMEN DE FORMA DE LAS SOLICITUDES DE SIGNOS DISTINTIVOS**

#### **3.3.1 Criterios generales para adelantar el estudio de forma:**

El examen de forma debe procurar evitar el abandono de la solicitud; para ello, deben expedirse requerimientos absolutamente claros para que el usuario tenga la posibilidad de responderlos satisfactoriamente. Por lo tanto, el examinador debe valerse de los documentos e información aportada como herramientas para propender porque la administración y el solicitante tengan certeza y fijen el objeto de la pretensión de apropiación industrial, es decir, la marca y alcance de protección pretendida.

Es importante recordar que la etapa de estudio de forma no incluye la participación de terceros, por cuanto las decisiones que se tomen en la misma no los afecta. En consecuencia, y en virtud del principio de eficacia de la actuación administrativa, se deben subsanar, de ser posible oficiosamente, las irregularidades que en relación con esta etapa se presenten, evitando abandonar solicitudes que cuenten con la información mínima para ser publicadas.

No obstante, debe tenerse presente que del éxito del estudio de forma depende la calidad de la decisión sustantiva y la generación de la certeza y alcance del derecho otorgado. Finalmente, debe tenerse como una regla inexorable, con independencia de la etapa procesal en la que se encuentre el trámite, que el examinador a cargo de cada etapa debe efectuar la verificación de la información y documentación que corresponda al expediente. El presente manual le indicará al examinador cómo proceder según la

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 12 de 209

etapa procesal en la que se encuentre cuando la información no es cuantitativa o cualitativamente correcta.

### 3.3.2 Generalidades de la recepción y radicación de la solicitud

#### 3.3.2.1 Solicitud física

Es importante tener presente que las solicitudes de registro o depósito de Signos Distintivos pueden ingresar a la Superintendencia de Industria y Comercio por varios medios:

- Mediante radicación física en la Oficina de Correspondencia ubicada en la Carrera 13 N° 27 – 00 Piso 1, Bogotá, D.C.
- Casa del Consumidor, distribuidas a nivel nacional.

#### 3.3.3 Solicitud en línea

La Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con una herramienta para la radicación en línea de las solicitudes de Signos Distintivos: el SIPI – Sistema de información de Propiedad Industrial (Oficina Virtual).

El usuario ingresa a través de la página web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) y en el link de Propiedad Industrial encuentra la ruta para acceder al SIPI – Sistema de información de Propiedad Industrial (Oficina Virtual).

Una vez el usuario se ha registrado e ingresado, podrá escoger el tipo de solicitud que desea radicar y el pago de la tasa se hace a través del sistema de pago PSE.

Una vez finalizado el proceso de radicación en línea el solicitante obtiene la comprobación de radicación y la información del signo es cargada automáticamente en el SIPI – Sistema de información de Propiedad Industrial.

El solicitante debe recibir el soporte tecnológico que requiera antes, durante y después de la radicación en línea. Esta asistencia permite evitar al máximo la presentación de errores en el sistema o la pérdida de información que posteriormente o eventualmente sería requerida en el estudio de forma.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 13 de 209

### 3.3.4 Formularios

Para la radicación física de las solicitudes de registro no es obligatorio utilizar los formularios dispuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se pueden utilizar otros formatos que cumplan con los requisitos contenidos en los artículos 139, 182, 187 y 204 de la Decisión 486. Los formularios de solicitud de registro y/o depósito de Signos Distintivos son los siguientes:

PI01-F01	Registro de marcas y lemas comerciales
PI01-F02	Solicitud de depósito de enseña y nombres comerciales
MM2	Solicitud de registro internacional regida exclusivamente por el Protocolo Madrid
PI01-F13	Solicitud de protección de denominación de origen

Estos formularios pueden ser actualizados o modificados, de manera que el examinador debe verificar su vigencia consultando periódicamente los anexos de la circular única de la Superintendencia. Así mismo, en caso de encontrar que los formularios oficiales no corresponden con los ofrecidos a través de la página web de la entidad, el examinador debe avisarlo a su superior jerárquico para que se tomen los correctivos a que haya lugar.

### 3.3.5 Fecha de presentación de las solicitudes de registro

#### 3.3.5.1 ¿Qué es la fecha de presentación?

La fecha de presentación es el día, hora, minuto y segundo a partir del cual se tiene prioridad para acceder al registro, siempre que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 140 de la Decisión 486.

En efecto, a partir de ese momento el solicitante cuenta con un derecho prioritario a obtener el registro frente a otras solicitudes que se presenten con posterioridad.

Existen excepciones a esta regla como las contempladas en el artículo 4 del Convenio de París referente a la reivindicación de prioridad y al derecho de preferencia consagrada en el artículo 168 de la Decisión 486 que tiene aquel que haya obtenido

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 14 de 209

una resolución favorable con base en una acción de cancelación por falta de uso o una acción de cancelación por notoriedad. (Ver Capítulos I y V de la Decisión 486).

En cuanto a las excepciones antes señaladas, debe mencionarse que cuando se reivindica prioridad del Convenio de París en la solicitud de registro, si bien no se cambia la fecha de presentación de la solicitud que la reivindica, sí se entiende que la solicitud fue presentada en la fecha de la primera solicitud en el exterior.

El mismo efecto sucede con el derecho de preferencia ejercido por haber logrado la cancelación por no uso o por notoriedad de una marca registrada, donde no se cambia la fecha de presentación, pero la solicitud será prevalente o preferente frente a otras solicitudes de registro presentadas con anterioridad a aquella en la que se invoca el derecho preferente.

### 3.3.6 Asignación de fecha de presentación de solicitudes nacionales

Si la solicitud se ha presentado físicamente y cumple con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 140 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (en adelante la D. 486), el examinador de radicación ingresa al sistema de trámites la siguiente información:

- el signo
- la clase
- la información del solicitante
- asigna, fecha, hora y número de radicación a la solicitud de conformidad con el consecutivo que le corresponda de acuerdo con el trámite solicitado

### 3.3.7 Fecha de presentación de solicitudes de extensión territorial

Para las solicitudes de extensión territorial recibidas vía Protocolo de Madrid, la fecha de presentación/registro en la Oficina Internacional se considera como fecha de presentación nacional, salvo en los casos de designaciones posteriores en los que la fecha será la de la solicitud de designación posterior.

### 3.3.8 Recepción y radicación en el Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos

El funcionario encargado de la recepción de solicitudes recibe la solicitud y verifica que ésta contenga la información mínima requerida para que se le pueda asignar fecha de presentación. Si la solicitud no cuenta con la información mínima requerida, el

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 15 de 209

funcionario de radicación del Centro de Documentación e Información debe invitar al ciudadano a que la misma sea completada con el fin de que su radicación sea exitosa.

### 3.3.9 Requisitos del artículo 140 de la Decisión 486

Los requisitos mínimos para obtener fecha de presentación, de acuerdo con el artículo 140 de la Decisión 486, son los siguientes:

#### 3.3.9.1 Indicación del tipo de signo que solicita: marca, lema, marca colectiva o de certificación; nombre, enseña comercial o denominación de origen

Para las radicaciones en físico este requisito se satisface marcando en el formulario con una "X" la modalidad del signo distintivo que se pretenda proteger.

En el caso de las radicaciones en línea el solicitante debe indicar en el campo de tipo de solicitud el signo distintivo que este solicitando.

Si en el estudio de forma se advierte que lo pretendido por el solicitante es una marca colectiva o de certificación porque adjuntó un reglamento de uso, pero pagó la tasa de una marca de productos y servicios, el examinador deberá requerir al solicitante con el fin de que aclare el tipo de solicitud y de ser el caso, que se complete la tasa. Si lo que pretende el solicitante es una marca de productos y servicios, el reglamento de uso será irrelevante para el trámite y se publicará la marca como de productos y/o servicios.

En caso de que el solicitante pretenda una marca colectiva o de certificación y pague el faltante de la tasa correspondiente, se le asignará la fecha de presentación a la solicitud del momento del pago y se continuará el trámite, ordenando la publicación de la marca como colectiva o de certificación según corresponda.

La tasa oficial establecida para lemas comerciales es la misma que para marcas de productos/servicios. En consecuencia, si el solicitante no advierte si lo pretendido es una marca o un lema, el examinador deberá revisar si en la casilla número 3 del formulario o en cualquier parte de la solicitud (cuando ésta no sea presentada en el formulario oficial) el solicitante indica la marca a la cual iría asociado el lema. Si no existe tal información, se entenderá como marca de productos o servicios.

#### 3.3.10 Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 16 de 209

La solicitud debe contener los datos que permitan identificar al solicitante y contactarlo y, si actúa mediante representante, que éste indique los datos necesarios para identificarse y ser contactado. Así mismo, es obligatorio aportar la dirección electrónica, según lo establecido en los artículos 6 de la Decisión 486 y número 6.2., del Capítulo sexto del Título 1 de la Circular Única.

El teléfono u otra dirección, acompañando el nombre del solicitante o representante, o solo el correo electrónico, son suficientes para asignar fecha de presentación. La diferencia con el correo electrónico es que éste es obligatorio para propósitos de notificación.

Si no se indica el nombre del solicitante o de su representante, el examinador debe requerir dicha información al solicitante.

- 3.3.11 La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color

Este requisito queda satisfecho con la sola indicación de la marca, cuando ésta sea denominativa.

Cuando el artículo establece la disyunción respecto de marcas mixtas, figurativas, tridimensionales, con o sin color, se establece una diferenciación en la manera en que se debe cumplir el requisito de la representación gráfica, por tanto se le da prevalencia a la reproducción de la marca sobre el nombre que el solicitante le otorgue a la misma en la casilla. En consecuencia, no es necesario, para este tipo de marcas, que el solicitante complete la casilla número 3 del formulario y, por lo tanto, no se hará requerimiento.

Esto mismo aplica para todos los signos mixtos, exceptuando lemas comerciales y denominaciones de origen, por su esencia.

- 3.3.12 Indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se desea proteger el signo

Este requisito se cumple con solo indicar la clase o clases de los productos y servicios que se pretenden identificar o bien indicando los productos y servicios sin indicar la clase. Lo anterior no quiere decir que posteriormente no se expida un requerimiento con base en el artículo 139 de la Decisión 486, para que se especifiquen los productos o servicios incluidos en la clase o clases indicadas.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 17 de 209

Si no se indican productos o servicios o la(s) clase(s) el examinador debe requerir dicha información al solicitante.

### 3.3.13 Comprobante de pago de las tasas vigentes

El funcionario de radicación verifica que el recibo aportado corresponda con el valor establecido en la Resolución de Tasas vigentes. Igualmente verifica el número del recibo oficial de caja con el dado al sistema por el funcionario de radicación, cuando la solicitud se presenta físicamente.

Es importante tener en cuenta los parámetros establecidos en el capítulo I de este manual.

### 3.3.14 Ingreso de la información de las solicitudes al sistema de signos distintivos

#### 3.3.14.1 Proceso de digitalización de los expedientes

En esta etapa, los expedientes radicados físicamente a diario se asignan a un funcionario del Centro de Documentación e Información para que realice la tarea de digitalización de documentos e imágenes que consiste en el proceso de escaneo de textos e imágenes, las cuales son cargadas y referenciadas en el sistema de signos distintivos, evitando así que los examinadores tengan que acudir a la consulta física de los expedientes.

### 3.3.15 Proceso de complementación de la base de datos en caso de radicación física

Los expedientes son asignados virtualmente al examinador encargado de la complementación, quien debe realizar las tareas asignadas para complementar las radicaciones en orden cronológico.

El examinador debe realizar los siguientes pasos para efectuar la complementación de expedientes físicos:

- Verificar los datos del titular conforme al formulario de solicitud.
- Verificar los datos del apoderado.
- Verificar el formulario a fin de establecer si el apoderado ha protocolizado poder. De ser así, se selecciona la casilla de protocolo de poder y se ingresan los datos de número de protocolo o radicación del protocolo.
- Verificar el tipo de empresa solicitante

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 18 de 209

- Verificar el tipo de marca (nominativa, mixta, figurativa, animada, color, gestual, sonora, olfativa, posición, tridimensional, táctil u otra) y se selecciona dependiendo de lo indicado en el formulario. (Para el caso de lemas comerciales es nominativo y se debe indicar la marca asociada).
- Subir la etiqueta para el caso de marcas mixtas, figurativas, tridimensionales, o de color, bajo los parámetros de 450x450 en formato JPG.
- Indicar si la solicitud es multiclase o monoclase, según el formulario y se incluyen las clases en número ascendente.
- Indicar si el usuario solicita reivindicación de colores, de ser afirmativo deben describirse.
- Selecciona el número de nomenclátor de Niza y se copian los productos enunciados por el solicitante, por tantas clases que haya en el formulario.
- Ingresar según la solicitud la traducción y transliteración de la marca.
- Seleccionar si el solicitante requiere concesión anticipada.
- Ingresar los datos de la prioridad.
- Codificar y clasificar los elementos figurativos de las marcas de acuerdo con los criterios de clasificación contenidos en la Clasificación Internacional de Viena de elementos figurativos. Cada objeto incluido en la etiqueta debe tener su propia codificación.

Una vez complementado, el sistema de manera automática reasigna los expedientes a los examinadores encargados del examen de forma.

### 3.3.16 Divisionales (ingreso de información al sistema)

**NOTA IMPORTANTE:** Se recuerda que durante el término de publicación es prohibido dividir una solicitud de registro de marca. Por lo tanto, aunque el solicitante presente una solicitud divisional, el examinador debe abstenerse de complementar dicha solicitud hasta tanto se culmine el periodo de publicación y oposiciones.

El funcionario encargado de complementar la base de datos debe ingresar el número de radicado de la solicitud fraccionaria en el sistema de signos distintivos y verificar que:

- En la solicitud fraccionaria y en la madre no concuerden los mismos productos/servicios.
- Los productos/servicios o clases que deben ingresarse en la solicitud fraccionaria son los que el solicitante señaló en la casilla 1.4 del formulario PI01 - F08 como aquellos a dividir.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 19 de 209

- Los productos/servicios o clases deben ser aquellos sobre los que no hay oposición o negación, cuando quiera que la divisional se haya solicitado como consecuencia de una oposición o una negación parcial.

- El estado del trámite no se modifique.

Para el caso de marcas que contengan etiqueta, ésta se debe subir nuevamente para que figure en la nueva información de la fraccionaria.

Una vez complementado, se debe verificar que las clases de la solicitud fraccionaria desaparezcan de la solicitud inicial.

### 3.3.17 Examen formal de la solicitud

#### 3.3.17.1 Revisión de los documentos del expediente

El examinador debe ingresar a SIPI - Sistema de Información de Propiedad Industrial – y revisar su bandeja de tareas. Una vez detectada la tarea de examen formal, debe ingresar al expediente y confrontar la pantalla de datos bibliográficos con los documentos radicados.

#### 3.3.17.2 Revisión de los requisitos contenidos en el Petitorio

Cuando la solicitud sea radicada en físico el examinador debe verificar que la información suministrada en la pestaña de datos bibliográficos coincida con la aportada en el petitorio: PI01 - F01 para el registro de marcas y lemas comerciales; PI01 - F02 para la solicitud depósito de enseña o nombre comercial; y el PI01 F13 para la solicitud de protección de denominación de origen.

Cuando la solicitud se ha presentado en línea, los datos visibles en la pestaña de datos bibliográficos son fieles a la información aportada por el solicitante y corresponde a los requisitos mínimos para admitir una solicitud.

Se deberá realizar un solo requerimiento al solicitante para que este aporte la información incompleta o la que genere duda razonable.

#### 3.3.17.3 Datos del solicitante Solicitud física:

1. DATOS DEL SOLICITANTE:  Persona natural  Persona Jurídica

Apellido(s): (tratándose sólo de persona natural) \_\_\_\_\_ Nombre(s): (tratándose sólo de persona natural) \_\_\_\_\_

Designación oficial completa de la entidad/nombre social: (diligenciar tratándose de persona jurídica) \_\_\_\_\_  
Nombre del representante legal \_\_\_\_\_

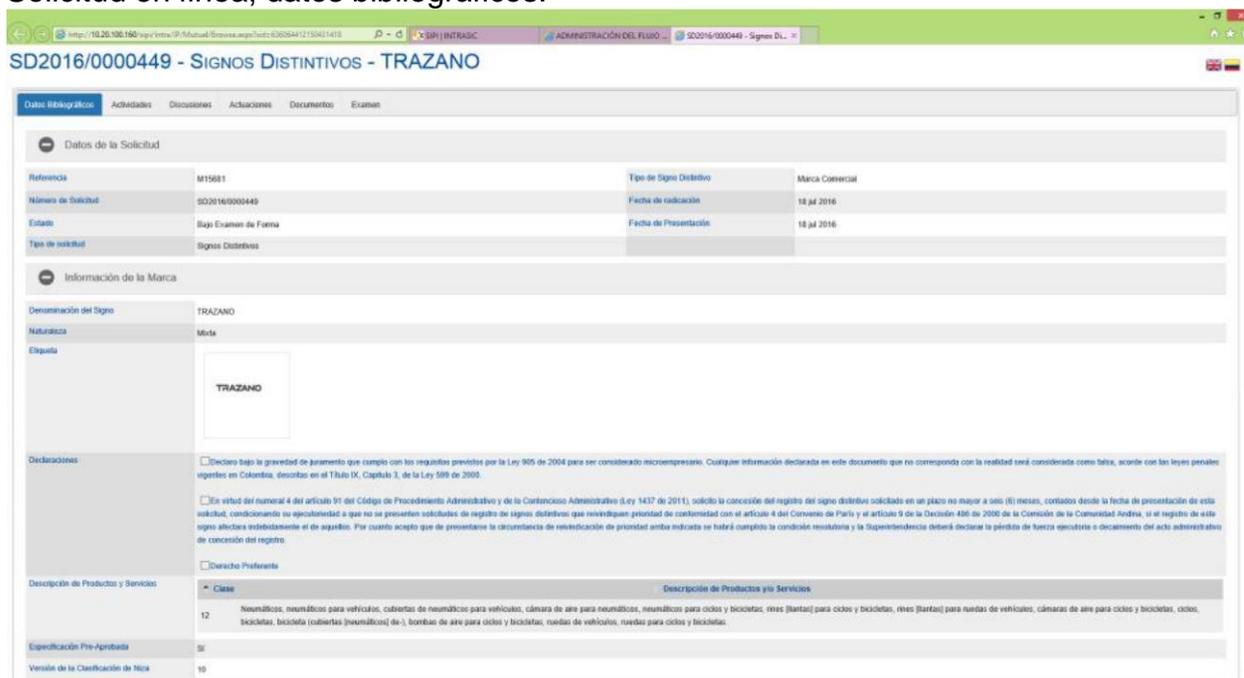
Documento de identificación:  C.C.  C.E.  NIT  Otro \_\_\_\_\_  
Número de identificación: \_\_\_\_\_

Nacionalidad del solicitante/Pais de Constitución \_\_\_\_\_ Dirección del solicitante  
Pais \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_

Correo electrónico \_\_\_\_\_ No. Fax \_\_\_\_\_ Número telefónico \_\_\_\_\_

Tipo de empresa:  Micro  Pequeña  Mediana  Otra: \_\_\_\_\_ (Indique que tipo)

Solicitud en línea, datos bibliográficos:



SD2016/0000449 - SIGNOS DISTINTIVOS - TRAZANO

Datos de la Solicitud			
Referencia	M15681	Tipo de Signo Distintivo	Marca Comercial
Número de Solicitud	SD2016/0000449	Fecha de radicación	18 jul 2016
Estado	Bajo Examen de Forma	Fecha de Presentación	18 jul 2016
Tipo de solicitud	Signos Distintivos		

Información de la Marca	
Denominación del Signo	TRAZANO
Naturalidad	Mista
Etiqueta	
Declaraciones	<input type="checkbox"/> Declaro bajo la gravedad de juramento que cumplo con los requisitos previstos por la Ley 905 de 2004 para ser considerado microempresario. Cualquier información declarada en este documento que no corresponda con la realidad será considerada como falsa, acorde con las leyes penales vigentes en Colombia, descritas en el Título IV, Capítulo 3, de la Ley 599 de 2005. <input type="checkbox"/> En virtud del numeral 4 del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), solicito la concesión del registro del signo distintivo solicitado en un plazo no mayor a seis (6) meses, contados desde la fecha de presentación de esta solicitud, condicionando su ejecutividad a que no se presenten solicitudes de registro de signos distintivos que reivindiquen prioridad de contenedora con el artículo 4 del Convenio de París y el artículo 9 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, si el registro de este signo afectara indistintamente el de segundo. Por cuanto acepto que de presentarse la circunstancia de reivindicación de prioridad arriba indicada se habrá cumplido la condición resolutoria y la Superintendencia deberá declarar la pérdida de fuerza ejecutoria o decanato del acto administrativo de concesión del registro. <input type="checkbox"/> Derecho Preferente
Descripción de Productos y Servicios	Clase: 12 Descripción de Productos y/o Servicios: Neumáticos, neumáticos para vehículos, cubiertas de neumáticos para vehículos, cámara de aire para neumáticos, neumáticos para ciclos y bicicletas, rines (lantas) para ciclos y bicicletas, rines (lantas) para ruedas de vehículos, cámaras de aire para ciclos y bicicletas, ciclos, bicicletas, bicicleta (cubiertas [neumáticos] de.), bombas de aire para ciclos y bicicletas, ruedas de vehículos, ruedas para ciclos y bicicletas.
Especificación Pre-Aprobada	SI
Versión de la Clasificación de Niza	10

### 3.3.17.3.1 Persona Natural

Si se trata de una persona natural, el examinador debe revisar que el solicitante diligencie el petitorio con su nombre completo y su número de identificación. Tratándose de persona natural extranjera que no resida en Colombia, el examinador debe tener en cuenta que actúe a través de apoderado.

### 3.3.17.3.2 Persona jurídica

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 21 de 209

Si se trata de persona jurídica, el examinador debe revisar la razón o denominación social para efectos de la plena identificación de la sociedad solicitante.

En caso tal que no se indique la nacionalidad y el tipo de empresa se requerirá esta información al solicitante, lo cual permite verificar si es necesario o no contar con un representante para actuar o notificarse en Colombia.

Si en el petitorio se indica que la solicitud se presenta a nombre de una persona jurídica, pero no se informa el nombre del representante legal, se entenderá que quien firma el petitorio es el representante legal.

Si en el petitorio se indica que la solicitud se presenta a nombre de una persona jurídica, pero no se informa el nombre del representante legal y la firma es ilegible, se requerirá a la sociedad solicitante para que aclare la situación.

#### 3.3.17.3.3 Solicitante domiciliado en el extranjero

Tratándose de solicitantes domiciliados en el extranjero, sólo pueden actuar en Colombia mediante apoderados debidamente constituidos. El poder podrá provenir directamente de la sociedad extranjera o del representante que ésta tenga en Colombia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 543 del Código de Comercio. Por lo anterior, el examinador deberá revisar que la información del solicitante coincida y corresponda a la misma consignada en el documento de poder.

Si el apoderado ha actuado previamente en trámites de registro y el poder consta en la entidad, se verifica en la base de datos la existencia del mismo, antes de contemplar la posibilidad de requerir.

Cuando el solicitante sea una sucursal, se entenderá que presenta la solicitud en nombre de la sociedad domiciliada en el extranjero, es decir, se entenderá por solicitante y eventual titular a la sociedad domiciliada en el extranjero. Si no se ha proporcionado su identificación completa, se requerirá dicha información al solicitante.

El examinador deberá revisar que el representante legal de la sucursal tenga la capacidad otorgada por la sociedad extranjera para presentar solicitudes de registro de marcas. Si no la tiene, deberá aplicarse el artículo 543 del Código de Comercio en el sentido de que sólo tendrá capacidad para nombrar apoderados y notificarse. Ante esta situación, el examinador deberá expedir un requerimiento.

#### 3.3.17.3.4 Solicitantes de solicitudes de extensión territorial

En las solicitudes de registro recibidas vía Protocolo de Madrid, el examinador de forma debe verificar que el nombre del solicitante que se ha cargado automáticamente al sistema, coincida con el registrado en el documento de notificación de extensión territorial remitido por la Oficina Internacional. Si la información del solicitante no coincide, debe corregirse en el sistema, para lo cual debe informarse de esta situación al jefe inmediato y, previa autorización, se procederá a hacer la corrección en el sistema por parte de la OTI.

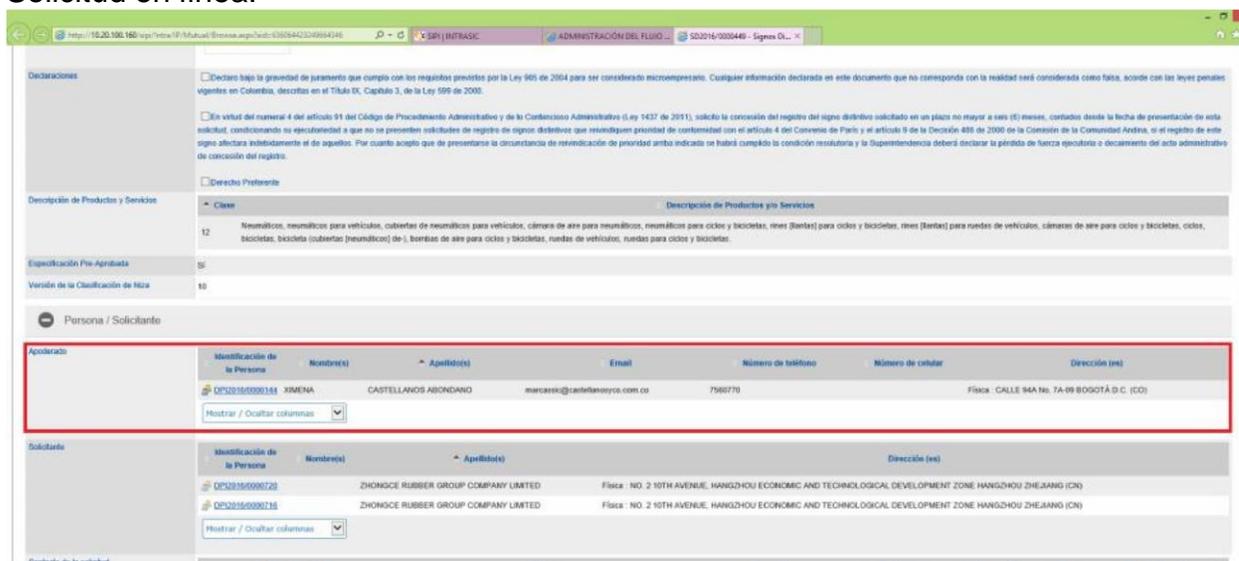
### 3.3.17.4 Datos del apoderado

Solicitud física:

#### 2. DATOS DEL APODERADO:

<b>Apellido(s) y nombre(s)</b>	<b>No. Documento identidad</b>	<b>No. Tarjeta profesional</b>
<b>Dirección para envío de correspondencia</b>	<b>Correo electrónico</b>	
<b>País</b>	<b>No. Telefónico</b>	
<b>Estado - Ciudad</b>	<b>No. Fax</b>	
<b>Número de Radicación o Protocolo de poder general</b>		

Solicitud en línea:



Declaro bajo la gravedad de juramento que cumplo con los requisitos previstos por la Ley 955 de 2004 para ser considerado microempresario. Cualquier información declarada en este documento que no corresponda con la realidad será considerada como falsa, acorde con las leyes penales vigentes en Colombia, descritas en el Título IX, Capítulo 3, de la Ley 955 de 2005.

En virtud del numeral 4 del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), solicito la concesión del registro del signo distintivo solicitado en un plazo no mayor a seis (6) meses, contados desde la fecha de presentación de esta solicitud, condicionando su aprobación a que no se presenten solicitudes de registro de signos distintivos que reivindiquen prioridad de conformidad con el artículo 4 del Convenio de París y el artículo 9 de la Decisión 485 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, o el registro de este signo afectara indebidamente el de aquellos. Por cuanto acepto que de presentarse la circunstancia de reivindicación de prioridad arriba indicada se habrá cumplido la condición resolutoria y la Superintendencia deberá declarar la pérdida de fuerza ejecutoria o de momento del acto administrativo de concesión del registro.

Derecho Preferente

**Descripción de Productos y Servicios**

Clase: 12  
 Descripción de Productos y/o Servicios: Neumáticos, neumáticos para vehículos, cubiertas de neumáticos para vehículos, cámara de aire para neumáticos, neumáticos para coches y bicicletas, rines (barras) para coches y bicicletas, rines (barras) para ruedas de vehículos, cámaras de aire para coches y bicicletas, coches, bicicletas, bicicleta (silletas [neumáticos] de), bombas de aire para coches y bicicletas, ruedas de vehículos, ruedas para coches y bicicletas.

Especificación Pre-Aprobada: 95  
 Versión de la Clasificación de Nice: 10

**Persona / Solicitante**

Identificación de la Persona	Nombre(s)	Apellido(s)	Email	Número de teléfono	Número de celular	Dirección (es)
OP2016-0000148	XIMENA	CASTELLANOS ABONDANO	marcarria@castellanosycos.co	7580770		Fisica - CALLE 94A No. 7A-69 BOGOTÁ D.C. (CO)
Mostrar / Ocultar columnas						
Identificación de la Persona	Nombre(s)	Apellido(s)	Dirección (es)			
OP2016-0000720	ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED		Fisica - NO. 2 10TH AVENUE, HANGZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE HANGZHOU ZHEJIANG (CN)			
OP2016-0000716	ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED		Fisica - NO. 2 10TH AVENUE, HANGZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE HANGZHOU ZHEJIANG (CN)			
Mostrar / Ocultar columnas						

Contacto de la solicitud

Las solicitudes de registro o depósito de Signos Distintivos pueden tramitarse directamente por el interesado o por intermedio de apoderado. La designación de un apoderado es facultativa.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 23 de 209

Si en la solicitud se indica que se actúa por intermedio de un apoderado, el examinador debe verificar que en el expediente conste dicho poder o bien que se haga referencia al expediente en el cual se encuentra radicado o al número de protocolo. Si no consta el documento, el examinador debe proyectar un oficio de requerimiento al solicitante para que lo aporte o indique en qué expediente o número de radicado de protocolo consta.

Para los trámites administrativos relacionados con Propiedad Industrial, el poder no requiere de presentación personal, autenticación o legalización, se puede otorgar por documento privado para una o más solicitudes o trámites existentes o futuros, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 literal c) del Decreto-Ley 019 de 2012 y en el numeral 1.2.1.3 de la Resolución 21447 de 2012.

Se acepta la forma de poder que ha sido dispuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio en el formulario para otorgar poder a abogado en los trámites de Propiedad Industrial - PI01 – F23. No obstante lo anterior, pueden aceptarse otras formas de poder, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley.

### 3.3.17.5 Descripción del signo a registrar o depositar

#### 3.3.17.5.1 Tipos de marcas

#### 3.3.17.5.2 Marcas nominativas

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen a su vez en:

**Fantasiosas:** no tiene un significado, corresponde a un término inventado por el solicitante.

**Arbitrarias:** no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 24 de 209

Sugestivas o evocativas: son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones de los productos y/o servicios identificados por la marca<sup>1</sup>."

Cuando el solicitante indique que el signo está representado en caracteres estándar se entiende que no reivindica un tipo especial de letra. Los caracteres estándar utilizados por la SIC para efectos de registro y publicación de los signos son: Arial, Arial Narrow, o Times New Román.

### 3.3.17.5.3 Marcas figurativas

“Son aquellas que se encuentran formadas por un gráfico o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.
2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.”<sup>2</sup>



### 3.3.17.5.4 Marcas Mixtas

Se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras o varias letras o números o la combinación de ellos) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las marcas mixtas deben estar representadas de manera que estén contenidos en ellas los elementos nominativos y gráficos que las conforman, los cuales deben apreciarse con nitidez.

<sup>1</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina marca , Proceso 318-IP-2015, 25 de septiembre de 2015

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 25 de 209



### 3.3.17.5.5 Marcas Tridimensionales

El Tribunal Andino de Justicia ha definido las marcas tridimensionales como:

*“El signo que representa un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo) y que puede ser perceptible por el sentido de la vista, es decir, que posee volumen. Por ejemplo, tratándose de un envase, es el propio envase, sin necesidad de ningún otro elemento denominativo ni figurativo, el que debe diferenciar los productos que contiene de los productos idénticos o semejantes<sup>2</sup>”.*

Cuando la solicitud de registro de una marca contiene la indicación de que la marca solicitada es tridimensional, el extracto de la marca consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional, siempre y cuando dicha reproducción muestre suficientemente los detalles de la marca, aportado en formato JPG de tamaño máximo de 450 x 450 píxeles y máximo 2MB.

Si la reproducción gráfica no cumple con este requisito, el solicitante deberá proporcionar hasta seis vistas diferentes de la marca y una descripción de la marca mediante palabras o un CD que cumpla con las condiciones antes establecidas.

Cuando la Superintendencia considere que aún continúa siendo insuficiente el conocimiento de los detalles de la marca podrá solicitar un espécimen de la misma. Si la marca tridimensional contiene elementos denominativos que hacen parte integrante del signo, se catalogará como marca tridimensional mixta y de esta forma se identificará en el registro de la Propiedad Industrial para efectos de la búsqueda de antecedentes fonéticos y figurativos.

<sup>2</sup>Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO 148-IP-2013. PROCESO 24-IP-2013



### 3.3.17.5.6 Marcas formadas por hologramas

El holograma es una placa fotográfica obtenida mediante la técnica de la holografía. La holografía se define como: “Técnica fotográfica basada en el empleo de la luz coherente producida por el láser. En la placa fotográfica se imprimen las interferencias causadas por la luz reflejada de un objeto con la luz indirecta, iluminada después de revelada, la placa fotográfica con la luz del láser, se forma la imagen tridimensional del objeto original”.

Un holograma puede estar compuesto por la imagen de un objeto que no se proyecta, o puede representar varios objetos o un objeto que se proyecta. El solicitante debe indicar en la solicitud que el signo solicitado corresponde a un holograma.

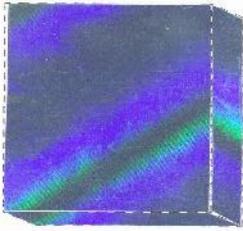
Los hologramas son marcas que parecen cambiar cuando son vistas de ángulos diferentes; pueden ser bidimensionales o tridimensionales, y el solicitante podrá representarlos con una descripción de las fases que le componen y mediante la representación gráfica de los mismos, acompañando las imágenes del holograma en todos los ángulos, guardando la secuencia correspondiente que muestre el efecto que se produce si es el caso.

Si el holograma está constituido por la imagen de un objeto que no se proyecta, se debe revisar si se ha aportado una imagen en tres dimensiones. Es posible acudir a técnicas de alta resolución que den claridad a la imagen o imágenes que forman el holograma.

Igualmente, se debe revisar si se ha aportado un archivo electrónico con la reproducción del signo.

Ejemplo de hologramas registrados como marcas:

	<b>INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS</b>	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 27 de 209

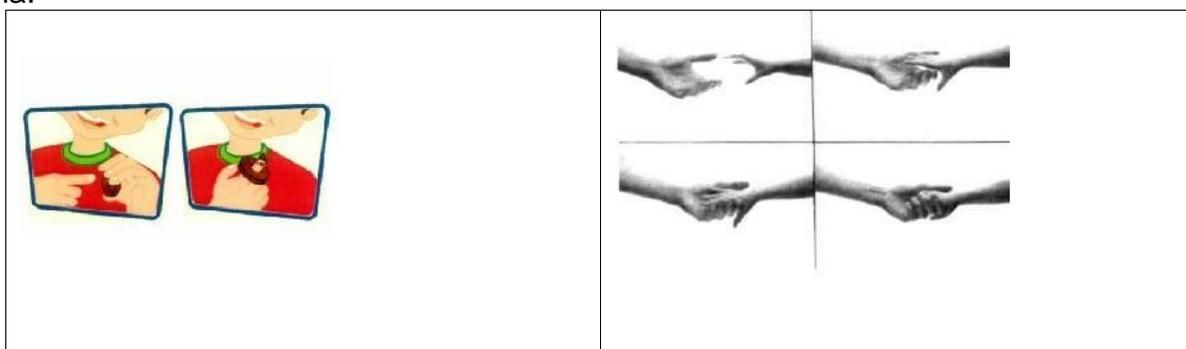
<p>Suiza (N.º de registro IR 683 249), clases 9, 16, 36 y 38 :</p>	
<p>BRASIL          Registro 800243056          NCL 36 – servicios financieros Visa International</p>	
<p>UNIÓN EUROPEA          Registro 002117034          NCL 3, 38 y 41</p>	
<p>GDS Vídeo</p>	
<p>Registro 002559144          NCL 34 - cigarros          Eve Holdings</p>	 <p>La marca como se muestra en el gráfico consiste en papel holográfico que refleja el espectro de color en un patrón oblicuo, en líneas paralelas aplicadas a la superficie de un paquete; las líneas de puntos que se muestran en el dibujo no forman parte de la marca, y son sólo para fines ilustrativos.</p>

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 28 de 209

### 3.3.17.5.7 Marcas animadas

La marca animada es aquella compuesta por una secuencia de movimientos representados en imágenes fijas que lo describen en su conjunto. Es necesario así mismo que en la solicitud se presente una descripción que explique el movimiento, que pueda comprenderse la naturaleza de la marca solicitada, tanto por la Superintendencia como por terceros para efectos de su publicación, con el fin de que puedan presentar oposición si así lo estiman conveniente.

La Superintendencia podrá exigir una grabación del signo en formato analógico o digital si los requisitos anteriores no son suficientes para determinar la marca en sí misma.



### 3.3.17.5.8 Marcas táctiles o de textura

La Decisión Andina no consagra expresamente este tipo de marca, sin embargo, el artículo 134 contiene una lista solo enunciativa de signos que pueden ser marca. En consecuencia, si cumplen los requisitos de representación gráfica y distintividad, otros signos no incluidos en dicha lista pueden ser marca.

Este es el caso de las superficies de productos que pueden dar lugar a su reconocimiento por el sentido del tacto, evento en el cual pueden ser registrados como marca táctil<sup>3</sup>.

Para dar cumplimiento al requisito de la representación gráfica, el solicitante además de la indicación de que se trata de una marca táctil, debe presentar, conforme lo establecido por el Tribunal Andino de Justicia, Proceso 242 – IP-2015 de 24 de agosto

<sup>3</sup> Métodos de Representación y descripción de los nuevos tipos de Marcas. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas,

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 29 de 209

de 2015 y por la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X, Artículo 2, numeral 1.2.5.15:

- i) una descripción clara, precisa y completa de la textura que conforma el signo,
- ii) un dibujo tridimensional o fotografía en formato JPG de tamaño máximo de 450 x 450 píxeles y máximo 2MB y,
- iii) una muestra física del objeto que contiene la textura<sup>4</sup>.

Los siguientes son algunos ejemplos de marcas táctiles registrados en otros países:

<p>ESTADOS UNIDOS          Registro 3155702          Vinos          American Wholesale Wine &amp; Spirits          “La marca consiste en un terciopelo textur que cubre en la superficie de una botella d vino. (...) El punteado en el dibujo no es un característica de la marca, pero un representación de cómo un tipo d recubrimiento de terciopelo puede aparecer e forma visual. La marca es un</p>	
<p>sensorial, marca táctil.”</p>	

<sup>4</sup> Tribunal Andino de Justicia, Proceso 242 – IP-2015, 24 de agosto de 2015.

ESTADOS UNIDOS

Registro 77858216

Vinos

The David Family Group LLC “La marca consiste en una envoltura de textura de cuer alrededor de la superficie media de una botell de vino. La marca es un sensorial, marc táctil”.

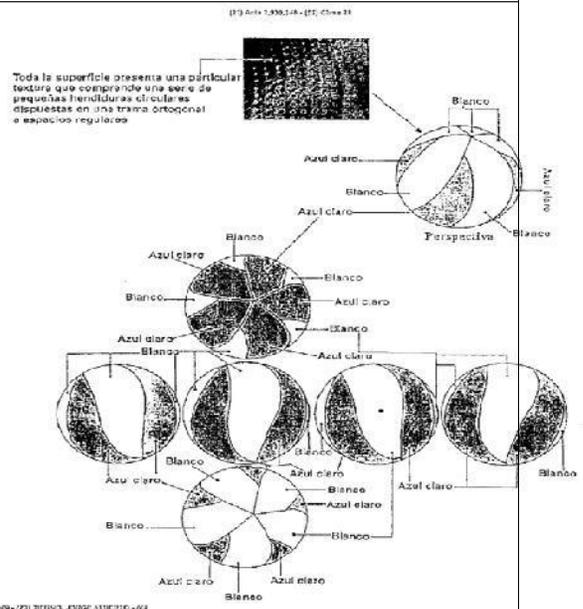


ARGENTINA

Registro 2939148

NCL 28

Jorge Alberto Tierno



	<b>INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS</b>	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 31 de 209

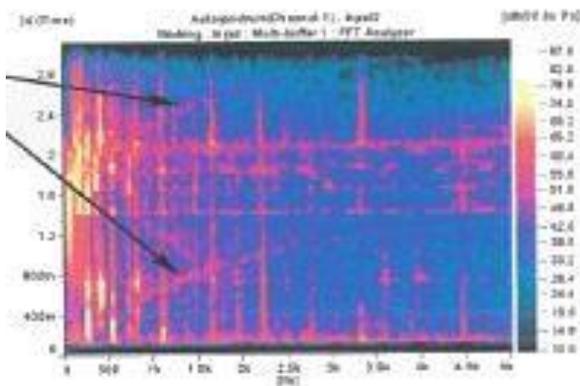
“Las marcas sonoras son perceptibles por el oído humano que cumple con la función de distinguir e identificar un producto o servicio a través de la difusión por algún medio idóneo”, agregando como características de este tipo de marcas la sonoridad, el carácter de llamativa y la fácil difusión<sup>5</sup>”.

Una marca sonora puede ser registrada si es susceptible de una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

Las marcas sonoras pueden ser representadas gráficamente por medio de pentagramas, fonogramas, onomatopeyas y debe acompañarse de un archivo de sonido que soporte la grabación digital.

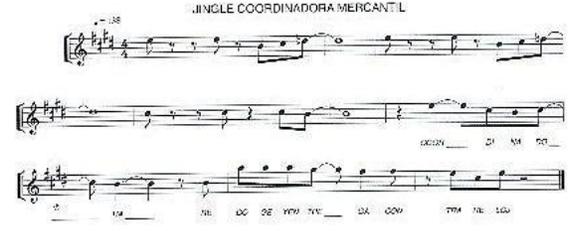
La marca sonora deberá ser representada a través de un sonograma o espectrograma, que al igual que la notación musical son una representación gráfica del sonido en ejes de coordenadas, y adicionalmente deberá aportarse el archivo digital en el que se reproduzca el signo solicitado.

Ejemplo de Espectrograma:



Ejemplos de marcas sonoras:

<sup>5</sup> Carlos Alberto Parra Satizabel, " La marca sonora", Revista Colombiana de la Propiedad Industrial, No 4, año 1995, Bogotá 1995, pág 125

	
<p>Expediente Nro: 10 007703 Titulares Actuales: INTEL CORPORATION Clase: 9 Internacional SONORA 📁 10007703.mp3</p>	
<p>...</p>	

### 3.3.17.5.10 Marcas olfativas

Son signos conformados por un olor o fragancia.

En el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hay pronunciamientos judiciales que profundicen sobre la forma de representar los signos olfativos. La oficina aceptará como representación del signo olfativo una muy detallada descripción del olor, la cual en todo caso debe ser objetiva, clara e inequívoca. De no reunir dichos requisitos se proferirá un requerimiento exigiendo una descripción que sí los cumpla. La anterior exigencia tiene su fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para la cual el signo que se publica debe estar contenido exactamente en la petición de una manera completa<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N. 31-IP-95, relacionado con la marca DUNA, 13 de julio de 1997.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 33 de 209

### 3.3.17.5.11 Marcas de Color

“Son aquellas constituidas por un color o una combinación de colores delimitado por una forma específica<sup>7</sup>.”

Cuando la solicitud de registro de una marca contiene la indicación de que se trata de una marca de color, la representación gráfica puede efectuarse por medio de una representación pictórica del color delimitado por una forma que sea precisa e inequívoca.

La descripción del color debe hacerse de forma tal que de la lectura de ella se genere una idea clara y precisa de ese color. Se debe aportar una descripción escrita del color e indicar un código de identificación reconocido internacionalmente como: Pantone, Focoltone o RGB.

Se deberá anexar una (1) reproducción de la marca con el color declarado en formato JPG, de tamaño máximo de 450 x 450 píxeles y máximo 2MB.



### 3.3.17.5.12 Marcas de posición

“Estas marcas se definen por la posición en que aparecen en un determinado producto o se fijan a él<sup>8</sup>”. Consiste en la ubicación especial y distintiva del signo en un producto.

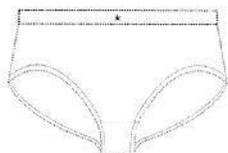
La representación de ese tipo de marcas deberá consistir en una imagen con una única vista de la marca en la que se aprecie la posición del elemento dentro de la

<sup>7</sup> Métodos de Representación y descripción de los nuevos tipos de Marcas. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimoséptima sesión, Ginebra, 7 a 11 de mayo de 2007.

<sup>8</sup> Nuevos tipos de marcas, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Documento preparado por la Secretaría, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 34 de 209

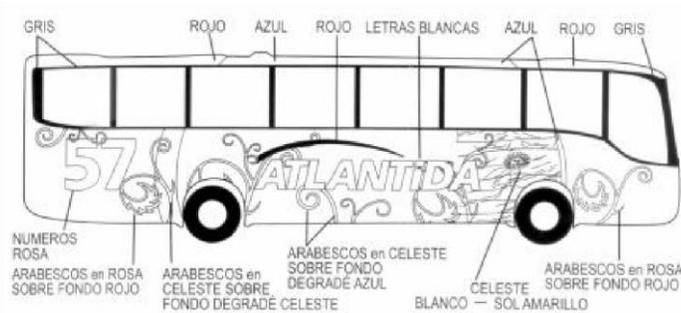
marca. Deberá exigirse que se represente la imagen con líneas discontinuas o punteadas, con el fin de definir la materia respecto de la que no se reivindica la protección. Se exigirá una descripción en la que se especifique la ubicación del elemento en relación con el producto, así como la explicación del porqué la ubicación no es necesaria o funcional.



#### 3.3.17.5.13 Trade dress o imagen comercial

En nuestro caso la protección al “trade dress” podrá darse a través de una solicitud de registro de marca mixta o tridimensional, en la cual se evidencie claramente cómo será la presentación visual del producto, la cual, de acceder al registro, se protegerá en su conjunto, incluidos los elementos que no siendo protegibles individualmente sí pueden ser protegidos como una combinación arbitraria.

El solicitante además de la indicación, en el formulario de solicitud de registro, de que se trata de un “trade dress”, debe presentar, en el acápite “Descripción del Signo”, una descripción detallada de la presentación visual del producto y por eso, en estos casos, sí es permitida la inclusión de multiplicidad de elementos en la reproducción del signo, ya que todos ellos hacen parte del conjunto marcario, a diferencia de aquellas marcas mixtas en las que se exige retirar todos aquellos elementos que no hacen parte de la marca.



10

### 3.3.17.6 . Inconsistencia o carencia de la indicación del tipo de marca

El examinador debe verificar que el petitorio señale el tipo de marca y solamente deberá indicar una opción. Solicitud física:

<sup>10</sup> INPI r22) 09/02/2009 - (73) TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C. - AR  
 (57) TODA LA CLASE  
 (74) Ag 769 - (44) 01/04/2009

#### 3. SIGNO A REGISTRAR

Tipo de marca:

<input type="checkbox"/> Nominativa	<input type="checkbox"/> Figurativa
<input type="checkbox"/> Mixta	<input type="checkbox"/> Sonora
<input type="checkbox"/> Tridimensional	<input type="checkbox"/> Olfativa
	<input type="checkbox"/> Otras

Denominación del signo a registrar:

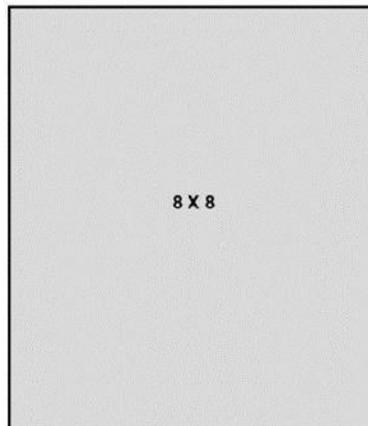
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

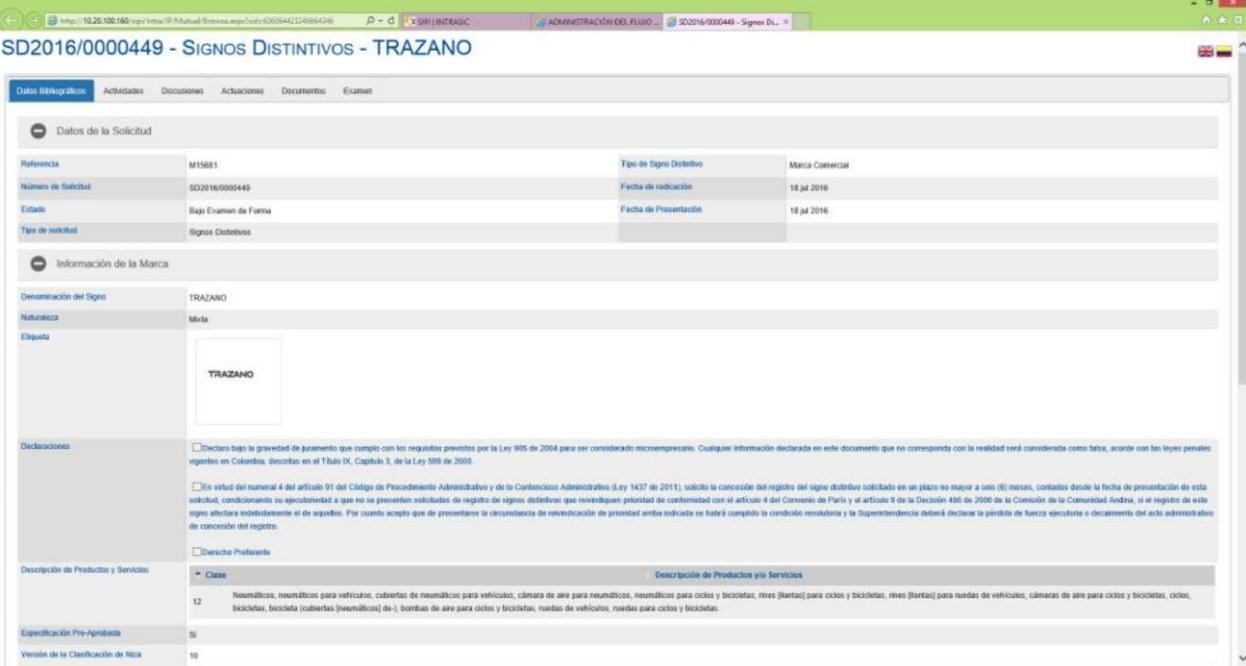
Marca asociada si es lema:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Solicitud en línea:



Referencia	M15681	Tipo de Signo Distintivo	Marca Comercial
Número de Solicitud	SD2016/0000449	Fecha de radicación	18 jul 2016
Estado	Bajo Examen de Forma	Fecha de Presentación	18 jul 2016
Tipo de solicitud	Signos Distintivos		

Denominación del Signo	TRAZANO
Naturalidad	Mixta
Etiqueta	

Clase	Descripción de Productos y Servicios
12	Neumáticos, neumáticos para vehículos, cubiertas de neumáticos para vehículos, cámara de aire para neumáticos, neumáticos para coches y bicicletas, rines [lantas] para coches y bicicletas, cámaras de aire para coches y bicicletas, ciclos, bicicletas, bicicleta [cubiertas [neumáticos] de.], bombas de aire para coches y bicicletas, ruedas de vehículos, ruedas para coches y bicicletas.

Según lo dicho en la parte de fecha de presentación, lo que prevalece es la reproducción del signo. De manera que no importa si es mixta o no, el estudio deberá recaer sobre el conjunto. Ahora bien, el requerimiento puede expedirse ante la duda a fin de que el solicitante aclare el tipo de signo y aporte una etiqueta, pero con la opción de interpretación que tendrá la Oficina ante el silencio del solicitante.

Cuando en la solicitud se indique de forma incorrecta el tipo de marca, el análisis de la información contenida en el petitorio, referida a, por ejemplo: la reproducción del signo, el tipo de caracteres o la reivindicación de colores, servirán de herramienta para determinar el tipo de marca que se pretende. Si vista toda la información persiste la duda, se requerirá al solicitante para que aclare el tipo de marca a registrar.

Cuando la solicitud de registro de una marca contiene la indicación de que la marca es tridimensional, el examinador deberá constatar que la reproducción de la marca consista en una reproducción gráfica de tres vistas o fotográfica bidimensional que muestre con claridad las tres dimensiones (alto, ancho y profundo), es decir que posee volumen, como se muestra en la gráfica:

	<b>INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS</b>	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 37 de 209



Si el solicitante no allega la etiqueta o la misma no permite inferir que es una marca tridimensional, se requerirá para que allegue la etiqueta con las vistas o bien aclare el tipo de marca y ante su silencio la entidad le dará la referencia que considere apropiada.

En los casos de marcas de color no debe ser admisible en la descripción la utilización de adjetivos que califiquen el color. El examinador deberá verificar que la solicitud contenga la indicación de la parte de la marca que corresponda a dicho color o colores. El examinador deberá entonces determinar cuál es el elemento informativo que considera hace falta para completar el requisito respectivo y usar el párrafo del formato que se adecúe a la situación. Cuando en la solicitud se indique que se trata de una marca sonora el examinador deberá verificar que la solicitud contenga además de la representación gráfica por pentagrama o monograma, un archivo del sonido, que soporte la grabación digital.

Cuando el solicitante escoja la casilla “otros tipos de marca”, se entenderá que pretende el registro de una marca no tradicional no contemplada en el formulario, tales como las marcas de color, táctil, de posición, “trade dress”, etc.. Si el solicitante selecciona esta casilla y no indica el tipo de marca no tradicional que pretende registrar el examinador deberá remitirse a la reproducción de la marca y de conformidad con su naturaleza y características adelantar el examen de conformidad con lo hasta acá expuesto para cada una de dichas marcas.

Una vez adelantado el estudio y encontrado que es necesario solicitar mayor información o aclaración se procederá a la expedición del respectivo requerimiento.

### 3.3.17.7 Inconsistencias en la denominación del signo a registrar

#### 3.3.17.7.1 Signo tridimensional con elemento nominativo

	<b>INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS</b>	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 38 de 209

Cuando en el tipo de marca se indique que es tridimensional y de la etiqueta se desprende que contiene además de la reproducción gráfica una denominación, se requerirá al solicitante para que aclare si se trata de una marca mixta o tridimensional mixta. Es posible que las letras hagan parte de la estructura de la marca tridimensional o que incluso sean la marca tridimensional per se. Así, cuando el examinador observe que el elemento nominativo está integrado a la estructura de la marca tridimensional, será necesario que se aclare si se pretenden derechos marcarios sobre las letras o lo que se está reivindicando es precisamente su relieve.

### 3.3.17.7.2 Marcas figurativas que contienen un elemento nominativo

Cuando la marca pretendida por el solicitante es figurativa y tiene texto, así el solicitante indique que es explicativo, se le requerirá para que en el evento en que lo que pretende sea una marca figurativa excluya del conjunto marcario el elemento nominativo.

### 3.3.17.7.3 Marca mixta con múltiples elementos que no coinciden con la denominación del signo a registrar

Cuando la reproducción del signo contenga una gran cantidad de elementos nominativos que no coincidan con la denominación del signo y correspondan a la información del producto contenida en el empaque, como el peso, la información nutricional código de barras, sellos de calidad o que indiquen alguna característica del producto, se requerirá al solicitante para que, o bien excluya de la etiqueta todos aquellos elementos que no hacen parte del signo a registrar, o los incluya en la denominación del signo a registrar.



	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 39 de 209

En este punto es preciso saber diferenciar con el caso de las marcas “trade dress”, pues en ellas sí es el conjunto de elementos que hacen del producto la marca.

#### 3.3.17.7.4 Marca que contiene elementos adicionales o “explicativos”

Cuando una marca compleja (conformada por varios elementos nominativos y/o gráficos) se presenta para registro y el solicitante en la denominación del signo únicamente indica una palabra de todas las incluidas en el signo y hace la salvedad de que las demás expresiones contenidas en la marca, las cuales no son genéricas, descriptivas o comunes, se entenderán como “explicativas”, el examinador deberá requerir al solicitante explicándole que dichas expresiones no pueden ser entendidas como explicativas dado su carácter fantasioso o arbitrario y, por ende, el solicitante deberá indicar si en efecto busca protección sobre dichas expresiones o si por el contrario las excluirá.

#### 3.3.17.8 Tamaño y nitidez de la Reproducción del Signo

El examinador deberá verificar que cuando la solicitud indique que se trata de una marca mixta, figurativa o tridimensional debe contener una reproducción nítida del signo en tamaño, siendo ésta la medida que se exige, teniendo en cuenta que es la que permite la correcta visualización del signo sin distorsión en el sistema, de manera que se pueda identificar el mismo de forma unívoca al momento de su publicación.

En caso de que definitivamente la etiqueta no se visualice adecuadamente, el examinador requerirá para que se allegue una nueva etiqueta que cumpla con los requisitos.

#### 3.3.17.9 Reivindicación de color en las marcas mixtas, figurativas o tridimensionales

<p><b>¿El solicitante reivindica el color como característica distintiva de la marca?</b></p> <p><input type="checkbox"/> SI                      <input type="checkbox"/> NO</p> <p>En caso afirmativo, por favor señálelo (s) en la etiqueta o relaciónelo (s) a continuación: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 40 de 209

El solicitante de una marca que desee reivindicar el color como característica distintiva de la misma, deberá declararlo e indicar el nombre del color o colores y la ubicación de ellos en el signo, en la casilla dispuesta para tal fin contenida en formulario de la solicitud de registro.

El solicitante podrá describir el color utilizando un código de identificación reconocido internacionalmente o cualquier sistema de referencia que permita su verificación posterior y su correspondencia con el signo inicialmente solicitado o registrado.

Con independencia de que se reivindicuen colores, se deberá anexar una (1) reproducción de la marca en el color declarado en formato JPG, de tamaño máximo de 450 x 450 píxeles y máximo 2MB.

En la reproducción del signo que se incluya en el formulario de registro no se aceptarán señales, referencias o indicaciones a los nombres de los colores reivindicados en el signo.

#### 3.3.17.10 Transliteración o Traducción del elemento nominativo del signo solicitado

Transliterar es “Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro.”<sup>9</sup>

Traducir es “Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra.”<sup>12</sup>

Cuando la marca consista total o parcialmente en caracteres no latinos o en números no arábigos o romanos, el examinador debe verificar que el solicitante haya indicado en la casilla correspondiente el tipo de marca, si se trata de una marca figurativa o nominativa.

Si el solicitante indicó que se trataba de una marca nominativa, el examinador deberá constatar que haya una transliteración o una traducción de ese contenido a caracteres latinos o números arábigos, y en caso contrario proyectará un requerimiento.

#### 3.3.17.11 Inconsistencias en los productos y/o servicios

Antes de entrar a indicar cómo clasificar los productos y servicios en alguna o algunas de las clases de la Clasificación

<sup>9</sup> [www.rae.es](http://www.rae.es)

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 41 de 209

Internacional de Niza es pertinente precisar lo siguiente:

- Un producto es cualquier cosa<sup>13</sup> producida para el consumo. Los productos circulan en el mercado y pueden ser de diversa índole: consumo, industrial, técnico, agrícola, artesanal, entre otros.

---

<sup>12</sup> [www.rae.es](http://www.rae.es)

<sup>13</sup> [www.rae.es](http://www.rae.es) Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua “**producto**.(Del lat. *productus*).**1.m.** Cosa producida”.

Un servicio<sup>10</sup> se define como las actividades que satisfacen alguna necesidad, y que pueden ser objeto de una transacción económica.

Los títulos de las 45 clases<sup>11</sup> de la Clasificación Internacional de Niza, deben ser consultados en el siguiente link con sus notas explicativas:

<http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm>.

### 3.3.17.12 .

El examinador debe verificar que en virtud de lo establecido en los literales f) y g) del artículo 139 y del literal d) del artículo 140 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la descripción de los productos o servicios indique expresamente el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con la marca en el mercado.

La forma más práctica y sencilla de clasificar un producto y/o servicio es verificar su nombre dentro de las clases acudiendo a la lista de clases, las notas explicativas y la lista alfabética de productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2671 del 29 de enero de 2014, la Superintendencia considerará cumplidos los requisitos en cuanto a la especificidad de la cobertura del signo solicitado si el solicitante de una marca opta por utilizar los términos empleados en la lista alfabética de la Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de marcas del Arreglo de Niza que aparece en la página web de la Superintendencia o, si utiliza los mismos términos y expresiones de

---

<sup>10</sup> [www.rae.es](http://www.rae.es) “servicio **20**. m. *Econ.* Prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la producción de bienes materiales”.

<sup>11</sup> <http://tramites.oepm.es/clinmar/euroclassNiza/inicio.action>

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 42 de 209

productos y servicios incluidos en el gestor de productos y servicios de Madrid disponible en el link <http://www.wipo.int/mgs/?lang=es>

Adicionalmente, el examinador debe tener en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio se integró a la base de datos TM5 y TMCLASS para la clasificación de marcas, las cuales armonizan los términos para productos y servicios empleados en distintos países del mundo y que en ocasiones consisten en regionalismos.

Así, el examinador no podrá requerir al solicitante de un registro marcario por aquellos términos que se refieran a un producto o un servicio que no se encuentre en el Gestor de productos y servicios de Madrid, pero que si fue aprobado por Colombia en el TM5 y TMCLASS.

La lista completa de los términos aprobados y aceptados por Colombia, junto con las traducciones a español de estos, puede consultarse en siguiente link:

<http://sipi.sic.gov.co/loader.php?IServicio=ConsultaTm&ITipo=consultaTm>

No obstante lo anterior, si el solicitante no utilizó las posibilidades antes indicadas y no se tiene la seguridad de la clase en que deben incluirse los productos o servicios mencionados en una solicitud de registro de marca, debe acudir a las observaciones generales de la Clasificación Internacional de Niza.

De acuerdo con las observaciones generales<sup>12</sup>, los productos se clasifican así, (daremos algunos ejemplos):

- a) Los productos acabados por su función<sup>13</sup>, la cual se busca en el título de la clase, o por analogía con otros productos acabados que figuren en la lista alfabética.

Por ejemplo: La clase 3 comprende principalmente los productos de limpieza y de tocador.

Esta clase comprende en particular:

- los desodorantes para personas o animales (productos de perfumería);

<sup>12</sup> <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/?lang=ES#>

<sup>13</sup> Por producto acabado se entiende aquel que ha tenido transformación y puede ser adquirido por los consumidores.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 43 de 209

- los productos para perfumar el ambiente;
- los productos de higiene personal que sean productos de tocador...

b) Un producto acabado de usos múltiples se puede clasificar en la clase de cualquiera de sus funciones o destinos.

No es de su esencia servir en un proceso productivo como materia prima para la elaboración de otros productos.

Ejemplos: en la clase 28 están incluidos los juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad. La función del producto puede ser que el artículo sirva para la gimnasia y el deporte, o que se utilice como adorno de árboles de navidad.

c) Las materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican, en principio, en atención a la materia de la que están constituidas.

Este criterio sirve para clasificar materias primas, como por ejemplo, las incluidas en la clase 19 como los materiales de construcción no metálicos. Entonces, un producto que cumpla esta condición podrá incluirse en esta clase, si es que no se encuentra en otra clase de acuerdo con la lista de clases y notas explicativas.

d) Un producto que debe ser clasificado en función de la materia que lo constituye, y está constituido de materia diferente se clasifica en principio en función de la materia predominante.

Por ejemplo, una bebida que sea de té (clase 30) pero con un porcentaje de zumo de frutas predominante deberá clasificarse en la clase 32.

e) Los productos destinados a formar parte de otro producto van en la clase del producto principal cuando no tengan otras aplicaciones.

Sería el caso de una cama especial para ser usada dentro de cierto tipo de autos, por su aplicación especial en autos debe clasificarse en la clase 12.

Otro ejemplo es el de los estuches con el producto que van a contener, como es el caso de las cremas en la clase 3.

f) Los productos o servicios solicitados no corresponden a un producto o servicio, sino a un género, por ejemplo cuando el solicitante indica en la descripción que pretende amparar “partes de máquinas” o “productos alimenticios secos y congelados”. En este evento, la descripción del producto es vaga y no aparece

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 44 de 209

en la Clasificación Internacional de Niza ni en el gestor, por lo cual, el examinador requerirá a fin de que especifique los productos o servicios a identificar.

- g) Los productos o servicios solicitados no corresponden a un producto o servicio existente, sino a una invención del solicitante, por ejemplo “boliyurt” o “un equipo multiplex”. En este evento, el examinador requerirá a fin de que especifique los productos o servicios a identificar.
- h) Los productos o servicios solicitados corresponden al nombre de una marca registrada, por ejemplo si en la descripción de los productos de la clase 9 el solicitante indica “Ipad” o “Ipod”, el examinador deberá requerir pidiendo que se excluyan las mencionadas marcas de la cobertura.
- i) Los productos o servicios solicitados corresponden al nombre de una denominación de origen protegida, por ejemplo si en la descripción de los productos de la clase 33 el solicitante indica “pisco”, el examinador deberá requerir pidiendo que se excluya la denominación y cambie la descripción de sus productos. Igualmente se le advertirá al solicitante, que en caso de no excluir la denominación de origen protegida de la descripción, se excluirá y publicará con los productos restantes si los hubiere.
- j) Si la descripción efectuada por el solicitante consiste exclusivamente en la denominación de origen protegida y este no cambia su descripción, se declarará el abandono de la solicitud.
- k) Cuando la solicitud de registro de un lema comercial describa más productos o servicios de los que ampara la marca al cual se pretende asociar, el examinador requerirá a fin de que se limite la lista de productos o servicios que pretende identificar el lema comercial. En el requerimiento se advertirá al solicitante que, en caso de que no dar respuesta o que la misma sea insatisfactoria, no se abandonará la solicitud, pero se publicará con los productos o servicios identificados por la marca a la cual está asociado.
- l) Cuando el lema comercial corresponda a una solicitud multiclase deberá ir asociado a una marca multiclase, por lo cual si el lema es asociado a marcas registradas en distintas clases, el examinador deberá requerir al solicitante, indicándole que el lema multiclase debe ir asociado a una marca multiclase, o de lo contrario deberá presentar una solicitud por cada clase cuyo registro pretenda.

A su vez, de acuerdo con las observaciones generales los servicios se clasifican así:

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 45 de 209

- a) Ramas de actividad definidas por los títulos de las clases y sus notas explicativas.

Por ejemplo, la clase 42 incluye los servicios de investigación y diseño relacionados con el mundo tecnológico. Toda actividad que tenga ese fin debe clasificarse en ésta clase.

- b) Analogía con servicios similares que figuren en la lista alfabética.

Por ejemplo, los servicios de banco de sangre están en la clase 44 de manera que en dicha clase pueden incluirse bancos similares de materia corporal que no estén en otra clase, tales como los bancos de células madre.

- c) Los servicios de alquiler se clasifican en la misma clase de los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados.

Por ejemplo, el alquiler de teléfonos pertenece a la clase 38 y el de automóviles a la clase 39.

- d) Los servicios de asesoramiento, información o consulta en la clase sobre la que versa el objeto de la actividad.

e)

Por ejemplo, la consulta o el asesoramiento en materia financiera ésta en la clase 36, y en materia de negocios comerciales en la clase 35.

Si el examinador luego de efectuar los pasos antes señalados encuentra que no puede determinar cuál es el producto o servicio de interés incluido en la solicitud, puede buscar la definición del mismo en un diccionario, puede buscar sinónimos e incluso consultar la página web del solicitante para esclarecer la naturaleza del producto o servicio pretendido. En caso de no tener claridad en qué consiste el producto o servicio indicado por el solicitante, el examinador efectuará un requerimiento explicándole al solicitante la razón por la cual se considera que sus productos o servicios están mal clasificados e indicándole, según el caso, las clases en la cuales podrían clasificarse.

Ante la respuesta del solicitante la entidad aceptará la clase inicialmente propuesta o en el evento de desacuerdo, corregirá la clase, así ésta sea diferente a la propuesta por el solicitante.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 46 de 209

### 3.3.17.13 Información y datos que no deben ir incluidos en una lista de productos o servicios

El examinador debe tener en cuenta que una lista de productos y servicios no deberá incluir:

- Marcas registradas
- Nombres de personas
- Adjetivos calificativos del producto o servicio
- Cuando se trate de una marca de productos, actividades mercantiles, verbos en la descripción del producto, como quiera que términos como “fabricación”, “venta”, “producción” e “intervención”, son inherentes al producto reivindicado.
- La expresión “accesorio” es un término muy amplio que debe ser especificado por el solicitante.

### 3.3.17.14 Qué debe incluir una lista de productos o servicios

- La fórmula para describir los servicios acogida por el GPT (Grupo de Trabajo de Niza), esto es que la descripción de servicios comience con la fórmula “Servicios de”, como por ejemplo: “servicios de restauración”, servicios de reparación de vehículos”, etc.
- Descripciones objetivas del producto.

### 3.3.17.15 Descripción de productos o servicios en ejercicio del derecho preferente

Cabe advertir que cuando la solicitud de registro se presente en ejercicio del derecho preferente derivado de una acción de cancelación no se requerirá por la descripción de productos o servicios, cuando ésta corresponda a la misma de la marca cancelada. No obstante, si el solicitante adiciona productos o servicios, estos sí serán objeto de análisis de conformidad con las reglas antes explicadas.

### 3.3.17.16 Unificación de varias clases a una clase

Puede ocurrir que, como resultado del examen de forma, y solo en esta etapa procesal, se advierta que los productos o servicios descritos están en una clase y no en las varias señaladas por el solicitante. Así, y como consecuencia de la unificación, el solicitante tendrá derecho al desglose de la tasa correspondiente a la o las clases adicionales.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 47 de 209

### 3.3.17.17 Examen de solicitudes multiclase

Adicional a la revisión de la información que se debe realizar para las solicitudes de registro monoclasa, cuando el examen recae sobre una solicitud de registro de marca o lema comercial multiclase es posible que deba expedirse un requerimiento en relación sólo con algunos de los productos o servicios que pretende identificar la marca. En ese caso, el solicitante deberá responder sólo sobre la cobertura objeto del requerimiento, de manera tal, que de producirse un abandono por no contestar o contestar indebidamente, el abandono será parcial.

### 3.3.18 Ausencia de marca asociada al lema comercial y lemas comerciales mixtos

Cuando la solicitud de registro consiste en un lema comercial, el examinador requerirá si la petición no indica la marca asociada o cuando se indica que la naturaleza del lema es mixto.

Lo anterior, por cuanto la decisión Andina en su artículo 176 establece que en la solicitud del lema debe indicarse la marca solicitada o registrada con la cual se usará. Se trata de un requisito que tiene que ver con la naturaleza misma del lema, la cual es la de ser usado con una marca asociada.

De otro lado al definir la norma (artículo 175 D 486), al lema como la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca, excluye que en la composición del lema existan elementos diferentes a los nominativos.

### 3.3.19 Solicitudes de divisionales

Las solicitudes de registro de una marca o un lema que incluyan varios productos y/o servicios pueden ser divididas a petición del solicitante en dos o más solicitudes fraccionarias en las que se distribuyan los productos y/o servicios inicialmente incluidos. Dicha solicitud divisional puede presentarse en cualquier momento del trámite, salvo durante el plazo de publicación de la solicitud inicial en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cuando la solicitud de división se presente como consecuencia de la interposición de una oposición o en un recurso, la solicitud fraccionaria en la cual resulten contenidos los productos o servicios sobre los cuales se objeta la concesión de la marca se tramitará independientemente de las demás solicitudes fraccionarias que contengan productos o servicios en relación con los cuales no se presentó la oposición o decisión proferida. En dicho caso, los productos o servicios que fueron objeto de oposición no podrán ser incluidos en más de una de las solicitudes resultantes de la división.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 48 de 209

En efecto, como consecuencia de la división, los productos y/o servicios de la solicitud divisional no deberán coincidir con los productos y servicios que se mantengan en la solicitud inicial o estén contenidos en otras solicitudes divisionales. Así las cosas, si la divisional contiene productos y/o servicios que deben estar en la solicitud inicial, el examinador deberá requerir al solicitante con el fin de que se excluya de la divisional los productos y/o servicios pertenecientes a la solicitud inicial.

El solicitante tendrá un término de ocho (8) días hábiles siguientes, contados desde el recibo de la correspondiente comunicación para subsanar las irregularidades. En caso de no dar respuesta o dar respuesta insatisfactoria, la solicitud continuará como fue originalmente presentada.

#### 3.3.19.1 Requerimiento por tasas incompletas de las divisionales

El solicitante debe anexar junto con la solicitud de división el pago de la tasa correspondiente a cada solicitud fraccionaria. En el evento de que no se allegue el pago de la tasa o el mismo esté incompleto el examinador lo requerirá.

#### 3.3.19.2 Fecha de presentación de las divisionales

La divisional conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial, así como el beneficio del derecho de prioridad establecido en el Convenio de París y, en cualquier caso, el otorgado con la radicación de la solicitud ante la Oficina Nacional Competente.

Si se acepta la división de la solicitud, la Superintendencia asignará a cada nuevo expediente un número de radicación distinto. El expediente resultante de cada solicitud fraccionaria deberá contener una copia completa del expediente de la solicitud inicial.

#### 3.3.20 Requerimientos en solicitudes de depósito de nombres y enseñas comerciales

Teniendo en cuenta que la función de la Superintendencia respecto de los nombres y enseñas comerciales no es registral, sino de depósito, el exámen de forma que realiza el examinador es más laxo que aquel que se efectúa para las marcas.

El examinador debe revisar que la solicitud de depósito contenga los datos básicos, como son el nombre del solicitante, la indicación del nombre o enseña a depositar y su etiqueta de ser el caso, la descripción de las actividades que desarrolla el empresario o que va a desarrollar el establecimiento de comercio, indicando la clase de la Clasificación Internacional del Niza en la cual se encuadren. Si las actividades

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 49 de 209

descritas no están bien clasificadas, el examinador a cargo las catalogará y se depositará de esa manera.

Así mismo deberá verificar el pago de la tasa y en caso que el solicitante actúe por medio de apoderado debe allegarse el documento del poder correspondiente.

Estos son los eventos en los cuales el examinador requerirá al solicitante:

Se requiere cuando la etiqueta aportada no coincide con la descripción del nombre o enseña comercial enunciada en el formulario.

Si el examinador, de la etiqueta y los demás documentos logra establecer cuál es el nombre o enseña solicitados se evitará el requerimiento y se concederá el depósito efectuando las correcciones pertinentes en la base de datos.

Se requerirá cuando se actúa a través de apoderado y no se allega el poder correspondiente.

En aquellos casos en los que exista un nombre o enseña comercial depositados previamente ante la Superintendencia idénticos al solicitado deberá requerirse al solicitante, indicándole esta situación y solicitando la confirmación de su deseo de continuar con el trámite, pese a la advertencia efectuada.

Una vez realizado el examen de forma, se procederá a conceder el depósito del nombre o enseña comercial sin que sobre dicha concesión haya lugar a su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. En aquellos casos en los cuales se efectúe un requerimiento y no se dé respuesta, o dando respuesta esta sea insatisfactoria, se archivará la solicitud.

### 3.3.21 Término para realizar el examen de forma

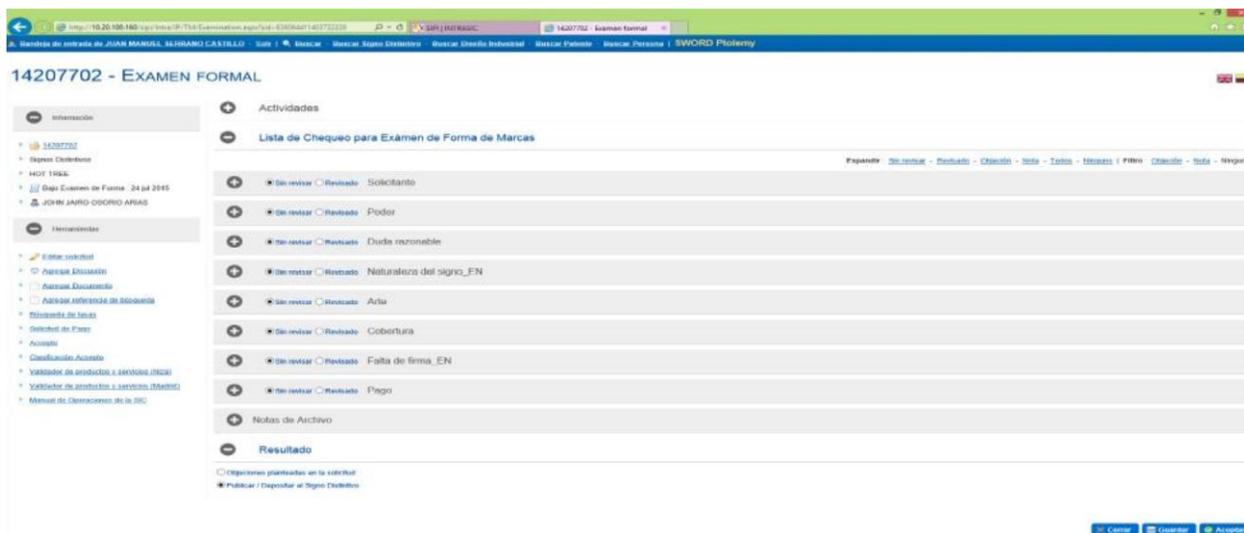
El examinador debe adelantar y culminar el estudio o examen formal de la solicitud dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de presentación, ordenando su publicación o profiriendo el oficio de requerimiento. La tarea se cumple con la verificación de la inclusión de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial o con la numeración del oficio de requerimiento.

### 3.3.22 Publicación en la Gaceta de Propiedad **Industrial**

	<b>INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS</b>	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 50 de 209

El examinador ingresa a la bandeja de tareas del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI, y procede a:

- Seleccionar la tarea de examen formal
- Diligenciar el Check List seleccionando la casilla de “revisado”, una vez verificado que la solicitud cumple con los requisitos de forma.
- Al final del Check List, el examinador encontrará la casilla “resultado”, en la cual deberá indicar la opción de publicar.



### 3.3.22.1 Modificaciones a la solicitud presentadas antes de la publicación

Es importante que el examinador introduzca en el sistema todas las modificaciones a la solicitud que se presenten antes de la publicación del signo, las cuales pueden recaer sobre el signo, el solicitante y los productos o servicios, las cuales no requieren el pago de la tasa.

### 3.3.22.2 Modificaciones a la solicitud posteriores a la publicación

Una vez se haya publicado el signo en la Gaceta de Propiedad Industrial, el solicitante, previo al pago de la tasa respectiva, podrá presentar modificaciones a la solicitud de registro cuando las mismas versen sobre:

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 51 de 209

- Limitación de productos o servicios.
- Cambio de nombre del titular (cambio del tipo societarios) -  
Transferencia de titularidad.
- Cambio de dirección del titular del signo.

No toda modificación a la solicitud que no haya sido tomada en cuenta en la publicación requiere de una nueva publicación, por lo cual si la misma se refiere al nombre del solicitante o a un aspecto no sustancial del signo, que no afecte derechos adquiridos de terceros, no deberá publicarse nuevamente. Ejemplo de ello, es un error mecanográfico que se evidencie en la descripción de productos o servicios o en el nombre del solicitante.

En relación con los cambios no sustanciales del signo debe advertirse que son admisibles las exclusiones de elementos genéricos o descriptivos o meramente decorativos que forman parte del conjunto marcario. En este caso al no afectarse la distintividad del signo no se requiere nueva publicación.

### 3.3.23 Abandono de la solicitud

#### 3.3.23.1 Abandono de una solicitud monoclase

Si se efectuó un requerimiento y el solicitante no dio respuesta o no lo hizo de manera correcta o la misma fue extemporánea, el examinador abandonará la solicitud de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección de Signos Distintivos.

Parte motiva: se fundamenta en las normas pertinentes, en el concepto de la norma y en la aplicación al caso concreto de la misma, para lo cual se debe propender por la prueba de las afirmaciones en diccionarios, páginas Web, jurisprudencia y doctrina, y en la información del sistema de signos distintivos.

Parte resolutive: Incluye la declaración de abandono, la orden de notificación personal al solicitante y la procedencia del recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 52 de 209

Una vez elaborada la resolución, esta se entrega al Coordinador para la revisión de la misma, en la que se examinará la forma y el fondo del contenido.

Si el Coordinador encuentra el acto administrativo ajustado, lo envía al Director de Signos Distintivos para su firma.

Si no lo encontró ajustado realiza las sugerencias pertinentes al examinador, para que adecúe el acto a los estándares de calidad y a los criterios generales establecidos en este Manual y en la ley aplicable.

### 3.3.23.2 Abandono de una solicitud multiclase

Si el examinador efectúa un requerimiento a una solicitud de registro multiclase en relación sólo con algunas de las clases de productos o servicios amparados por la solicitud, y el mismo no es respondido, se declarará el abandono de la solicitud solamente respecto de la clase o clases comprendidas en el requerimiento. En la resolución de abandono se especificará qué clases son las que se entienden fueron abandonadas.

En la situación descrita, si la resolución en la que se declara el abandono de la solicitud es recurrida y el solicitante no presenta una división de la solicitud, la solicitud en relación con los productos y servicios que no fueron objeto de la decisión de abandono se suspenderá hasta que se resuelva el recurso interpuesto y se pueda determinarse cómo debe continuar el trámite de la solicitud de la marca.

## 3.4 CAPITULO IV LAS PALABRAS O FRASES EXPLICATIVAS EN LAS MARCAS Y LA DELIMITACIÓN DEL ALCANCE DEL DERECHO EN LAS CONCESIONES

### 3.4.1 Las palabras o expresiones solicitadas como explicativas forman parte de la marca

Si un solicitante indica en el petitorio que una palabra o expresión arbitraria o de fantasía que forma parte de la marca solicitada es explicativa y por ende, no hace parte de la marca, deberá requerirse para que excluya esa expresión del signo solicitado, por cuanto las expresiones explicativas arbitrarias o de fantasía sí forman parte del conjunto.

La mención de que algunas expresiones del signo son explicativas se tomará como una indicación de que dicha frase es una parte débil de la marca, en el caso de que se

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 53 de 209

trate de expresiones genéricas o descriptivas, ya que informa sobre otros elementos del signo. No obstante, dicha indicación no obliga a su aceptación por parte de la Superintendencia, si se considera que las expresiones en cuestión no son genéricas o descriptivas.

#### 3.4.2 Los términos de fantasía no pueden ser explicativos

No se podrá indicar en una solicitud que una expresión de fantasía es explicativa por cuanto no tiene un componente genérico o descriptivo que permita calificarla como tal. Si en una solicitud se indica un término de fantasía como explicativo debe requerirse indicándole lo antes señalado.

#### 3.4.3 Las expresiones genéricas o descriptivas sí pueden ser concedidas como explicativas

Las expresiones genéricas o descriptivas pueden ser explicativas por lo que es admisible que se pidan como tales. No obstante, si el solicitante no las indica de tal forma no se requiere por eso, ya que no hay apropiación de esas expresiones individualmente consideradas con independencia de lo que manifieste el solicitante.

Así, la marca “TITO COMIDA ORGÁNICA” en la que no se indica que COMIDA ORGÁNICA es explicativa, en caso de concederse, el titular no adquiere exclusividad sobre tales expresiones descriptivas. Es titular del conjunto, se pidan o no las citada palabras como explicativas.

#### 3.4.4 Las concesiones de marcas

Si el solicitante pide una marca que esté conformada por palabras descriptivas, genéricas o de uso común acompañadas por elementos gráficos, se concederá el registro si los demás elementos que forman la marca son los que dan distintividad al signo.

Así las cosas, puede ser necesario delimitar el alcance del derecho al conceder la marca PRONTITUD Y EFICACIA MIXTA para distinguir el servicio de mensajería (clase 39), en que la marca se concede por las letras estilizadas, semejando la letra “O” al globo terráqueo y las vocales “i” de eficacia a las alas de un avión.

En consecuencia, al concederse la marca anteriormente mencionada, el examinador deberá determinar expresamente el alcance del derecho, manifestando en el caso concreto que se concede el signo en su conjunto, en razón de los elementos gráficos

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 54 de 209

en conjunción con los elementos nominativos, más no los elementos aisladamente considerados.

De acuerdo con lo anterior, será necesario incluir una nota de alcance del derecho cuando el signo que se va a conceder contenga una palabra o palabras descriptivas o genéricas que ocupen lugares importantes por su ubicación y tamaño en el signo que se solicite, y no obstante existan otros elementos que le den distintividad al conjunto.

Ejemplo alcance del derecho en la parte resolutive de una concesión de registro marcario:

<b>ARTÍCULO SEGUNDO.</b> Conceder el registro de:				
La marca	:	NUTRI BABY (nominativa)		
<b>Alcance</b>	:	<b>NO SE CONCEDE DERECHO del</b>	<b>EXCLUSIVO</b>	
		<b>SOBRE LAS derecho</b>	<b>EXPRESIONES</b>	<b>“NUTRI” O</b>
		<b>“BABY” AISLADAMENTE CONSIDERADAS SINO</b>		
		<b>SOBRE</b>	<b>TODO</b>	<b>EL CONJUNTO</b>
		<b>MARCARIO</b>		
Para	:	EXTRACTOS DE CARNE, FRUTAS Y distinguir VERDURAS, HORTALIZAS Y		
		LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS SECAS Y COCIDAS; JALEAS, COMPOTAS; HUEVOS; LECHES Y PRODUCTOS LÁCTEOS. (Productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza).		

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 55 de 209

Titular	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Domicilio	:	BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
Dirección	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vigencia	:	Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución

### 3.5 CAPITULO V - EXAMEN DE FONDO DE LAS SOLICITUDES DE SIGNOS DISTINTIVOS

#### 3.5.1 Aproximación al caso para iniciar el estudio de fondo

Cuando el examinador se disponga a efectuar el estudio de fondo de una solicitud de registro deberá observar las siguientes premisas:

- La administración tiene el deber de efectuar de manera oficiosa el estudio de registrabilidad, a efectos de garantizar los derechos adquiridos de los titulares marcarios y proteger al consumidor.
- La duda se resuelve en favor de la marca registrada.
- El Registro Público de la Propiedad Industrial debe reflejar la realidad de las marcas en él contenidas y las actuaciones adelantadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En consecuencia, la información que reposa en él debe ser clara, transparente y fidedigna, y los funcionarios deben honrar estas características en todas las actuaciones que adelanten.
- El examinador debe revisar nuevamente que la información contenida en la solicitud de registro coincida con la información reflejada en el sistema, teniendo en cuenta las posibles modificaciones que haya presentado el solicitante con posterioridad a la publicación.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 56 de 209

- El examinador deberá revisar que la marca efectivamente se haya publicado en la Gaceta correctamente, esto es, siguiendo los parámetros indicados en el estudio de forma.

- En caso de que el examinador encuentre alguna inconsistencia sustancial en la publicación que se relacione con la conformación del signo mismo, por cuanto algún elemento distintivo del signo se publicó de manera diferente a como fue solicitado, o bien, si los productos o servicios distinguidos con la marca fueron publicados erróneamente, en el sentido que se incluya en la publicación productos o servicios diferentes a los que fueron solicitados, deberá proyectar la revocatoria de la publicación y ordenará una nueva.

### 3.5.2 Pasos básicos para determinar la registrabilidad de una marca

En este acápite se darán las pautas fundamentales que debe seguir metodológicamente el examinador a fin de determinar la registrabilidad de un signo.

#### 3.5.2.1 Determinar si el signo analizado está incurso en los artículos 134 y 135 de la Decisión Andina 486.

Con el fin de establecer si el signo puede constituirse como marca, conforme lo establece el artículo 134 de la Decisión 486, el examinador debe verificar que la marca cumpla el requisito de representación gráfica. Para ello, los criterios que aplicará en dicho análisis son los establecidos en el acápite “Descripción del Signo a Registrar o Depositar” de este manual.

Hecho lo anterior, se debe determinar si el signo es distintivo, es decir, que permita identificar un producto o un servicio en el mercado e indicar un origen empresarial determinado.

Para dilucidar que la marca no esté incurso en las causales absolutas de irregistrabilidad, el examinador debe valerse de las diferentes fuentes de información habilitadas para tomar la decisión respectiva, dichas fuentes son las siguientes:

- Diccionarios y enciclopedias, tanto generales como temáticas.
- Listado de términos genéricos de productos farmacéuticos que consta en la base de datos de la SIC.
- Registro del artículo 6ter del Convenio de París que obra en la OMPI.
- Listado de denominaciones de origen protegidas en Colombia, que obra en la base de datos de la SIC.
- Listados de Indicaciones Geográficas internacionales.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 57 de 209

### 3.5.2.2 Consulta de antecedentes.

El registro de la Propiedad Industrial, contenido en la consulta de antecedentes marcarios también podrá ser usado para dilucidar si el signo solicitado no tiene apropiación exclusiva.

Es posible que a priori el examinador no advierta la irregistrabilidad absoluta de la marca solicitada pero que, en desarrollo del estudio de registrabilidad relativa, la información contenida en el registro de Propiedad Industrial lo lleve a esa conclusión. Por ejemplo, consultado el registro de la Propiedad Industrial se observa que la marca solicitada consiste en un término que es común, o que no debería ser apropiado en exclusiva por su vulgarización.

### 3.5.2.3 Las Decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de ese mismo signo o de signos que lo contienen.

Sobre este particular, es fundamental que el examinador no se detenga en ver los resultados puros y simples que arroja la base de datos de la entidad, sino que estudie los razonamientos expuestos en las Resoluciones expedidas sobre el tema por la SIC, a fin de dar consistencia a la posición de la entidad o cumplimiento a la jurisprudencia.

### 3.5.2.4 La Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia y la Jurisprudencia Nacional.

El examinador deberá consultar los antecedentes jurisprudenciales proferidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Consejo de Estado y de ser el caso las sentencias que deciden acciones de infracción marcaria proferidas por los jueces civiles, tribunales y la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la SIC. Para ello, es obligación del examinador usar el buscador suministrado por la entidad.

### 3.5.2.5 Determinar si el signo analizado está incurso en el artículo 136

#### 3.5.2.5.1 Advertencia oficiosa de derechos de terceros

Las causales de irregistrabilidad que pueden ser incoadas de manera oficiosa por el examinador son normalmente las relacionadas con marcas y lemas comerciales previamente solicitados o registrados en la SIC, nombres de personas famosas, de comunidades indígenas y derechos de autor indiscutiblemente reconocidos por el examinador y el solicitante.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 58 de 209

Ahora bien, en relación con marcas notorias, es posible citarlas oficiosamente como fundamento de negación cuando, habiendo consultado el registro de la Propiedad Industrial y el listado de declaraciones de notoriedad, el examinador encuentra que por razones de tiempo, y con base en la propia declaración de notoriedad, es muy probable que dicha condición no haya desaparecido.

Otro tanto ocurre respecto de nombres comerciales, si al consultarse los antecedentes marcarios el registro arroje un caso idéntico o muy similar al estudiado, en el que se haya advertido el derecho sobre el nombre comercial, que serviría de base de negación y que, de las pruebas aportadas en dicho expediente se pueda concluir que el nombre comercial sigue siendo usado y por tanto protegido.

#### 3.5.2.5.2 Protocolo de análisis sustantivo de la registrabilidad por causales relativas

Llegado el momento de hacer el estudio oficioso de registrabilidad, en lo relacionado con causales relativas, el examinador debe proceder de la siguiente manera:

- Generar búsqueda de antecedentes ortográficos, fonéticos y/o figurativos teniendo en cuenta los criterios de identidad y semejanza (en clases idénticas y relacionadas) en Acepto.
- Una vez obtenga los resultados, resaltar aquellos signos que considera que a primera vista, podrían ser relevantes para el caso.
- Detectados dichos signos, proceder a revisar las decisiones que sobre ellos profirió la SIC y dentro de dicha revisión tener en cuenta lo siguiente:
  - Vigencia del signo. Debe recordarse que las marcas tienen en su vigencia un periodo de gracia de 6 meses, por lo tanto, la marca solicitada puede ser negada con fundamento en aquella.
  - El alcance de la protección otorgada por la entidad o la Jurisprudencia al término o términos que componen el signo, a su elemento gráfico, o al signo como un todo.
- Si existe o no una cancelación en trámite frente a alguno de los antecedentes marcarios o si ha habido cancelación parcial.
- Si ha habido cancelación, verificar si se ha ejercido derecho preferente.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 59 de 209

- Si la solicitud versa sobre una marca que ha sido solicitada dentro de los 6 meses siguientes al periodo de gracia, no podrán servir de fundamento de negación aquellos signos que hayan coexistido con la marca cuando estuvo vigente, tal y como lo establece el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su Inciso cuarto.

-Si existen trámites relacionados con recurso de apelación pendiente. En tal situación advertir de la misma para que se resuelva en orden.

NOTA: Se recuerda que el artículo 136 permite la negación de una marca con fundamento en otra previamente solicitada. No se requiere que la marca fundamento de la negación esté concedida y en firme para tomar la decisión.

### 3.5.3 Metodología para efectuar la búsqueda de antecedentes marcarios en ACSEPTO

#### 3.5.3.1 Acceso

El sistema tiene ingreso a través de un vínculo especial que lleva a una pantalla de inicio donde el examinador se identifica con su usuario y contraseña.

Al acceder a la plataforma, esta cuenta con cinco opciones, tal y como se visualizan a continuación:

	<b>INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS</b>	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 60 de 209



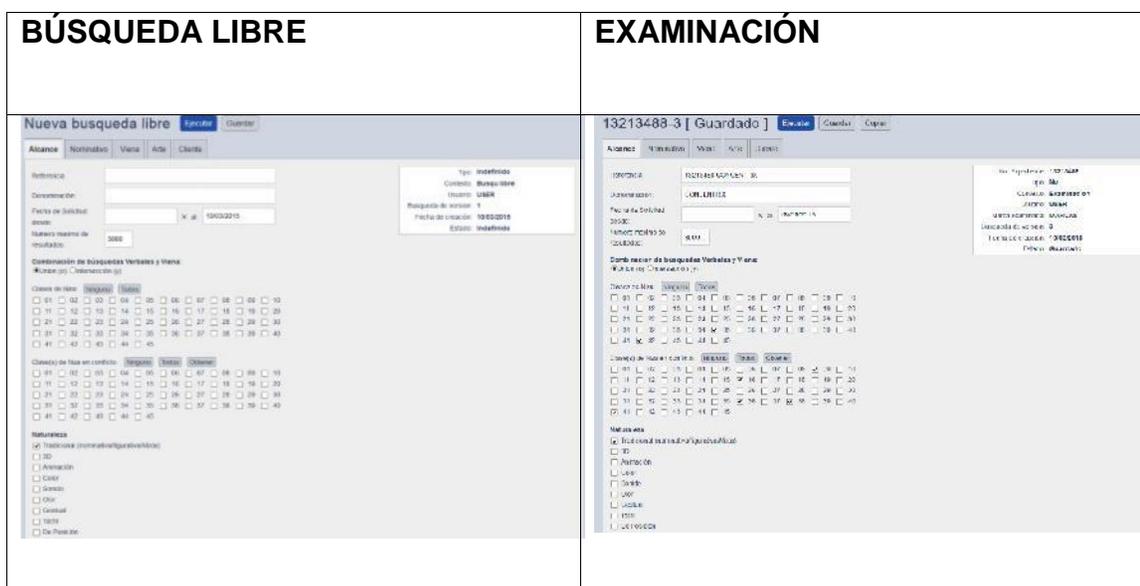
Las cinco opciones principales consisten en:

- **EXAMINACIÓN:** permite la consulta de antecedentes marcarios de un signo distintivo que se encuentre en la base de datos, ingresando el número de radicación del mismo y arrojando como resultado inicial toda la información referente al signo precargada en los criterios de búsqueda.
- **BÚSQUEDA LIBRE:** Permite la consulta de los criterios a definir por el examinador, sin necesidad de vincularlo a un único número de expediente.
- **CODIFICACIÓN DE VIENA:** Permite verificar y modificar los criterios de clasificación de Viena utilizados en los elementos figurativos o gráficos de las marcas, tanto para la complementación inicial del expediente como de la depuración en etapas posteriores.
- **ENCONTRAR LA BÚSQUEDA:** permite realizar una búsqueda no de antecedentes como tal, sino de las consultas que se hayan hecho bien sea por examinador, por marca, por día, o por otros criterios establecidos en el sistema.
- **ENCONTRAR LA MARCA:** Permite encontrar un signo distintivo con su respectiva información (solicitante, signo, clase, cobertura, tipo de marca, estado) así como la

visualización de la codificación de Viena de su arte gráfico y las búsquedas existentes ligadas a tal registro marcarlo.

### 3.5.3.2 Criterios de búsqueda

Una vez dentro de las pantallas de EXAMINACIÓN o de BÚSQUEDA LIBRE, se arroja la siguiente pantalla:



Puede observarse que la pantalla en una y otra búsqueda es la misma, solo que en la pantalla de “examinación” contiene la información precargada del expediente a examinar, mientras que en la pantalla de búsqueda libre están todos los campos disponibles para ser diligenciados por el examinador.

En esta pantalla se observan cinco pestañas distintas donde se delimitan los criterios de búsqueda y se pueden hacer las distintas preguntas que fundamentan la consulta.

Estas pestañas son:

- a) Alcance de la búsqueda

En esta pantalla se encuentra la información general de la consulta a realizar, tal como:

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 62 de 209

- Referencia: Nombre que recibirá la búsqueda para futuras consultas. En este espacio irá el número del expediente que se está examinando y la parte denominativa del mismo.
- Denominación: Corresponde al elemento nominativo del signo a consultar.
- Fecha de solicitud (desde – al): rango de fechas en los que se realizará la búsqueda. El espacio “desde” suele estar vacío y el espacio “al” varía entre la fecha de la búsqueda (búsqueda libre) y la fecha de la solicitud del signo que se está consultando (examinación).
- Número máximo de resultados: El sistema por defecto arroja un número máximo de resultados. Este campo corresponde al sistema y no debe ser modificado por el examinador.
- Combinación de búsquedas verbales y Viena: Criterio adicional que restringe la búsqueda para que muestre resultados tanto de la pregunta [nominativo] como de la pregunta [Viena] a través de la opción Unión; o que los resultados a mostrar cumplan con ambos criterios (aparezcan como resultado en la búsqueda de elementos nominativos y a su vez también aparezcan en la búsqueda hecha con la codificación de Viena), para ello, se selecciona la opción (intersección).
- Clases de Niza: Delimita las clases del nomenclador internacional de Niza en los que se pretende hacer la búsqueda. Puede marcarse una, varias o todas las clases. Toda examinación o búsqueda libre requiere obligatoriamente de por lo menos una clase de Niza para poder proseguir.
- Clases de Niza en conflicto: Delimita las clases del nomenclador internacional de Niza que tengan relación con las clases alimentadas en el espacio anterior según configuración previa del sistema y con fundamento en los criterios de la Delegatura. Este campo puede ser adicionado por el examinador.
- Naturaleza: Define el tipo de antecedentes que se consultarán, sea marca tradicional (nominativa, mixta) o de las no tradicionales (sonora, tridimensional, etc).
- Estados: Permite escoger el estado de los resultados que se arrojen, siendo posible filtrar por marcas vigentes, concedidas, canceladas, negadas, en trámite, entre otros. Es necesario que para las examinaciones se incluyan todos los estados, así el sistema reporte que se trata de marcas negadas o canceladas.

#### b) Denominación

En este apartado, el sistema incluirá un criterio nominativo predeterminado de búsqueda, no obstante, el examinador deberá formularle al sistema otros criterios de búsqueda que el sistema denomina “pregunta”. Únicamente puede consultarse una palabra por criterio de búsqueda, aunque el sistema está diseñado para que se incluyan todos los criterios de búsqueda deseados. De manera que si quisiera buscarse el término “CASA TORO” hay que determinar dos criterios de búsqueda:

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 63 de 209

“CASA” y “TORO” por aparte.

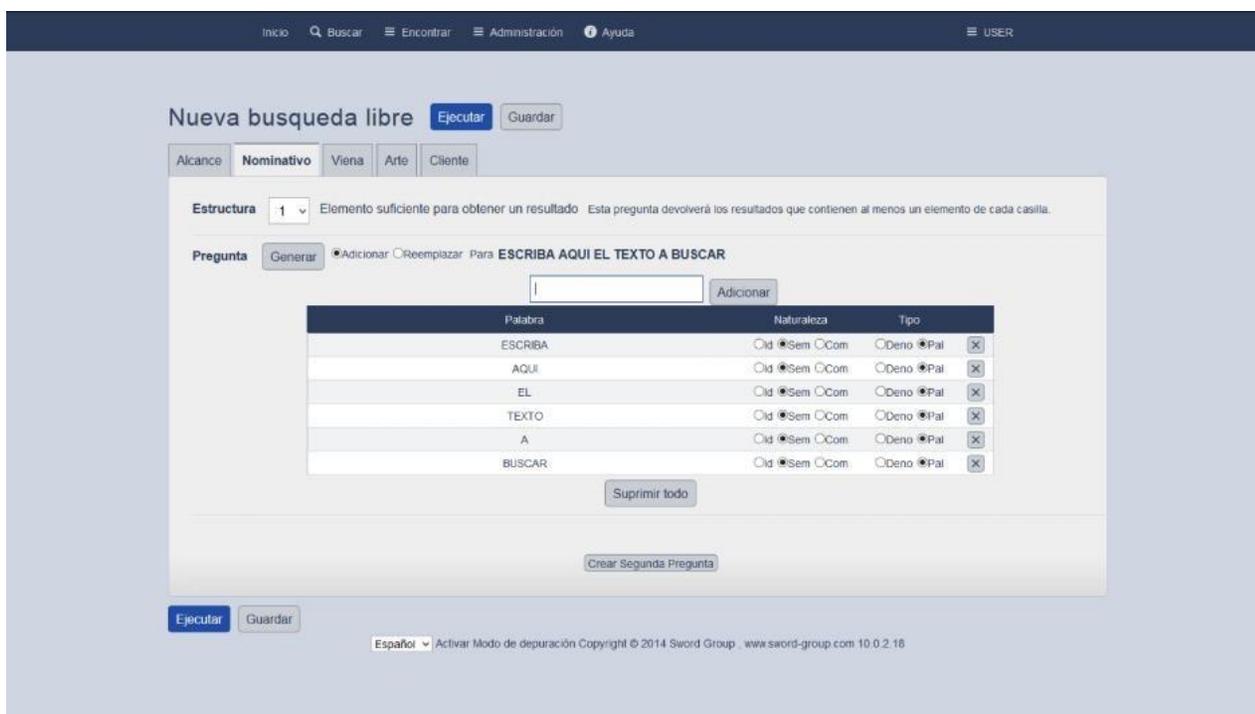
Así mismo, pueden hacerse uso de “comodines” – caracteres especiales que permiten reemplazar alguna letra para ampliar el espectro de búsqueda.

Los “comodines” aplicables a la búsqueda nominativa en ACSEPTO son:

COMODIN	QUE HACE	COMO SE USA	EJEMPLOS	
*	Reemplaza cualquier cantidad caracteres	por de	*UPER	FRUPER, MINISUPER, PINTUSUPER, TRUPER
?	Reemplaza solo carácter	un	?UPER	HUPER, NUPER, KUPER,

			LUPER	
!	Reemplaza o suprime carácter un	o un	¡UPER	<b><u>UPER</u></b> , HUPER, NUPER, KUPER, LUPER

#	Reemplaza por un dígito (0-9)	#UPER	1UPER, 2UPER, 3UPER, 4UPER, 5UPER
---	-------------------------------	-------	---



The screenshot shows a web interface for a search system. At the top, there is a navigation bar with links for 'Inicio', 'Buscar', 'Encontrar', 'Administración', and 'Ayuda'. Below this, the main heading is 'Nueva búsqueda libre' with buttons for 'Ejecutar' and 'Guardar'. There are tabs for 'Alcance', 'Nominativo', 'Viena', 'Arte', and 'Cliente'. The 'Estructura' is set to '1', with a note: 'Elemento suficiente para obtener un resultado. Esta pregunta devolverá los resultados que contienen al menos un elemento de cada casilla.' The 'Pregunta' section has a 'Generar' button and radio buttons for 'Adicionar' (selected) and 'Reemplazar'. Below this is a text input field with an 'Adicionar' button. A table lists search terms with their properties:

Palabra	Naturaleza	Tipo
ESCRIBA	<input type="radio"/> Id <input checked="" type="radio"/> Sem <input type="radio"/> Com	<input type="radio"/> Deno <input checked="" type="radio"/> Pal
AQUI	<input type="radio"/> Id <input checked="" type="radio"/> Sem <input type="radio"/> Com	<input type="radio"/> Deno <input checked="" type="radio"/> Pal
EL	<input type="radio"/> Id <input checked="" type="radio"/> Sem <input type="radio"/> Com	<input type="radio"/> Deno <input checked="" type="radio"/> Pal
TEXTO	<input type="radio"/> Id <input checked="" type="radio"/> Sem <input type="radio"/> Com	<input type="radio"/> Deno <input checked="" type="radio"/> Pal
A	<input type="radio"/> Id <input checked="" type="radio"/> Sem <input type="radio"/> Com	<input type="radio"/> Deno <input checked="" type="radio"/> Pal
BUSCAR	<input type="radio"/> Id <input checked="" type="radio"/> Sem <input type="radio"/> Com	<input type="radio"/> Deno <input checked="" type="radio"/> Pal

Below the table are buttons for 'Suprimir todo' and 'Crear Segunda Pregunta'. At the bottom, there are 'Ejecutar' and 'Guardar' buttons, and a footer with 'Español', 'Activar Modo de depuración', 'Copyright © 2014 Sword Group', and 'www.sword-group.com 10.0.2.18'.

El sistema solamente buscará el texto que se encuentre debajo de la barra azul oscura.

Las casillas que se encuentran al lado derecho del texto escogido permiten delimitar el tipo de búsqueda a realizar:

- Id: idéntica, misma denominación
- Sem: Semejanza, palabras que sean parecidas

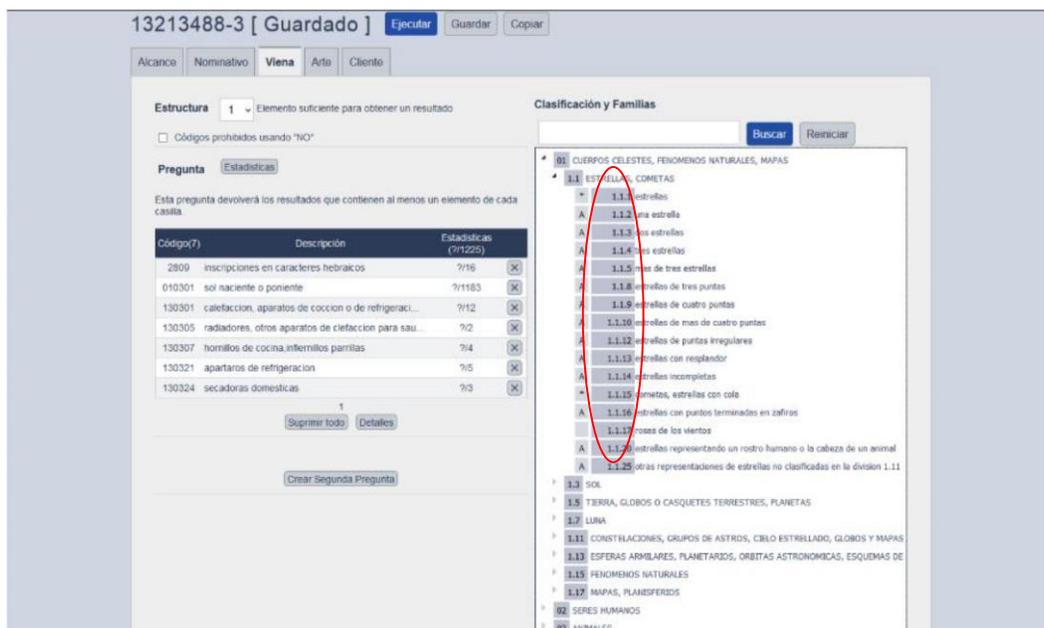
- Com: Comodín

Así mismo, hay dos tipos de búsqueda:

- Deno: Busca la denominación tal y como está indicada. "Toro" arroja como resultado "Toro".
- Pal: Busca el término independientemente de donde se encuentre dentro del conjunto marcarío. "Toro" encuentra "Toro", "toro rojo" y "el toro que ríe".

### c) Viena

En esta pestaña se incluye la Clasificación Internacional de Viena relacionada con la categorización de elementos gráficos, donde puede observarse cada una de las clases y subclases contenidas en la parte derecha de la pantalla. Solamente se busca lo que aparezca debajo del rectángulo azul del costado izquierdo de la pantalla:



Para incluirse uno de los criterios de búsqueda existen tres formas:

- La búsqueda dentro de la clasificación en el listado, abriendo las clases al hacer clic en la flecha a la izquierda de la palabra. Una vez elegida la subclase/subdivisión, es necesario hacer clic en el texto para incluirlo como criterio de búsqueda. Al hacer clic en la clase inicial sin las respectivas subdivisiones, las incluye automáticamente. Es necesario partir de lo específico y llegar a lo general.

	<b>INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS</b>	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 66 de 209

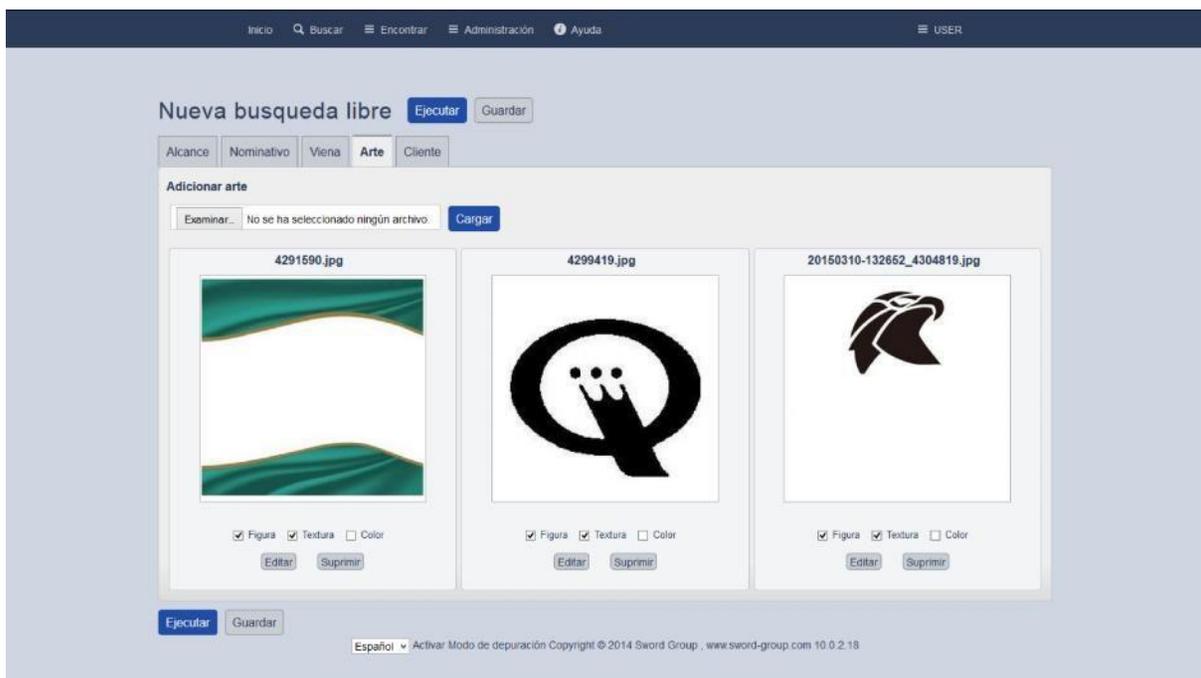
- La búsqueda de términos dentro de la casilla de búsqueda (parte superior derecha) donde con digitar el término el mismo sistema encuentra la palabra dentro de las clases y subclases relacionadas, para que sean ingresadas como criterio de búsqueda al hacerles clic sobre el texto del resultado.

- La búsqueda de los códigos de la respectiva subclase de Viena (seis dígitos a la derecha de las clases desplegadas resaltadas en rojo en la imagen), arrojando únicamente la clase buscada y siendo necesario seleccionarla para que quede seleccionada como criterio de búsqueda.

#### d) Arte

En esta pestaña se ingresa la imagen que se desea comparar, para que el sistema se encargue de buscar en la base de datos otros signos que considere cuentan con una estructura semejante. Este ítem es netamente informático y la búsqueda se hace con fundamento en criterios previamente establecidos en el software.

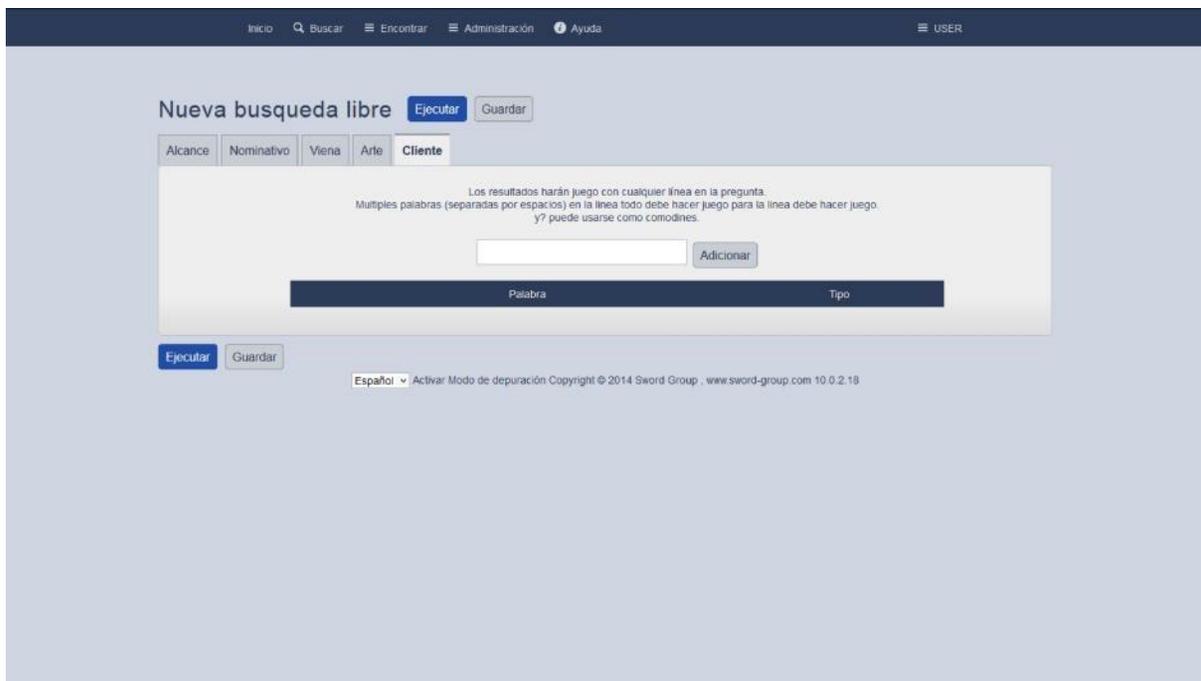
La herramienta permite la inclusión de hasta seis imágenes y la posibilidad de editarlas (resaltar o borrar elementos de la imagen), así como la búsqueda por la disposición de colores.



#### e) Usuario

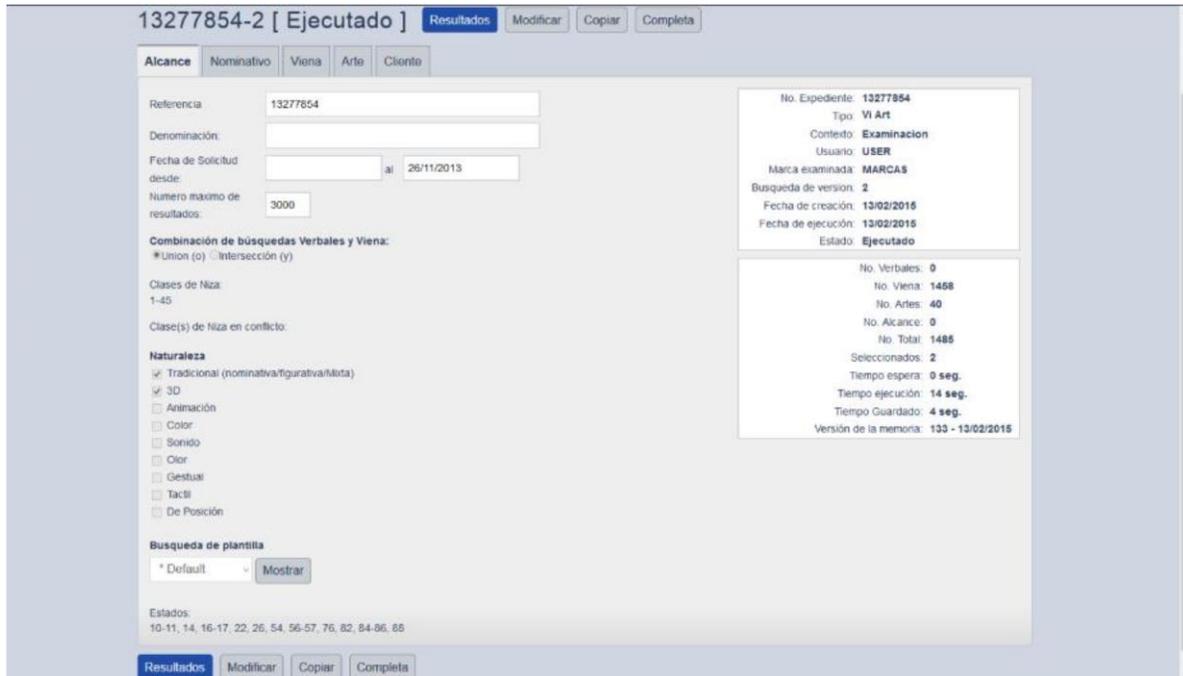
	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 67 de 209

La última pestaña permite la búsqueda no de antecedente o signo, sino del titular o solicitante, independientemente de las solicitudes que tenga a su cargo. Se utilizan los mismos criterios de la búsqueda nominativa.



### 3.5.3.3 Resultados

Una vez incluidas todas las categorías necesarias para realizar la búsqueda, es necesario presionar el botón “CONSULTAR” resaltado en color azul oscuro, ubicado en la parte superior o inferior de la pantalla. El sistema genera la siguiente pantalla:



13277854-2 [ Ejecutado ] Resultados Modificar Copiar Completa

Alcance Nominativo Viena Arte Clonaje

Referencia: 13277854

Denominación: [ ]

Fecha de Solicitud desde: [ ] al: 26/11/2013

Número máximo de resultados: 3000

Combinación de búsquedas Verbales y Viena:  
\*Union (o) Intersección (y)

Clases de Niza: 1-45

Clase(s) de Niza en conflicto:

Naturaleza  
 Tradicional (nominativa/figurativa/línea)  
 3D  
 Animación  
 Color  
 Sonido  
 Olor  
 Gestual  
 Táctil  
 De Posición

Busqueda de plantilla  
\* Default - Mostrar

Estados:  
10-11, 14, 16-17, 22, 26, 54, 56-57, 76, 82, 84-86, 88

No. Expediente: 13277854  
Tipo: VI Art  
Contexto: Examinación  
Usuario: USER  
Marca examinada: MARCAS  
Búsqueda de versión: 2  
Fecha de creación: 13/02/2015  
Fecha de ejecución: 13/02/2015  
Estado: Ejecutado

No. Verbales: 0  
No. Viena: 1468  
No. Artes: 40  
No. Alcance: 0  
No. Total: 1488  
Seleccionados: 2  
Tiempo espera: 0 seg.  
Tiempo ejecución: 14 seg.  
Tiempo Guardado: 4 seg.  
Versión de la memoria: 133 - 13/02/2015

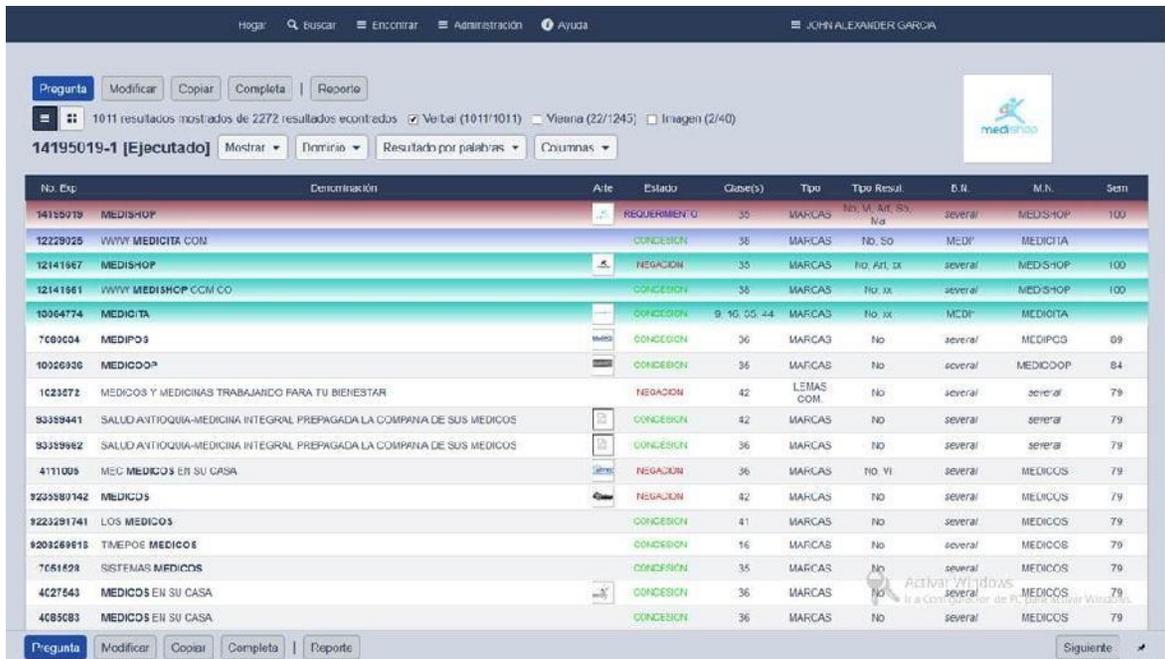
Resultados Modificar Copiar Completa

En la parte derecha de la pantalla se encuentran las estadísticas de la búsqueda, indicando la cifra de resultados nominativos, por clasificación de Viena o por arte gráfico, así como el tiempo que se demoró en realizar la búsqueda.

Esta pantalla es informativa y permite verificar los criterios de búsqueda. De ser necesario hacer alguna modificación, se requiere presionar el botón “MODIFICAR” en la parte superior y lo arroja a la ventana anterior, con posibilidad de hacer variaciones. Esta opción borra los resultados obtenidos, esto es, genera una nueva búsqueda.

Para poder realizar otra búsqueda sin perder los resultados, es necesario hacer clic en el botón COPIAR.

Al hacer clic en el botón RESULTADOS: arroja la pantalla de resultados como tal:



No. Exp.	Denominación	Arte	Estado	Clase(s)	Tipo	Tipo Result.	D.N.	M.N.	Sem.
14125979	MEDISHOP		REQUERIMIENTO	35	MARCAS	No. V. Art. 55, No.	several	MEDISHOP	100
12229025	WWW MEDICITA COM		CONCESION	38	MARCAS	No. 50	MCDI	MEDICITA	
12141967	MEDISHOP		NEGACION	35	MARCAS	No. Art. IX	several	MEDISHOP	100
12141961	WWW MEDISHOP.COM CO		CONCESION	35	MARCAS	No. XX	several	MEDISHOP	100
10364774	MEDICITA		CONCESION	9, 10, 35, 44	MARCAS	No. XX	MCDI	MEDICITA	
7080204	MEDIPOS		CONCESION	36	MARCAS	No.	several	MEDIPOS	89
10320330	MEDICOOP		CONCESION	36	MARCAS	No.	several	MEDICOOP	84
1023272	MEDICOS Y MEDICINAS TRABAJANDO PARA TU BIENESTAR		NEGACION	42	LEMAS COM.	No.	several	several	79
93329441	SALUD ANTIOQUIA-MEDICINA INTEGRAL PREPAGADA LA COMPANIA DE SUS MEDICOS		CONCESION	42	MARCAS	No.	several	several	79
93329962	SALUD ANTIOQUIA-MEDICINA INTEGRAL PREPAGADA LA COMPANIA DE SUS MEDICOS		CONCESION	36	MARCAS	No.	several	several	79
4111005	MEDICICOS EN SU CASA		NEGACION	36	MARCAS	No. VI	several	MEDICICOS	79
323389142	MEDICOS		NEGACION	42	MARKAS	No.	several	MEDICOS	79
3233291741	LOS MEDICOS		CONCESION	41	MARCAS	No.	several	MEDICOS	79
3203269615	TIEMPO MEDICO		CONCESION	16	MARCAS	No.	several	MEDICOS	79
7051628	SISTEMAS MEDICOS		CONCESION	35	MARCAS	No.	several	MEDICOS	79
4027543	MEDICOS EN SU CASA		CONCESION	36	MARCAS	No.	several	MEDICOS	79
4085083	MEDICOS EN SU CASA		CONCESION	36	MARCAS	No.	several	MEDICOS	79

El resaltado rojo corresponde al signo sobre el cual se está haciendo la examinación.

El resaltado azul corresponde a una solicitud a nombre del mismo solicitante del signo a examinar (otro antecedente de propiedad del mismo titular del resaltado en rojo).

Los resaltados en aguamarina corresponden a un signo con varios titulares siendo uno de ellos el mismo que el de la solicitud del signo examinado.

La parrilla de resultados arroja información relacionada con el número de radicación, la designación del signo, el titular, el arte gráfico (si lo tiene), el estado de la marca con colores: vigente (verde), en trámite (azul) y negado (rojo), las clases del nomenclador internacional de Niza, la fecha de vigencia, el tipo de signo (marca, lema comercial, nombre comercial, entre otros) el criterio de búsqueda utilizado para cada resultado y el resultado que encontró el sistema. La última columna corresponde a un porcentaje de similitud arrojado por el sistema que no es vinculante para el examinador, solamente obedece a una estadística informática.

Al posicionar el puntero encima del número de expediente, se visualizan 4 opciones

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 70 de 209

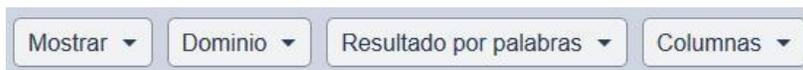


- Biblio: Al hacer clic, abre una nueva página con la información del expediente en la base de datos.
- Codif: Redirecciona a la página de “Codificación de Viena”.
- Result: Arroja información estadística del sistema, respecto de los criterios utilizados para la búsqueda, y los algoritmos utilizados para encontrar tal resultado.
- Ocultar: permite ocultar el resultado, para que el mismo no sea visualizado dentro de la parrilla.

Si se posiciona el puntero encima de la denominación del signo, se desplegará información del solicitante y su agente (representante legal o apoderado).

Si se posiciona encima de la clase del nomenclador de Niza, desplegará como texto emergente la cobertura del signo.

Adicionalmente, en la parte superior se encuentran los siguientes botones, que permiten organizar los resultados obtenidos de la siguiente manera:



Mostrar: maneja las opciones de visualización de la parrilla

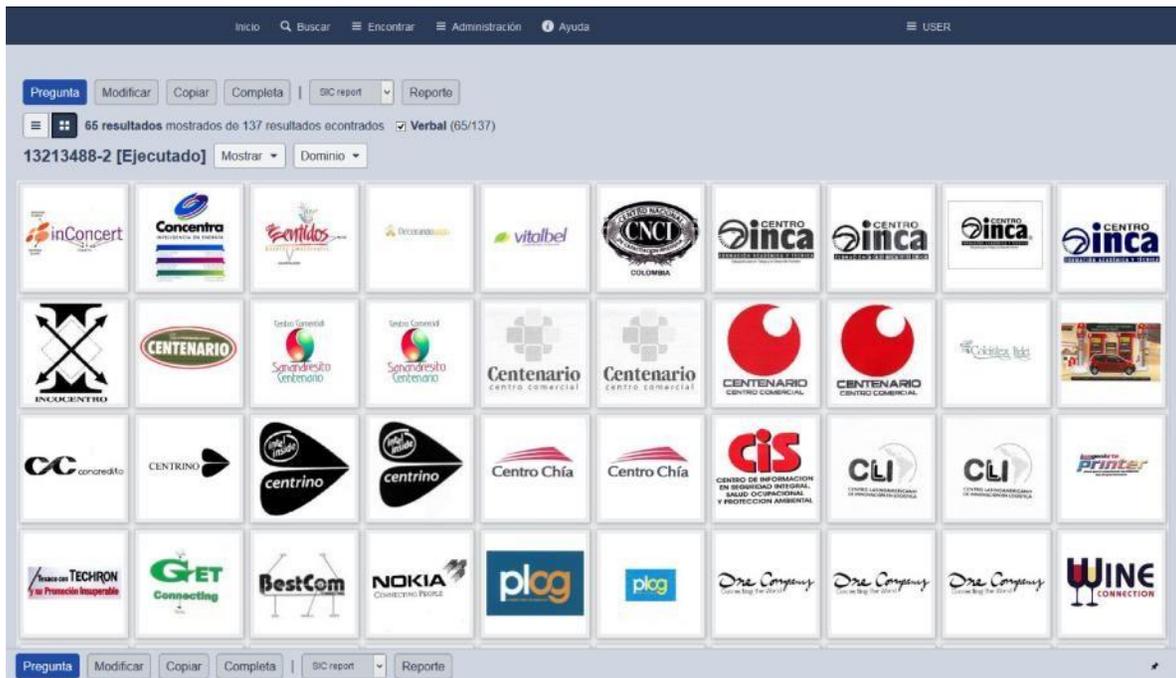
Dominio: permite limitar los dominios de los resultados (marcas, lemas, nombres comerciales, etc.)

- Resultado por palabras: permite previsualizar los resultados encontrados, para escoger y filtrar los relevantes.

Columnas: permite quitar o poner columnas para que sean mostradas en la parrilla de resultados.

Cuando se hace una búsqueda de un signo mixto, o se utilizan los criterios de “Viena” o “Arte”, el sistema permite visualizar dichos resultados en mosaico  (parte izquierda de la pantalla, debajo del botón azul “pregunta”. Los resultados son visualizados de la siguiente forma.

	<b>INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS</b>	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 71 de 209



Al posicionar el cursor encima de cualquier resultado, arrojará un menú emergente con 5 opciones, incluyendo respecto de las mencionadas la opción de “zoom”, para ver el arte gráfico del signo de una manera más clara.

Cualquier resultado puede ser resaltado – en verde – al hacer clic sobre el mismo, esto facilita su visualización y en el evento de ser necesario, pueden ser exportados a un archivo de Word a través de la opción “REPORTE” en la parte superior de la pantalla.

Una vez finalizada la búsqueda – y generado el reporte si resulta necesario – el examinador podrá culminar la consulta presionando el botón “COMPLETA”, guardando la búsqueda, la cual podrá ser consultada por terceros pero no modificada.

### 3.5.4 Oposiciones

La oposición es el mecanismo de intervención de los terceros dentro del proceso de registro de una marca.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 72 de 209

Ahora bien, el examinador debe tener presente dos circunstancias obligatorias en su estudio de irregistrabilidad:

Los fundamentos de la oposición y su respuesta no son los únicos asuntos a estudiar en el caso. El examinador debe adelantar un estudio de registrabilidad oficioso.

Es posible citar varias causas justificativas de negación de una marca. Incluso es preferible traer a colación todas las argumentaciones que se consideren pertinentes a fin de que puedan ser controvertidas por las partes del procedimiento.

NOTA: Es posible encontrar situaciones en las cuales la marca sea parecida a dos previamente registradas, aun cuando las dos previamente registradas no sean parecidas entre sí, o concluir que, si bien se decidió previamente que una marca por ser semejante a otra era irregistrable, la nueva no es confundible con ninguna de las anteriores.

La primera situación se puede explicar de mejor manera con un ejemplo: un solicitante presenta la marca AX y la Superintendencia registró las marcas X y A en favor de dos titulares diferentes.

La segunda situación se puede explicar en el caso en el que previamente se hubiere negado la marca XY por su semejanza con la marca X, pero la marca AY sea concedida.

### 3.5.5 Criterios de interpretación de las causales de irregistrabilidad de una marca

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla unas prohibiciones absolutas y relativas de irregistrabilidad, a través de las cuales se pretende proteger un interés general y uno particular.

En efecto, las prohibiciones absolutas están justificadas en el mandato de no conceder derechos sobre expresiones o signos que no cumplan los requisitos para ser marca, ya que tales signos deben ser de libre uso por los distintos actores del mercado.

Por ejemplo, las expresiones genéricas como PAN para identificar productos de panadería, o descriptivas del producto o servicio como SUAVE para identificar telas, no pueden ser registradas por cuanto deben estar disponibles para su libre uso por todos los empresarios del sector correspondiente.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 73 de 209

Igualmente, dentro de las causales absolutas de irregistrabilidad están incluidos los signos que puedan vulnerar el interés general, especialmente el derecho a la información veraz (marcas engañosas), o causales de orden público o contrarias a la moral y cuando puedan vulnerar derechos estatales o colectivos como los símbolos o escudos y banderas y las Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas respectivamente.

Por su parte, las causales consagradas en el artículo 136 protegen, en primer lugar, un interés privado, aun cuando su fin también sea la protección del consumidor, ya que, como lo señala la norma, son irregistrables los signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, dentro de los cuales se encuentran los derechos preferentes sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, derechos de autor y de propiedad industrial, nombres de personas jurídicas o naturales o de comunidades indígenas que puedan resultar afectados por el registro.

Una de las principales diferencias entre las causales absolutas y las relativas es que las primeras, también llamadas causales intrínsecas, implican un estudio del signo sin que exista una comparación con ninguna otra marca, a diferencia de las relativas en donde dichas causales están diseñadas en procura de la defensa de derechos previamente adquiridos por terceros, salvo en los casos de denominaciones de origen.

En segundo lugar, las causales relativas protegen también de cierto modo un interés público, como es el velar porque los consumidores tengan libre escogencia en el mercado de los productos y servicios, sin ser inducidos a error o confusión.

### 3.5.6 Causales absolutas de irregistrabilidad contenidas en los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla en sus artículos 135 y 136 dos conjuntos de disposiciones tendientes a prohibir el registro como marca de aquellos signos que se encuadren en los supuestos de hecho allí previstos.

Tradicionalmente, se le conoce al primer grupo de prohibiciones contenidas en el artículo 135 como causales absolutas de irregistrabilidad de los signos dado que, o no pueden ser marca o el legislador considera que no pueden ser apropiados en exclusiva- Por su parte, el grupo contenido en el artículo 136 se les conoce como causales relativas, en la medida en que pudiendo el signo constituir marca, su apropiación afectaría derechos adquiridos por terceros.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 74 de 209

Así, el catálogo de prohibiciones incluidas en el artículo 135 también encuentra subdivisiones que corresponden a la intención del legislador en torno al interés jurídico a proteger frente a la apropiación o registro de un signo como marca.

En efecto, existe un primer supuesto de hecho de prohibición absoluta (literal a) artículo 135) que se deriva del hecho de que el signo solicitado a registro no pueda constituir marca conforme a los elementos esenciales de la definición que de ella tiene el artículo 134.

Existe un segundo grupo de supuestos que son la concreción del mandato establecido en el artículo 6 quinquies del Convenio de Paris, en el sentido de prohibir el registro de signos que no cumplan con el requisito de distintividad, el cual se puede ver expresado en descriptividad, genericidad y usual utilización. La prohibición de apropiación exclusiva de aquellos signos radica en que no logran que el consumidor identifique el origen empresarial de los productos o servicios por su falta de capacidad distintiva, o por su carácter genérico, descriptivo o usual y, además, por la necesidad de que ellos permanezcan disponibles para la libre utilización de los empresarios, quienes deben usarlos corrientemente para referirse a sus productos o servicios. Así las cosas, se tiene un grupo de supuestos de hecho que hacen que un signo sea absolutamente irregistrable en principio, específicamente cuando este no pueda constituirse en marca ya que no lograría que el consumidor le pudiera atribuir al producto o servicio un origen empresarial y/o resultaría de necesaria utilización por los empresarios del respectivo sector para referirse o presentar sus productos o servicios. Estas prohibiciones o causales son las contempladas en los literales b), c), e), f) y g).

Un tercer grupo de supuestos de hecho que impiden el registro como marca, se fundamenta en la prohibición de engañar a los consumidores, de suerte que el registro marcario no podría legitimar dicha conducta. De esta forma, encontramos la prohibición de registrar como marca los signos que puedan inducir a error a los consumidores respecto de cualquiera de sus cualidades, características o información que de ellos se desprenda, o que reproduzcan o se confundan con indicaciones geográficas nacionales o extranjeras. Estas prohibiciones se encuentran contempladas en los literales i), j), k), l) y n).

Un cuarto grupo, conformado por los literales d) y o), tienen como objeto impedir que se perpetúen otros derechos de propiedad industrial que están llamados a expirar y cuya potencial protección indefinida en el tiempo (dado el sistema de renovación de registro) por la vía del registro marcario obstaculice el acceso a la tecnología o a variedades vegetales.

Finalmente, se encuentra el grupo conformado por los literales m) y p) en los que el legislador siguiendo también el Convenio de Paris protegió los símbolos patrios y

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 75 de 209

oficiales, de manera preventiva, prohibiendo que sean apropiados como marca (literal m), así como que tampoco podrán ser la representación de un legítimo derecho otorgado por el mismo Estado aquellos que sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público.

Sin embargo, aunque dentro de todas estas llamadas causales absolutas existen excepciones y, en consecuencia, hay signos que en principio se encuentran impedidos de ser registrados por carecer de aptitud distintiva pero que pueden llegar a adquirirla por su uso intenso y llegar a ser registrados, y otros signos que aunque pudieran estar en igual situación, no han sido incluidos por el legislador en dicha excepción.

#### 3.5.6.1 Artículo 135 Literal a): Imposibilidad de ser marca.

El literal a) del artículo 135 se relaciona con la imposibilidad de que el signo solicitado pueda constituir marca, en los casos en los que el signo no sea representable gráficamente o carezca de distintividad. En relación con los signos que no son representables gráficamente ello debe advertirse en la fase de forma, no obstante, la norma previendo que por error pudo haberse presentado una publicación inadecuada, consagra la posibilidad de denegar el registro por esta causa, cuando se advierta que la publicación no puede ser subsanable.

En relación con el requisito de representación gráfica, remítase a lo establecido en el acápite “Descripción del Signo a Registrar o Depositar” de este manual.

Ahora bien, el artículo 134 establece que el signo debe ser apto para distinguir los productos o servicios en el mercado, es decir ser distintivo. La distintividad a la que se refiere la norma citada se relaciona con una capacidad distintiva abstracta a la que se refiere el artículo en cuestión, entendiéndose que debe negarse la capacidad distintiva abstracta de los signos que no son aptos para diferenciar ninguna clase de productos o servicios.<sup>14</sup>

Sobre este punto se ha pronunciado el Tratadista Jorge Otamendi en los siguientes términos:

“un signo no goza de poder identificatorio cuando el consumidor al percibir una palabra sin poder distintivo no podrá saber a qué producto se refiere o cuál origen tiene el bien que proyecta adquirir. (Jorge Otamendi. "Derecho de Marcas", Abeledo Perrot, pág. 29)

<sup>14</sup> En este sentido Carlos Fernández Novoa, Tratado Sobre Derecho de marcas, 2ª Edición Marcial Pons, Madrid 2004.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 76 de 209

Ejemplo, el término OFERTA no puede ser marca para distinguir ningún producto o servicio por cuanto todos los productos o servicios que se están en el mercado se encuentran en oferta.

### 3.5.6.2 *Literal b): Falta de distintividad*

#### 3.5.6.2.1 Fundamentos de la existencia de la causal

Las marcas deben poseer la capacidad de diferenciarse de los productos o servicios para los que son usadas. Esa es la llamada distintividad intrínseca, y es la que se estudia para propósitos de esta causal.

La función diferenciadora, consistente en la capacidad de la marca de diferenciar unos productos o servicios de un empresario de los productos o servicios de otro(s) empresario(s) se denomina distintividad extrínseca y sólo se analiza en el estudio de las causales relativas establecidas el artículo 136.

En consecuencia, no es de recibo la oposición a una marca fundamentada en esta causal, cuando la verdadera razón de la oposición es un signo previamente existente.

Debe tenerse en cuenta que el examen del carácter distintivo de un signo que pretende obtener la protección del derecho de marca tiene dos momentos, en el primero debe verificarse si el signo tiene capacidad distintiva en un plano abstracto, es decir con independencia de los productos o servicios que busca distinguir, y en un segundo momento, se debe comprobar si el signo que posee capacidad distintiva abstracta puede diferenciar los productos o servicios para los cuales se solicitó.<sup>15</sup>

#### 3.5.6.2.2 Presupuestos de aplicación de la causal

En este acápite se analizarán los casos más frecuentes de aplicación de esta causal.

##### 3.5.6.2.2.1 *Los signos cuya simplicidad los hace carentes de distintividad*

---

<sup>15</sup> (Carlos Fernández-Novoa, siguiendo a tratadistas alemanes, en su Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pág. 162)

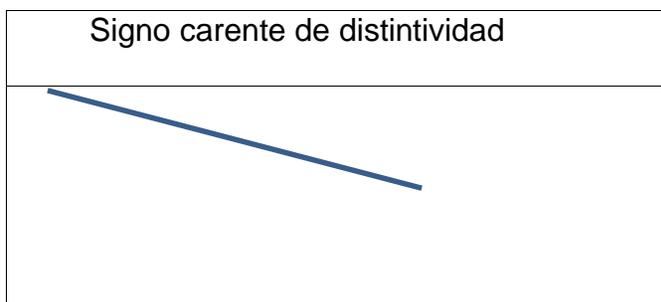
	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 77 de 209

Un signo simple lo constituye una expresión de uso general que no permite su asociación con un origen empresarial determinado, ni siquiera se predicaría alguna posibilidad de asociarlo a un producto o servicio en particular.

Se debe tener presente este concepto para diferenciar cuándo aplicar esta causal o las específicas de descriptividad, uso común, genericidad, etc., pues si bien éstas son expresiones de la carencia de distintividad, la descriptividad, por ejemplo, se predica del signo frente al producto o servicio específico, en tanto que la causal que ahora se estudia se aplica a la carencia de distintividad predicable en cualquier tipo de productos o servicios. Un claro ejemplo lo vemos en el término OFERTA.

Ahora bien, cuando la condición del producto sea una cualidad específica que sólo es esencial a dicho producto y no necesariamente a todos, se estará en presencia de un signo descriptivo y no de uno carente de distintividad.

Igualmente, en el caso de las marcas figurativas, una línea o un simple trazo sin ninguna elaboración especial, tampoco podrá ser susceptible de protección.



#### 3.5.6.2.2.2 *Los signos cuya extensión o complejidad no permiten identificar un origen empresarial.*

En ocasiones se presentan solicitudes de registro conformadas por muchas palabras, donde no prevalece ninguna de ellas impidiendo que los consumidores puedan recordar la marca y mucho menos asociarla con un empresario determinado e identificar un producto o servicio en el mercado, caso en el cual se podrá negar el registro por falta de distintividad. Por ejemplo, una solicitud consistente en la frase PROYECTAMOS ALEGRIA

PARA EL FUTURO DE TODOS LOS COLOMBIANOS QUE HABITAN EN LAS COSTAS DEL MUNDO ENTERO, carece de distintividad, por cuanto es difícil que el consumidor retenga la expresión en su mente y, por ende, no la asociará con un origen empresarial determinado o con un producto o servicio.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 78 de 209

Otro ejemplo de una marca carente de distintividad debido a su complejidad es la combinación arbitraria de letras y números de tal extensión que no permitan la identificación de un producto en el mercado, por ejemplo: 44DJGKSFJGM3BKLSFJS.

En el caso de las marcas figurativas o mixtas el examinador deberá establecer si la combinación de trazos y/o expresiones resulta distintiva, para lo cual deberá tener en cuenta la configuración de dichos elementos.

Por ejemplo, una solicitud consistente en una línea para identificar productos de audio no será distintiva, pero si presenta una línea, bien sea con colores, y formas adicionales podrá ser registrable.



#### 3.5.6.2.2.3 *Los signos que consisten en expresiones de utilización promocional o comercial*

Se pueden presentar solicitudes consistentes en expresiones de utilización publicitaria o comercial en el sector pertinente, que no serían asociadas con una marca, sino precisamente, con la promoción de los bienes de que se trate.

La Delegatura, en el expediente 12-204765, resolución N° 60464 de 18 de octubre de 2013, marca ALMACENES LA GANGA, para identificar servicios de la clase 36 Internacional sostuvo:

“Este despacho considera que el signo solicitado a registro ALMACENES LA GANGA, carece de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo, no identificaría un servicio específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 79 de 209

De esta manera, en el presente caso, la denominación ALMACENES LA GANGA, presenta un contenido semántico relacionado con el valor pecuniario que se espera obtener como remuneración en el ejercicio del comercio, siendo una denominación comúnmente utilizada por los empresarios en el mercado, para hacer más atractiva la comercialización de sus productos y/o servicios.

Consecuencia de lo anterior, dicha expresión no puede ser objeto de apropiación de manera exclusiva por parte de un solicitante de registro, pues implicaría el otorgamiento de una ventaja competitiva injustificada que excluiría a los demás competidores del uso de un término que debe estar libre en el comercio.”

#### 3.5.6.2.3 Distintividad de los lemas comerciales

Si bien como establece la propia norma supranacional andina, al lema comercial se le aplican las disposiciones relativas a marcas, debe tenerse presente que éstos, por su propia naturaleza, están llamados a contener y hasta consistir en expresiones laudatorias o comunes para exaltar las bondades de la marca. Por ello, cuando la norma dice que se les debe aplicar las disposiciones de marcas en cuanto sea pertinente, debe interpretarse que deben tener un mínimo de distintividad, mas no debe exigírsele el mismo nivel de distintividad exigida para las marcas.

Lo anterior se debe a que buena parte de la fuerza distintiva del lema provendrá de la marca a la que él se asocia.

#### 3.5.6.2.4 Autonomía en la aplicación de la causal de falta de distintividad

Sobre el particular, tanto la jurisprudencia Andina como la nacional coinciden en que la falta de distintividad como causal de irregistrabilidad es autónoma de las causales de irregistrabilidad relacionadas con la descriptividad o la genericidad y, por lo tanto, aunque la descriptividad, genericidad o uso común de un signo derive en ausencia de distintividad del mismo, ello no significa que el registro de la marca pretendida deba ser negado con base en los dos supuestos contenidos en los respectivos literales y en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, toda vez que pueden existir signos carentes de distintividad que no son ni genéricos ni descriptivos o usuales.

Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 31-IP-2010 expresó que:

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 80 de 209

*“Así mismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.”*

Con base en dicha interpretación prejudicial, el Honorable Consejo de Estado, en Sentencia del 12 de abril de 2012, Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno, manifestó que:

*“Al respecto, no puede predicarse que el signo “DIVINO NIÑO” más figura, sea de uso común para designar los productos de la clase 16 y los servicios de la clase 35 internacional, pues para que esta norma sea aplicable se requiere de la existencia de una marca registrada cuya denominación y/o figura (según el elemento que predomine), pierda la capacidad distintiva y, por ende, su función individualizadora, a raíz de que si bien en principio no era el nombre original del producto o servicio, en virtud de su uso y del tiempo que con la designación de dicho producto o servicio que tal signo distinga. En otras palabras, se requiere que en la marca incida el fenómeno de la “vulgarización”, para que provoque en su titular la pérdida de sus derechos, cuestión que en sentir de esta Sala, no se presenta en el sub judice. Otra cosa distinta, es lo que da a entender la Entidad demandada, en cuanto a que el uso de la denominación y figura del DIVINO NIÑO se haya generalizado, que a juicio de la Sala, tal alocución hace referencia a que es usada comúnmente por el público católico, es decir, no puede ser apropiable por un solo empresario, máxime si se tiene en cuenta que ene petitorio de registro se tiene como “destino a devotos del Divino Niño, a escuelas y colegios y fieles en general”. Por lo tanto, sería irregistrable, ya que no es distintiva, al carecer de un elemento que contenga la fuerza suficiente como tal.”*

3.5.6.3 Signos que consistan exclusivamente en formas usuales de productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio (art 135 literal c).

#### 3.5.6.3.1 Fundamentos de la existencia de la causal

Al igual que los términos genéricos o las expresiones comúnmente usadas en el país para identificar o llamar un producto o servicio, los productos son presentados a los consumidores en unos envases o empaques que, por virtud de su función o naturaleza, son comúnmente utilizados por aquellos. Por ejemplo: i) algunos productos perecederos son enlatados en contenedores cilíndricos hechos con materiales aislantes para conservar durante más tiempo dichos productos. ii) las bolsas de papel o plástico para productos alimenticios.

No obstante, los empresarios constantemente buscan hacer más atractivos sus productos al consumidor, y en varias ocasiones el consumidor identifica el producto

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 81 de 209

sin necesidad de ver su etiqueta, con solo percibir la particular forma del envase, dada su diferencia con lo que sería normal o usual en ese tipo de productos.

En tal sentido, la labor del examinador es determinar si las variaciones que presenta el envase logran apartarlo de lo usual y permitirían que los consumidores lo percibieran como procedente de un único origen empresarial.

El criterio general que debe utilizarse para establecer si una forma tridimensional presentada como marca no es usual, es determinar si difiere de la impresión general que ocasiona o produce la forma de otros productos existentes en el sector pertinente de que se trate. 16

### 3.5.6.3.2 *Presupuestos de aplicación de la causal*

¿Cómo determinar entonces cuándo se está en presencia de una marca o de un envase? Aplicando un principio mencionado por el Profesor Fernández Novoa<sup>17</sup>, la distintividad de un signo compuesto por una forma estará determinada por elementos arbitrarios adicionales. Por ejemplo, solicitan el registro de una marca tridimensional consistente en la forma de una manzana para identificar productos de la clase 31. Si esa forma contiene elementos gráficos adicionales o algún diseño como un rostro al interior de la fruta, estaríamos en presencia de un elemento arbitrario adicional que le da distintividad. Cuando el elemento adicional a la forma es apenas secundario, no estaríamos frente a un signo distintivo, como el caso de una botella con escasos trazos laterales cuya evidente función es la de servir de antideslizantes.

Forma usual de un	Forma distintiva para
envase para refrescos	refrescos

<sup>16</sup> En este sentido Carlos Fernández Novoa, Obra citada, pág. 220

<sup>17</sup> En este sentido siguiendo jurisprudencia Europea se manifiesta Carlos Fernández Novoa, obra citada, pág. 219



Envase para brillo labial o cremas no registrables

Envase para brillo labial o cremas registrables



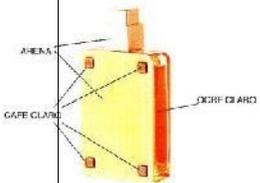
	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 83 de 209

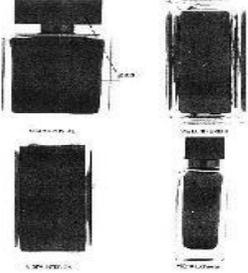
3.5.6.3.3 En este acápite se analizarán los casos más frecuentes de aplicación de esta causal.

*3.5.6.3.3.1 Metodología para determinar si un signo es una forma usual*

Para fundamentar una resolución sobre la registrabilidad de un signo consistente en la forma de un producto o de su envase puede hacerse una búsqueda en Internet o textos de referencia de las formas usuales en el comercio, las cuales, de encontrarse, pueden citarse como un soporte y constatación de la decisión adoptada.

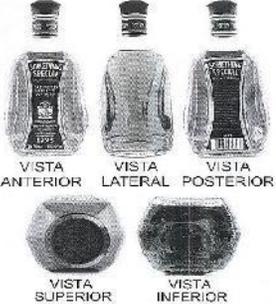
Es necesario mencionar que en ciertos sectores del comercio ha sido más frecuente que los empresarios soliciten marcas tridimensionales. Por ejemplo, en el campo de la perfumería es frecuente que los empresarios soliciten este tipo de marcas. Ejemplos encontrados en la base de datos de esta entidad son los siguientes:

	
Exp.05 102281 cl 3	Exp.08 82504 cl 3

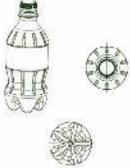
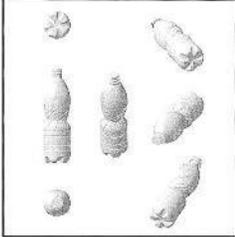
	
<p>Exp. 07 137448 cl 3</p>	<p>Exp. 13 198385 cl 3</p>

En otro sector en donde se solicitan con frecuencia marcas tridimensionales es en el de los licores.

Ejemplos encontrados en la base de datos son los siguientes:

	
<p>05 60481 cl 33</p>	<p>10 138319 cl 33</p>

En el sector de las bebidas y los alimentos de igual manera es frecuente la presentación de solicitudes de marcas tridimensionales. Ejemplos:

	
Exp. 12 56189 cl 32	Exp.12 138988 cl 32

3.5.6.4 Signos que consistan exclusivamente en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al que se aplica (art 135 literal d).

*3.5.6.4.1.1 Fundamentos de la existencia de la causal*

Esta prohibición busca evitar el registro como marca de signos constituidos por formas funcionales que podrían ser protegidas mediante otros derechos de propiedad industrial como la patente o el modelo de utilidad.

Esta causal está íntimamente relacionada con la anterior (forma usual) desde el punto de vista de la dicotomía que puede llegar a presentarse, pues a menudo se asevera que el envase es usual y en otras que las modificaciones hechas al envase tienen de suyo una finalidad funcional, de manera que por una u otra razón la marca es negada.

3.5.6.4.2 Presupuestos de aplicación de la causal

El examinador debe superar el primer análisis de la causal de irregistrabilidad en lo que respecta a la forma y si la misma es usual y su funcionalidad básica y, desprovisto del prejuicio anterior, indagar si las modificaciones presentadas en el envase son ventajas técnicas o funcionales.

Para lograr lo anterior, si bien debe tenerse en cuenta que la finalidad de esta causal es la misma que ha manifestado el TAJ en relación con la descriptividad y la genericidad consistente en la prohibición de otorgar derechos de exclusividad a signos que son de necesaria utilización por los demás competidores, en este caso se da porque dichas ventajas técnicas o funcionales pudieron haberse protegido por

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 86 de 209

modelos de utilidad o patentes y, en consecuencia, están llamados a expirar. Así, y aun cuando el elemento pueda ser diferenciador, su registro como marca impediría que los demás empresarios tengan acceso a los avances tecnológicos.

Ahora bien, dado que lo que se estudia en la registrabilidad de la marca es su distintividad y no su novedad, puede ocurrir que, un envase hubiese sido protegido por diseño industrial y posteriormente como marca tridimensional.

Caso distinto es lo que sucede con las patentes de invención y las de modelo de utilidad, ya que si lo que se solicita es una forma que presente una mejora en la funcionalidad de un producto existente, dicha forma no podrá buscar protección como marca, sino la que le corresponde a través de las figuras señaladas.

Si el examinador llega a determinar que el signo solicitado presenta una ventaja funcional del producto deberá negar el registro.

**3.5.6.5 Signos que consistan exclusivamente en indicaciones que puedan servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica u otras informaciones o características de los productos o servicios en los que ha de usarse el signo (Art 135 literal e).**

**3.5.6.5.1 Fundamentos de la existencia de la causal**

Esta causal se fundamenta en la prohibición de apropiarse en exclusiva de términos que consisten en:

- calificativos esenciales de los productos o servicios a amparar con la marca
- información relevante sobre los mismos
- expresiones que exaltan los productos o servicios

En la motivación de las resoluciones debe especificarse en cuál de los supuestos de descriptividad incurre la marca solicitada. El examinador no debe limitarse a indicar que la marca es descriptiva basándose en todos los supuestos de la norma de forma abstracta o generalizada, sino que debe explicar con cuál de ellos, esto es: calidad, cantidad, valor, destino, origen, información relevante o expresiones laudatorias, es que se construye la razón de la negación.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 87 de 209

Para los casos que no son evidentes, resulta válido acudir a información de publicaciones e incluso de internet que sirvan para fundamentar la decisión, teniendo en cuenta que deben citarse fuentes que sean fidedignas y no páginas web que no tengan tal calidad o donde no hay certeza de quién brinda la información.

### 3.5.6.5.2 Presupuestos de aplicación de la causal

#### 3.5.6.5.2.1 *Potencialidad de descriptividad de la marca*

De la lectura del literal en estudio y sólo cuando el examinador tenga “indicios concretos y razonables de que el correspondiente signo se encuentra en una fase más o menos avanzada de un proceso de conversión en un signo descriptivo de las características de un producto o servicio”<sup>18</sup> es posible aplicar esta causal basado no en su descriptividad actual y real sino en su gran potencialidad de ser descriptiva y, en consecuencia, no estar llamada a ser de dominio privado.

Aunque ésta no es la regla general, es posible que esta situación se presente en algunos sectores en particular, como ocurre en el de la Tecnología de la Información en la que algunos términos son en principio fantasiosos pero pasan a ser el género o la característica del producto. Este es el caso de Cloud o Smart que empiezan a ser usados por los empresarios y entendidos por los consumidores, no como una marca, sino como el producto o su función.

A continuación se analizan los supuestos de descriptividad establecidos en la norma, citando algunos ejemplos:

#### 3.5.6.5.2.2 *Descriptividad en virtud de la calidad del producto o servicio*

Se presenta en expresiones que se refieren directamente a una cualidad esencial del producto. No tiene que ser esencial a todos los productos o servicios a identificar, por lo tanto el examinador debe indicar también de qué producto se predica dicha cualidad esencial, pues eso le permitiría eventualmente al solicitante eliminarlo de la reivindicación. Expresiones como DULCE, para identificar unos alimentos o SUAVE para identificar telas, son ejemplos de signos que describen una calidad que sería esperada y predicable de todos o algunos de los productos reivindicados.

<sup>18</sup> Carlos Fernández Novoá. TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS”, Marcial Pons, Madrid 2004, página 186

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 88 de 209

Se insiste en que se deben señalar cuáles serían los productos o servicios afectados por la descriptividad y el tipo de descriptividad, pues el usuario puede haber presentado una extensa reivindicación en la que algunos productos no se encuentren incursos en esta causal y hacérselo saber le permitirá tomar una mejor decisión frente a un eventual recurso o nueva solicitud de registro de marca.

Ahora, expresiones como “PRECISIÓN”, para productos tales como artículos de relojería e instrumentos cronométricos resulta descriptiva, no siendo así para distinguir productos como prendas de vestir de los cuales no se espera dicha calidad.

Debe observarse que esta causal es aplicable también para signos figurativos. En este caso, a través de un elemento gráfico puede indicarse alguna característica del producto o servicio, como sería el caso de la imagen de una billetera de piel de cocodrilo que contiene la figura de este animal.



En el caso de marcas mixtas, si el signo tiene elementos adicionales a una expresión o figura descriptiva, podrá registrarse en su conjunto si dichos elementos adicionales son arbitrarios o de fantasía, o que sin serlo y en conjunto con el elemento nominativo conforman un conjunto distintivo.

#### 3.5.6.5.2.3 *Descriptividad en virtud de la cantidad del producto*

Se presenta en expresiones que indican claramente una medida o escala del producto que va a identificar. Ejemplo de ello:  $\frac{3}{4}$  para identificar pollo, tal como lo expuso la Delegatura para la Propiedad Industrial en la Resolución N° 17454 de 26 de marzo de 2010.

De igual manera el término LITRO Y MEDIO para bebidas no podrá ser registrado, al describir la cantidad de la bebida.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 89 de 209

La expresión GALÓN<sup>19</sup> no podrá registrarse para identificar productos tales como la gasolina perteneciente a la clase 4 Internacional o la pintura perteneciente a la clase 2 Internacional. No obstante dicha escala métrica resultará totalmente arbitraria para productos tales como la leña y las mechas de iluminación pertenecientes a la clase 4 Internacional.

Este caso no siempre es aplicable para signos figurativos o mixtos, dado que el consumidor no pensará indefectiblemente en una cantidad o porque así lo haga, los trazos o los elementos gráficos pueden enervar la causal.

#### *3.5.6.5.2.4 Descriptividad en virtud del destino del producto o servicio*

Se presenta en expresiones que se refieren al modo y el tiempo en que el producto o servicio va ser usado o consumido, o al destinatario de los mismos. Es así como las expresiones EMBELLECE TUS PEINADOS, para identificar hebillas o FORTIFICA EL CUERO CABELLUDO, para identificar una loción capilar. Así mismo un producto distinguido con la expresión TIPO EXPORTACIÓN, está indicando su destino y no podrá ser registrado como marca.

No es aplicable para signos figurativos o mixtos si los elementos gráficos o nominativos adicionales le imprimen distintividad al conjunto marcario.

#### *3.5.6.5.2.5 Descriptividad en virtud del valor del producto o servicio*

Se refiere a aquellas expresiones que de manera directa indican el valor del producto o servicio. Expresiones como BARATO o COSTOSO, o que indiquen el precio, o contengan un elemento promocional, tal como la expresión GANGA, no pueden ser apropiables.

#### *3.5.6.5.2.6 Descriptividad en virtud del origen del producto o servicio*

Se presenta cuando la marca consiste exclusivamente en un nombre geográfico que es conocido por el público como aquel del cual proviene la calidad del producto. En efecto, no basta con que el signo sea un origen o lugar geográfico

<sup>19</sup> Real Academia Española. galón2. (Del ingl. gallon). 1. m. Medida de capacidad para líquidos, usada en Gran Bretaña, donde equivale a algo más de 4,546 l y en América del Norte, donde equivale a 3,785 l.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 90 de 209

para concluir que es descriptivo, pues no necesariamente el consumidor asocia dicho origen a la calidad del producto y, en tanto, además, no exista un vínculo entre el origen y la calidad del producto, la marca podrá ser concedida.

Los siguientes son ejemplos de expresiones que indican la procedencia del producto:

- París para identificar perfumes.
- Roma para identificar corbatas.
- Buenos Aires para identificar Alfajores.

#### 3.5.6.5.2.7 *Descriptividad en virtud de la época de producción*

Se presenta cuando el signo indica el momento en que se realizó la producción o fabricación del producto. Por ejemplo, la expresión COSECHA DE 1978 para distinguir vinos, nos estaría indicando la época de producción del vino en este caso.

No obstante, hay productos para los cuales la fecha de producción es irrelevante para propósitos del registro marcario, como en el caso de los productos perecederos.

#### 3.5.6.5.2.8 *Descriptividad en virtud de otros datos, características o informaciones de los productos o servicios* Se presenta cuando el signo consiste en una característica o un dato del producto o servicio que como tal no es un indicativo del origen empresarial, sino que corresponde a una mera información.

Los siguientes son algunos ejemplos de descriptividad en virtud de características o informaciones de producto:

- La expresión “EFERVESCENTE”, para identificar bicarbonato de sodio.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 91 de 209

- “SU ASESOR EN PENSIONES”, para identificar servicios de consultoría legal.
- “PURA SEDA”, para identificar corbatas indica la composición del producto.

#### 3.5.6.5.2.9 *Signos Laudatorios*

La expresión laudatoria indica una calidad superior o pondera una característica del producto o servicio por lo que debe considerarse descriptiva e irregistrable si no cuenta con elementos adicionales que le den distintividad al conjunto. Por ejemplo, los términos SUPER para distinguir productos cosméticos o HERMOSÍSIMAS para distinguir telas.

Debe observarse que esta causal es aplicable también para signos figurativos. En este caso a través de un elemento gráfico puede indicarse que un producto o servicio es bueno o incluso excelente, como sería el caso de la representación de una mano cerrada con el dedo pulgar hacia arriba, al indicar que es bueno o que será aprobado.



Si el examinador verifica que el signo solicitado es descriptivo por alguno de los casos anteriores deberá negar el registro.

#### 3.5.6.5.2.10 *El término “exclusivamente” contenido en la norma*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido en relación con el término “exclusivamente”, lo siguiente:

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 92 de 209

*“... debe entenderse que sólo son irregistrables aquéllos signos que consistan "exclusivamente" en expresiones genéricas o descriptivas y que, por el contrario, podrían ser objeto de registro las expresiones compuestas por elementos genéricos y no genéricos o descriptivos y no descriptivos, siempre y cuando que los elementos no descriptivos o no genéricos del conjunto le aporten suficiente distintividad al signo, circunstancia de hecho ésta que, por supuesto, deberá ser apreciada por el juez.”<sup>20</sup>*

La causal de irregistrabilidad, como ya quedó anotado, exige que para que un signo sea irregistrable debe ser exclusivamente una indicación descriptiva, lo que debe interpretarse en el sentido de que eventualmente pueden acceder al registro signos descriptivos que cuenten con otros elementos que lo enervan de la situación de exclusividad.

Debe señalarse que cuando se trata de una marca compuesta de diferentes elementos, todos ellos deben tenerse en cuenta para establecer si el signo es o no descriptivo. Si algún elemento del signo es arbitrario se podrá conceder el registro al signo solicitado, o aun en el caso que todos los elementos que conforman el signo sean descriptivos, su combinación puede ser tan especial que pueda accederse a su registro.

Por ejemplo, el signo SOPA RICA Y DELICIOSA en su conjunto es descriptivo ya que está formado por expresiones que solo ponderan las características del producto, por lo cual no puede ser marca. Por el contrario, si el signo solicitado se compone de las expresiones SOPA RICA Y DELICIOSA LA ESTRELLA para distinguir sopas, se tendrá que el elemento apropiable es LA ESTRELLA y podrá ser registrada.

Por su parte, en los casos en que la marca sea mixta esta causal no se aplica, como quiera que al contener un elemento gráfico no sería “exclusivamente” descriptiva.

Un claro ejemplo que ilustra lo anterior es la solicitud de la marca PLATAYA para identificar servicios financieros de la clase 36 Internacional.

La expresión PLATAYA incluso uniendo las expresiones PLATA y YA, sigue siendo un signo irregistrable para los servicios financieros, pues está indicando claramente que el prestador de los servicios financieros pondrá a disposición del usuario del servicio dinero en el menor tiempo posible.

<sup>20</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 23 –IP- 2000, 15 de marzo de 2000, marca mixta ARISCO TOMATO, tomado de [www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org)

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 93 de 209

Sin embargo, si a la expresión PLATAYA se le adicionan elementos que le confieran distintividad tales como la frase “DEL BANCO POPULAR”, el signo en su conjunto será registrable.

Por el contrario, cuando se presenta una expresión descriptiva escrita con una ortografía distinta al término real, pero la pronunciación de la palabra es idéntica dicho signo debe negarse por esta causal de irregistrabilidad, pues la equivalencia fonética con un término descriptivo no le permite al signo superar la causal de irregistrabilidad.

Por otra parte, si es solicitada la expresión ACEITE DE PALMA CRIOLLO para identificar “aceite de palma y sus derivados”, pero le es añadido al conjunto marcario un tipo de letra muy particular y un elemento gráfico convirtiendo la marca nominativa en mixta, el signo será registrable pues el elemento gráfico adicional hace que la marca ACEITE DE PALMA CRIOLLO deje de ser exclusivamente descriptiva.

Expediente Nro: 12 142033 Marca: ACEITE DE PALMA Criollo	
Productos/Servicios : (29) aceite de palma y sus derivados, para su elaboración, aceites de cocina, sus derivados, ingredientes culinarios en sus diferentes categorías, grasas en sus categorías.	

NOTA: Siempre que se esté en una de estas situaciones en las que el signo no es exclusivamente descriptivo pero contiene elementos inapropiables por sí ser descriptivos, el examinador deberá indicarlo así en la resolución a fin de que las partes del procedimiento adviertan con claridad el alcance del derecho otorgado.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 94 de 209

### 3.5.6.5.3 Signos sugestivos o evocativos

Los signos evocativos son aquellos que insinúan o sugieren de manera indirecta una característica o atributo del producto o del servicio y se diferencian de los descriptivos en que estos últimos tienen una relación directa e inmediata con el producto o servicio. Por ejemplo, el término ERECFIL para vigorizante sexual, evoca la acción del producto y no podrá considerarse descriptivo, lo cual no sucede con el término VIGORIZANTE. La expresión VIGORIZANTE, si bien es descriptiva para los productos señalados, para otros puede ser una expresión distintiva y por ende registrable, como lo sería para productos de la clase 25 (ropa, calzado y sombrerería).

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado:

*“La marca evocativa.*

*Los signos evocativos dan una idea al consumidor sobre el producto o servicio que se pretende proteger, señalan de modo indirecto alguna propiedad o característica proporcionando una referencia de los mismos. En criterio de la Doctrina y de la Jurisprudencia son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca. Pertenecen a esta clasificación los signos que tienen la capacidad de transmitir a la mente una idea o imagen remota respecto del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía...”*

Ahora bien, en relación con los signos evocativos también es de destacar que se considera por la Jurisprudencia Andina especializada que entre más próxima sea la cercanía del signo con la característica o cualidad del producto que trasmite indirectamente a los consumidores, mayor será la debilidad del término.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado lo siguiente:

*“El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre más sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen al signo evocativo marcadamente débil. Esto se da en el caso de signos evocativos que contienen elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos...”*

Es claro entonces que, a diferencia de los signos descriptivos, las expresiones evocativas sí resultan registrables, no obstante su debilidad marcaria.

Cuando el examinador se encuentre ante este tipo de signos deberá tener en cuenta que el carácter evocativo está directamente relacionado con los productos o

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 95 de 209

servicios que ampara, de tal suerte que lo que es evocativo para un tipo de producto no lo será necesariamente para otro. En consecuencia, no le es dable al examinador calificar de evocativo un término para todos los productos o servicios que pretende identificar la marca. Por ejemplo, el término BOLIQUESO para pasabocas o snacks de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, evoca la presentación y sabor del producto y no podrá considerarse descriptivo. Ahora, no puede afirmarse que la expresión BOLIQUESO para identificar los demás productos de la clase 30, como es el caso del café y la miel, sea evocativo como quiera que no está sugiriendo ninguna característica de estos productos; en este caso, la marca BOLIQUESO sería fantasiosa.

Tampoco es permitido afirmar o calificar de evocativo a un signo que, siendo descriptivo se escriba con una ortografía diferente o que esté acompañado de elementos gráficos o nominativos que le den distintividad al conjunto, pues el elemento que es descriptivo sigue siéndolo.

#### 3.5.6.5.4 Metodología de análisis de signos para determinación de la descriptividad

- Verificación de notas explicativas de la Clasificación de Niza. El examinador deberá verificar, cuando tenga dudas respecto de si un signo solicitado es descriptivo o no, las notas explicativas de la Clasificación de Niza en las que están incluidas la finalidad y naturaleza de los productos y servicios, a efectos de determinar si la expresión que está analizando puede ser considerada como descriptiva del tipo de producto o servicio para el cual se solicita la marca.
- Verificación del término con diccionarios y/o enciclopedias, básicos o especializados. Los diccionarios, enciclopedias básicos, o cualquier otra fuente confiable pueden proporcionar de manera inmediata información sobre los productos o servicios a identificar con el signo, de la cual se puede concluir acerca de las características de los mismos y si entre éstas y el signo existe algún tipo de identidad.
- Verificación de decisiones previas para buscar coherencia. Así mismo, es importante que el examinador verifique qué decisiones previas se han tomado de registrabilidad en relación con la marca solicitada sustancialmente idéntica, con el fin de no tomar decisiones contradictorias.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 96 de 209

- Cualquier cita que se haga sobre el material que se tuvo en cuenta para decidir en una resolución debe ser completa, es decir que se debe citar el autor y la fuente de manera que puedan ser examinadas por los interesados si lo estiman necesario.

3.5.6.6 Signos que consistan exclusivamente en una indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio (art 135 lit. f).

3.5.6.6.1 Fundamentos de la existencia de la causal

Los signos genéricos son aquellos que se utilizan para designar el género, categoría o especie del producto o servicio que pretende proteger la solicitud.

Diferentes tratadistas han definido los signos genéricos de la siguiente manera:

Según Jorge Otamendi los signos genéricos son “*designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género a los que pertenece el objeto. Es el caso de las palabras ‘automotor’, ‘motor’, ‘máquina’, ‘mueble’, entre tantos otros*”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abel Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p.71).

Otra definición aceptada describe los signos genéricos como: “... *aquellos que utilizan el nombre propio de un producto o servicio, para designarlo, de manera que coinciden con el término que generalmente identifica dicho producto o servicio en el lenguaje común. Definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece el objeto. Como ejemplos, pudiéramos mencionar los signos “(El) Diario”, “Zapatillas”, “Manzana” para identificar un diario, zapatillas y manzanas, respectivamente. En cambio, la denominación “Apple” sí es marca registrada, no por ser un término en idioma extranjero, sino por identificar artículos electrónicos e informáticos, es decir corresponde a una cobertura ajena a la fruta manzana” (Mathely, Paul (1984): Le droit français des signes distinctives (París, JNA editions) (1984) p. 92.)*

NOTA: Ahora bien, es importante señalar que la deformación de un signo genérico es registrable, porque no sería exclusivamente una expresión genérica salvo que sea el equivalente fonético de la expresión genérica, por ejemplo SAPATO, fonéticamente es igual al término ZAPATO, y no podrá considerarse ni siquiera evocativo por cuanto los consumidores verán representado el producto de la misma forma directa que lo hace el vocablo correctamente escrito.

La motivación de las resoluciones que niegan el registro de una marca por tratarse de un signo exclusivamente genérico debe ser muy clara. La genericidad del término puede ser evidente al encontrarse una absoluta identidad entre el signo y el producto o servicio descrito en la Clasificación de Niza (y/o sus notas explicativas), o en documentos técnicos, tales como el listado de Denominaciones Comunes

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 97 de 209

Internacionales expedido por la OMS para el caso de las denominaciones farmacéuticas, o en los diccionarios.

Un ejemplo claro de un signo genérico es la solicitud del registro del término nominativo IBUPROFENO, para identificar productos farmacéuticos, caso en el cual resulta evidente que se trata de un principio activo que no puede ser apropiado en exclusiva. Por el contrario, si la solicitud consistiese en dicha expresión, acompañada de un elemento gráfico distintivo, podría concederse el registro al no encontrarnos frente a un signo “exclusivamente” genérico.

### 3.5.6.6.2 Presupuestos de aplicación de la causal

#### 3.5.6.6.2.1 *El nombre genérico de un producto o servicio*

Un signo también puede ser genérico si corresponde a una expresión con la que se designa el producto o servicio en el mercado, por lo que los consumidores no identificarán un origen empresarial con el signo. Por ejemplo, TORTICA para TORTAS es un diminutivo de un genérico.

#### 3.5.6.6.2.2 *El nombre técnico de un producto o servicio*

El signo también puede ser genérico si es la expresión técnica con la que se designa el producto, por corresponder a un campo especializado. Así, ACETAMINOFEN es el nombre técnico de un compuesto que no podrá ser marca registrada para productos farmacéuticos.

Si el producto o servicio corresponde a un campo especializado y no resulta evidente la genericidad, en respaldo de la decisión deberá citarse información de libros o internet con direcciones verificables y serias en las que pueda demostrarse la veracidad de su contenido, e identificarse el autor del mismo.

Los términos técnicos son genéricos con independencia del idioma en que se encuentren solicitados, ello es lo que los diferencia de los términos genéricos usuales que sí deberán ser genéricos en nuestro idioma.

Ahora bien, en cuanto a los caracteres no latinos, cuando se traduzca la marca o se translitere, si su significado es genérico. Si no se aporta traducción deberá tenerse como figurativa pero su titular no podrá entonces hacer valer la marca frente a terceros bajo el argumento de tener un significado semejante o idéntico.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 98 de 209

#### 6.6.6.2.3 Genericidad de signos gráficos y figurativos.

En tratándose de signos puramente gráficos (aquellos que forman una figura que no tiene significado), no podríamos hablar de signos genéricos teniendo en cuenta que no contienen un significado como tal, no siendo el mismo caso el de los signos figurativos, los cuales sí podrían representar en el consumidor un concepto. Por ejemplo la figura de una naranja es genérica para distinguir naranjas.

Es de advertir que para determinar si el signo solicitado es genérico deberá establecerse si el signo corresponde a una designación de los productos o de los servicios, para establecer si el signo debe ser objetado por esta causa.

Lo consignado en relación con el término “exclusivamente” para signos descriptivos, es aplicable igualmente para los signos genéricos.

#### 3.5.6.6.3 Metodología de análisis de signos para determinación de la genericidad

- Verificación del término con la Clasificación de Niza. Este análisis está principalmente ligado a la genericidad, pues allí se encontrará la coincidencia entre el término y el producto o servicio a identificar por la marca.
- Verificación del término con diccionarios y/o enciclopedias, básicos o especializados. Los diccionarios o enciclopedias básicos pueden proporcionar de manera inmediata la determinación del carácter genérico de un término por exacta coincidencia con el nombre del producto; los diccionarios o enciclopedias especializadas harán lo propio para el caso del nombre técnico del producto o servicio.
- La información puede ser obtenida de dichas fuentes por medio de la consulta en internet pero es importante asegurarse de que la respectiva fuente sea veraz y oponible, y esto se logra cuando corresponde a una institución o fuente responsable y verificable. Adicionalmente, cualquier cita que se haga sobre el material que se tuvo en cuenta para decidir en una resolución debe ser completa, de manera que puedan ser examinadas por los interesados si lo estiman necesario.
- Verificación de decisiones previas para buscar coherencia. Así mismo, es importante que el examinador verifique qué decisiones previas se han tomado de registrabilidad en relación con la marca solicitada o con una marca sustancialmente similar, con el fin de no tomar decisiones contradictorias.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 99 de 209

### 3.5.6.7 Falta de distintividad, descriptividad, genericidad y uso común de expresiones escritas en otro idioma

En relación con los términos escritos en idioma diferente al castellano que puedan constituir una expresión carente de distintividad, descriptiva, genérica o de uso común, el examinador debe determinar si dicho significado es o no conocido en el mercado. Así, si es un consumidor especializado, por ejemplo de un campo técnico, puede presumirse un conocimiento mayor, sobre todo de idiomas utilizados frecuentemente en esos ramos, como el inglés en cuestiones tecnológicas. También ayudará si ya ha sido esa expresión adoptada como un término de frecuente uso en el idioma, o por la Academia de la Lengua, o si el término es fácil de entender en nuestra lengua debido a sus raíces latinas o romances. De determinarse el posible conocimiento del significado descriptivo o genérico del término por parte de los consumidores el signo debe ser analizado como se haría con una expresión en castellano.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala sobre el tema anterior lo que a continuación se consigna:

“IV. De los signos 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.*

*“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 ... Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 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 ...” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 16IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).”*

En el mismo sentido de la jurisprudencia anterior, en sentencia del 9 de marzo de 2006 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Primera), en el asunto C-421/04, se sostiene que en el registro de un estado miembro se puede registrar como marca nacional, un vocablo tomado de la lengua de otro estado miembro en la que carece de carácter distintivo o es descriptivo de los

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 100 de 209

productos o servicios para los que se solicita el registro, a menos que los sectores interesados del Estado Miembro en el que se solicita el registro puedan identificar el significado de dicho vocablo.

Por otra parte, un término puede ser considerado potencialmente descriptivo tanto si está escrito en castellano o incluso escrito en un idioma extranjero si el conocimiento del término se presume, cuando se prevea razonablemente que dicha utilización puede producirse en un tiempo cercano, esto usualmente sucede en los sectores donde la tecnología evoluciona con celeridad.

3.5.6.8 Signos que consistan exclusivamente o se hubiesen convertido en una designación usual o común del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente (art 135 lit g).

#### 3.5.6.8.1 Fundamentos de la existencia de la causal

La norma consagra la irregistrabilidad de signos que consistan exclusivamente, o se hubieran convertido, en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.

De acuerdo con una interpretación gramatical, pero también a una interpretación teleológica de la norma, debe entenderse por designaciones comunes aquellas con las que se identifica el producto o servicio en el lenguaje popular.

#### 3.5.6.8.2 Presupuestos de aplicación de la causal

Este contenido no se relaciona con el subtítulo.

Presupuestos de aplicación va seguido de fundamentos de la causal y hace referencia a las situaciones fácticas que activan la causal. En este el caso el presupuesto es que se refiere a expresiones o palabras y no a marcas figurativas o gráficas porque la norma habla de designaciones. En adición a ello, las normas prohibitivas son de interpretación restrictiva por lo que la norma al hablar de lenguaje no lo hizo en un sentido extenso para referirse a lenguaje corporal también, sino solamente al hablado.

Un claro ejemplo de aplicación de esta causal es el término nominativo “POLA”, el cual es comúnmente usado en nuestro medio para identificar una cerveza.

El examinador deberá tener en cuenta que para decidir que una expresión es de uso común debe citar una o más fuentes que sirvan de base o sustento a la resolución.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 101 de 209

Puede examinar el signo en internet para verificar el significado del término en el lenguaje corriente o popular del país. Es importante que se haga en un sitio serio, el cual debe corresponder a una institución o fuente responsable y verificable. No obstante, para el caso de designaciones comunes se pueden usar también como fuentes, extractos de periódicos, revistas, obras literarias y hasta obras audiovisuales (que podrían ser citadas por a través del link al sitio web correspondiente) en las que se evidencie que el término ha sido acuñado en el lenguaje corriente del país para designar un producto o servicio.

Cualquier cita que se haga sobre el material que se tuvo en cuenta para decidir en una resolución debe ser completa, de manera que puedan ser examinadas por los interesados si lo estiman necesario.

Así mismo, es importante que el examinador verifique que decisiones previas se han tomado de registrabilidad en relación con la marca solicitada o con una marca sustancialmente similar, con el fin de no tomar decisiones contradictorias.

#### 3.5.6.9 Signos que consistan en un color aisladamente considerado, no delimitado por una forma específica (art 135 lit. h).

##### 3.5.6.9.1 Fundamentos de la existencia de la causal

El color o una combinación de colores solamente puede ser marca si el signo se delimita con una forma específica<sup>21</sup>, que si bien no hace parte del signo a registrar representa la forma concreta que lo contendrá.

La forma que delimite el color no tiene que ser distintiva por cuanto que lo que se busca con ella es cumplir con el requisito de representación gráfica de la marca, de suerte que con posterioridad se advierta el uso de la marca tal cual se registró y/o un uso no autorizado por parte de un tercero.

De otro lado, el que un color esté delimitado no quiere decir que el signo por ese hecho se convierta en registrable si incurre en alguna otra causal de irregistrabilidad. La delimitación es un requisito que hace posible su publicación, pero deberá examinarse si el signo así presentado puede ser marca por ser distintivo y no incurrir en ninguna otra causal de irregistrabilidad, tal como la descriptividad, la funcionalidad, etc.

<sup>21</sup> [www.rae.es](http://www.rae.es). **específico**. 2. adj. **concreto** (ll preciso, determinado). Se dan normas específicas para la conservación de este producto. Incluir la tercera acepción del diccionario de específico que se refiere a concreto.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 102 de 209

Ahora bien, hay colores que por su naturaleza no son arbitrarios y por el contrario designan características del producto, y por lo mismo son usados normalmente para distinguir determinados productos. Por ejemplo, los colores fluorescentes o reflectivos se usan en algunos productos de seguridad y/o salvamento.

#### 3.5.6.9.2 Presupuestos de aplicación de la causal

Esta causal se aplicará única y exclusivamente cuando el color solicitado como marca no esté delimitado por una forma específica, es decir, concreta.

Ahora bien, si el examinador encuentra que el color sí está delimitado por una forma específica, pero en sí no podría ser apropiado porque el mismo representa una información esencial del producto, o tiene una función propia de ese color para el tipo de productos o servicios para los cuales se pretende el registro, deberá aplicar la causal de irregistrabilidad correspondiente.

#### 3.5.6.10 Signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia geográfica, naturaleza u otras características de los productos o servicios (art 135 lit i).

##### 3.5.6.10.1 *Fundamentos de la existencia de la causal*

El análisis de la SIC desde el punto de vista marcario no necesariamente es igual al análisis que hace desde otras disciplinas y funciones que puede cumplir la misma entidad, como la Delegatura para la Protección al Consumidor en los casos de información y publicidad engañosa u otras entidades regulatorias como el INVIMA, para el caso de alimentos y medicamentos, o el MINSALUD para el caso del Tabaco. Igualmente, aunque la prohibición de la existencia de marcas engañosas es común a todos los sistemas marcarios, el modelo atributivo de los derechos sobre las marcas e inclusive algunas otras diferencias normativas pueden hacer que los criterios para evaluar la registrabilidad de los signos sean también en algún grado diferentes.

La Decisión 486 prohíbe en su artículo 135 literal i) el registro como marca de los signos que “ i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.”

##### 3.5.6.10.2 Presupuestos de aplicación de la causal de engaño.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 103 de 209

El literal i) del artículo 135 analizado no consagra una lista taxativa de eventos para considerar un signo como engañoso, ya que la norma señala que se negará un signo por engañoso cuando pueda engañar a los medios comerciales o al público lo que puede suceder por varias razones o por aquellas que “en particular” se relacionan con información referida a la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Para determinar si un signo puede inducir a error a los consumidores debe tenerse en cuenta la naturaleza del producto o servicio y el consumidor al cual va destinada la marca.

#### 3.5.6.10.2.1 *Potencialidad del engaño*

Para considerar un signo como engañoso la norma transcrita no exige que lo sea en su totalidad, basta que una parte del signo pueda engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia del producto o sus características, entre otros factores. Para negar un signo por esta causal no se requiere que el error se haya producido; se requiere que pueda producirse.

#### 3.5.6.10.2.2 *Aplicación del principio de especialidad*

Siempre debe mirarse los productos o servicios a identificar con la marca, su naturaleza y finalidad, para así mismo determinar el tipo de público o consumidor al cual va dirigida la información.

#### 3.5.6.10.2.3 *Aplicación del principio de buena fe y veracidad*

Teniendo en cuenta las particularidades del sistema colombiano de registro de marcas, esto es, su carácter atributivo, debe darse prevalencia al principio de buena fe y veracidad que rige las relaciones entre la administración y el administrado. En tal sentido, en principio, las expresiones o imágenes que contienen información relevante sobre los productos a identificar con la marca se consideran veraces, de ahí que normalmente estemos más en presencia de negaciones por causas de descriptividad que de engaño.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 104 de 209

#### 3.5.6.10.2.4 *Objetividad*

Debe poderse advertir la falencia de la información o la imagen con objetividad y determinarse si dicha información o publicidad sería relevante en la decisión de compra del consumidor y no frases absolutamente fantasiosas que no podrían ser verificables. No obstante, jamás se debe creer que la ignorancia excuse el engaño.

#### 3.5.6.10.2.5 *Por su modo de empleo*

Una marca no debe transmitir una asociación equivocada en cuanto a su modo de empleo o utilización ya que los consumidores podrían asumir que el producto posee propiedades que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, una marca cuya denominación sea INAGOTABLE para identificar baterías sería engañosa

#### 3.5.6.10.2.6 *Por su origen geográfico*

Una marca no debe indicar procedencias falsas que atribuyan características o connotaciones positivas al producto sino corresponde ello a la realidad.

Así, el signo D'RICARDOS EL RELOJ SUIZO, el cual es fabricado en Pereira con tecnología colombiana será engañoso para este tipo de productos, por cuanto es reconocida la calidad de los relojes suizos.

#### 3.5.6.10.2.7 *Por la naturaleza del producto*

Este tipo de signos pueden transmitir a los consumidores asociaciones relacionadas con el producto o servicio que no pueden corresponder a la realidad sin necesidad de tener que hacer mayor análisis al respecto.

Así, la marca VITAMINA DULCINITA para identificar dulces contenidos en la clase 30 puede llevar a pensar a los consumidores que el producto tiene vitaminas. Por supuesto, se espera que los alimentos tengan vitaminas por su propia naturaleza de alimento, pero en el contexto de esta marca, y para el público en general, dicha expresión se entiende en su sentido medicinal o dietario. Ahora bien, la marca fue solicitada para identificar productos que no son medicinales ni farmacéuticos.

En el mismo sentido, la marca LACTOFREE, para identificar lactosa para uso farmacéutico, producto comprendido en la clase 5ª internacional conduce al

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 105 de 209

consumidor a creer que el producto en comento no contiene lactosa, cuando en realidad es lactosa en sí misma, en consecuencia la marca es claramente engañosa.

#### 3.5.6.10.2.8 *Por el modo de fabricación*

En este caso se indica un modo de fabricación que no puede corresponder a la realidad. Por ejemplo, la expresión HECHO A MANO para identificar productos que claramente son fabricados industrialmente.

#### 3.5.6.10.2.9 *Por las características, cualidades del producto*

La marca indica características que no puede poseer el producto en razón de su propia naturaleza. La marca IRROMPIBLE para bombillos de vidrio es una característica que no puede garantizarse.

Existen también otras expresiones que, dependiendo del tipo de productos o servicios pueden ser determinantes para la elección del consumidor y, por ende, engañosos, y otros que aunque llegaren a faltar eventualmente a la verdad podrían mantenerse en el mercado sin defraudar al público.

Por ejemplo: 1. Siempre nuevos (para identificar zapatos) 2. Nuevo (en cualquier producto).

#### 3.5.6.10.2.10 *El consumidor en el cual debe determinarse si el signo es engañoso*

El consumidor al cual se dirigen los productos o servicios es importante para determinar si un signo puede ser considerado engañoso. De allí que deba establecerse el consumidor al cual se dirigen, ya que si se trata de un producto que no es de primera necesidad y tiene un consumidor especializado, su grado de atención es mayor y su conocimiento del mercado también, lo cual afecta la posibilidad que un signo lo induzca en falsas asociaciones.

Respecto a la composición misma del signo cuya registrabilidad se estudia es importante resaltar que basta que una parte del signo pueda inducir a error a los consumidores para que deba negarse el registro de la marca, aunque tenga otros elementos que nos sean engañosos. Lo que busca la norma en este punto es que

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 106 de 209

los signos que accedan al registro sean veraces y no tengan elementos contrarios al libre funcionamiento del mercado.

### 3.5.6.11 Signos engañosos y descriptivos

La norma supranacional andina consagra la irregistrabilidad de los signos potencialmente engañosos o descriptivos. Así, el solicitante de registro de una marca podría acreditar que los productos distinguidos con ella efectivamente tienen las características o el origen indicado por la marca y que por tanto, dicho signo no es engañoso. Pero si al presentar la solicitud no restringe la cobertura de la marca a solo productos que tengan dichas características u origen, al empezar a usarla aplicada a otros productos o servicios la convertiría en engañosa y eso es justamente lo que busca evitar la norma analizada. En caso de que lo acreditara entonces es descriptiva.

Lo que debe acreditar un solicitante es que dicha característica resulta explicativa y no engañosa y que hace parte de la información que ayuda a tomar la decisión, mas no es el incentivo para tomarla ya que el mismo debe ser la marca.

### 3.5.6.12 Signos que 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; (Artículo 135 literal J).

#### 3.5.6.12.1 Fundamento de la existencia de esta causal

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ha definido, en su artículo 201, la denominación de origen como una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Esta causal se encuentra incluida en las absolutas pues, si bien en principio se pensaría que los afectados serían unos terceros, las denominaciones de origen son en realidad derechos colectivos que han sido reconocidos por el Estado inclusive de

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 107 de 209

manera oficiosa. En consecuencia, no es la falta de distintividad la que se estudia en este acápite, sino la inapropiabilidad de signos sobre los que el Estado ya ha otorgado un derecho bajo unas condiciones específicas que a su vez generan unos efectos en el mercado tales como transparencia de la información y protección del consumidor.

#### 3.5.6.12.2 Presupuestos de aplicación de la causal

El examinador cuando analice una solicitud de registro debe verificar que la expresión en ella contenida no reproduzca, imite o contenga una Denominación de Origen Protegida o reconocida en Colombia, efectuando una búsqueda en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Se habla de Denominación de Origen protegida cuando estamos en presencia de una cuya protección haya sido declarada por la Superintendencia de Industria y Comercio o también cuando la Denominación de Origen haya sido reconocida o protegida en otro país y en virtud de un tratado Internacional entre Colombia y dicho Estado es reconocida por la Superintendencia.

En caso de que el examinador constate que existe una Denominación de Origen extranjera que no ha sido protegida en Colombia, se podrá remitir a la causal de engaño para determinar si es procedente negar la solicitud por esta causa (si la marca, así no consista en la indicación geográfica puede hacer creer al consumidor que se trata de un producto con un origen diferente), o también procederá la aplicación de la causal de irregistrabilidad relativa a la protección de indicaciones geográficas anteriormente analizada, consagrada en el literal l) del artículo 135 de la Decisión 486 (si la marca consiste en dicha indicación geográfica), teniendo en cuenta que el consumidor podrá endilgarle a los productos que se pretendan identificar con la marca, la reputación o calidad atribuibles a los productos asociados a la Denominación de Origen no protegida.

En este evento, el examinador podrá consultar en la web y en los sitios oficiales que encuentre relacionados con protección o registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para respaldar su decisión.

Establecido el presupuesto anterior, el examinador tendrá que determinar si el signo solicitado en registro reproduce, imita o contiene la Denominación de Origen protegida.

Sobre el significado de reproducción e imitación, la Superintendencia, en la Resolución n.º 23642 del 31 de agosto de 2006, manifestó

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 108 de 209

que reproducción significa acción de reproducir o reproducirse y reproducir significa: imitar, copiar.

Por su lado, la expresión imitación, hace referencia a la acción de imitar, que significa hacer una cosa a semejanza de otra; tomarla como modelo; hacer lo mismo que hace una persona o animal. Estos dos últimos conceptos son equiparables a la identidad o coincidencia total de elementos denominativos y/o gráficos.

El supuesto de hecho no discrimina entre reproducción total o parcial, de suerte que puede ser cualquiera de las dos. Por lo tanto, la norma no exige la identidad total entre la marca solicitada y la denominación de origen para que el registro de aquella sea negado.

Pero adicionalmente, según el supuesto de hecho basta también con que la marca contenga a la denominación de origen. Así las cosas, en principio se afirmaríase que se necesita de una contención literal de la denominación de origen. No obstante, la acción de contener en su acepción más amplia, y según la definición citada, también involucra la evocación de la denominación, y así lo ha entendido inclusive la jurisprudencia europea.

“Respecto de la evocación de una DOP, el Tribunal de Justicia ha considerado que dicho término abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación.

El Tribunal de Justicia ha precisado que puede haber evocación de una DOP aun cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata, e incluso cuando ninguna protección comunitaria se aplique a los elementos de la denominación de referencia que recoja la terminología controvertida”<sup>22</sup>.

Es de anotar que la causal no solo es aplicable cuando la marca solicitada pretende amparar los mismos productos de la Denominación de Origen Protegida, también es aplicable cuando se trate de productos o servicios diferentes. En dado caso, el examinador deberá atender al tipo de productos o servicios específicos para establecer si pudiera existir algún tipo de relación entre éstos y los identificados con la denominación, y una vez ocurrido lo anterior, definir si existe un riesgo de confusión o de asociación.

<sup>22</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del 26 de febrero de 2008 en el caso C-132/2005

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 109 de 209

En otras palabras, la sola inclusión, reproducción o evocación de la denominación, para productos idénticos y similares genera de suyo los mencionados riesgos. Para terminar, es necesario precisar que el análisis de la relación de productos debe tener un mayor rigor que aquel que se efectúa con las marcas, para determinar si existe riesgo de confusión o asociación.

3.5.6.12.3 Que la reproducción, imitación o evocación de la denominación de origen implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad

El examinador al encontrarse ante un signo que reproduzca, imite o evoque una denominación de origen, partirá del supuesto de la notoriedad de la misma, en ese sentido, no se tendrá que hacer un análisis probatorio de la notoriedad.

El examen de notoriedad resulta innecesario, ya que en el procedimiento de declaración de protección de la denominación de origen se acreditó su reputación ligada al origen.

Es de observar que no es aplicable el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en defensa de una denominación de origen, en tanto la causal especial contenida en el literal j) del artículo 135, es de aplicación preferente y con él se protegen integralmente las mismas.

Debe observarse que la denominación de origen, no solo se protege ante la identidad o semejanza con otros signos, sino también se debe evitar la evocación de la Denominación de Origen, debido a su carácter notorio, dándole un tratamiento similar al de las marcas notorias, por cuanto al igual que éstas, un cierto grado de semejanzas puede conllevar que sean asociadas con el signo notorio, aunque no tengan dicho origen, dándose un aprovechamiento indebido de la reputación del signo.

3.5.6.13 Artículo 135 literal k) contengan una Denominación de Origen Protegida para vinos y bebidas espirituosas

3.5.6.13.1 Fundamento de existencia de la causal

Los fundamentos de la existencia de la causal son los mismos que los citados para el literal j). No obstante, en virtud del artículo xx del ADPIC las denominaciones de origen que identifican vinos y bebidas espirituosas tienen una protección especial consistente en que no se necesita demostrar si existe un riesgo de confusión o de asociación, o una explotación de su reputación, sino que basta que con ellas sean

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 110 de 209

reproducidas para que se active su protección. En otras palabras rompen de manera absoluta el principio de especialidad.

### 3.5.6.13.2 Presupuestos de aplicación de la causal

De acuerdo con el literal k) para que el registro de una marca sea negado se requiere que ella cumpla con varios supuestos de hecho.

En primer lugar, que el signo solicitado contenga una denominación de origen: la causal requiere la absoluta identidad entre la expresión o expresiones contenidas en la marca y la que corresponde a la denominación de origen.

El segundo supuesto de hecho consiste en que dicha denominación se encuentre protegida para vinos y bebidas espirituosas.

Si la expresión solicitada no contiene la denominación, sino que es una reproducción parcial o una imitación que no es idéntica, la causal de irregistrabilidad a aplicar puede ser cualquiera de las contenidas en los literales j), l) o i).

### 3.5.6.14 Artículo 135 literal L) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.

#### 3.5.6.14.1 Fundamentos de la existencia de esta causal

El Convenio de París en su artículo 10 reprime el uso de las indicaciones de procedencia falsas, al señalar que:

*“1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.*

*2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.”*

La norma Andina, Decisión 486 de 2000 no contiene una definición de lo que se debe entender por una Indicación Geográfica, razón por la cual se acude a la definición consagrada en el artículo 22 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 111 de 209

derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) el cual define las indicaciones geográficas de la siguiente manera:

(...) “Las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”

#### 3.5.6.14.2 Presupuestos de aplicación de esta causal

Es necesario precisar que para que se aplique esta causal, el signo solicitado como marca debe consistir o ser idéntico a la Indicación de Procedencia, en cuanto esta causal no consagra verbos rectores como evocar, imitar, reproducir.

Adicionalmente, el signo solicitado debe ser susceptible de inducir a error al consumidor respecto de los productos, ya que podrá atribuirle unas características derivadas del origen geográfico o asumir erróneamente que el producto proviene de la zona referida por la indicación geográfica.

Las Indicaciones Geográficas no se limitan a productos agroindustriales ya que cabe su utilización en relación con productos en los cuales el aporte del factor humano asociado al origen es importante e incide en la calidad del producto.

Así, es reconocida la calidad de los relojes suizos y de las salchichas y la cerveza alemanas, origen que es asociado a una tradición y una cultura manufacturera especial.

En consecuencia, esta causal está destinada a prohibir el registro de signos que consistan tanto en Indicaciones de Procedencia como en Denominaciones de Origen, si se genera la confusión o error referido en líneas anteriores.

#### 3.5.6.15 Metodología para que el examinador identifique la causal que deberá aplicar en el caso de las Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen e Indicaciones de Procedencia de vinos y bebidas espirituosas

En primera instancia el examinador deberá determinar si se encuentra frente a una Indicación Geográfica conforme lo establece la definición del ADPIC.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 112 de 209

Posteriormente el examinador entrará a determinar si la Indicación Geográfica está reconocida como una Denominación de Origen Protegida en Colombia o en un país con el que Colombia posea un tratado internacional de reciprocidad en la materia.

Si la Denominación de Origen está protegida o reconocida en Colombia, la causal a aplicar será la de denominaciones de origen consagrada en el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Ahora bien, si la marca consiste en una Denominación de Origen que identifica vinos o bebidas espirituosas, el examinador deberá aplicar la causal de irregistrabilidad del literal k) de la Decisión 486 y, por ende se excluiría el literal j), como quiera que la norma trae una causal específica para el caso de estos productos, sin que se refiera a riesgo de confusión o engaño.

Cuando la marca solicitada no sea idéntica a la Denominación de Origen de vinos o bebidas espirituosas, se mirará si está incurso en la causal del literal J).

Por otra parte, si el examinador advierte que la denominación de origen no está protegida en Colombia o en algún país con el que tenga un tratado internacional de reciprocidad para la protección de estos signos, deberá acudir a la causal de indicación geográfica.

Finalmente, la aplicación o no de alguno de los literales antes mencionados no excluye la aplicación del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486, cuando la indicación contenida en el signo sea susceptible de inducir a error al consumidor sobre aspectos como la naturaleza o el origen del producto.

3.5.6.16 Signos que reproduzcan o imiten sin permiso de la autoridad competente escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional (literal m del art 135)

#### 3.5.6.16.1 Fundamentos de la existencia de la causal

De acuerdo con lo establecido en esta causal de irregistrabilidad se deben negar los signos que reproduzcan o copien total o parcialmente, sin permiso de las autoridades competentes, las banderas, emblemas y demás signos a los que se refiere este literal.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 113 de 209

En la Decisión 486 se elimina el nombre de los Estados dentro de las circunstancias que permiten negar la solicitud de registro de una marca, pero se debe tener en cuenta que pueden ser tratados como indicaciones geográficas o de procedencia que en ciertos casos pueden inducir a error a los consumidores y podría negarse el registro por esa causal.

Por su parte, el Convenio de París en su artículo 6ter señala que el propósito de la norma es establecer un mecanismo de notificación de los símbolos o emblemas que un Estado miembro del Convenio desea proteger en otros Estados, evitando su registro o uso por parte de personas no autorizadas.

#### 3.5.6.16.2 Presupuestos de aplicación de la causal

Cuando el examinador se enfrenta a una marca mixta o figurativa, que en su diseño incorpora la bandera o algún símbolo, deberá efectuar una búsqueda en Accepto y en internet, específicamente en la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a través del link <http://www.wipo.int/ipdl/es/6ter/search-struct.jsp>, a fin de establecer si se trata de la bandera o símbolo de un Estado o de una organización internacional, cuya protección haya sido notificada por el Estado interesado de acuerdo con la protección consagrada en el artículo 6ter del Convenio de París, caso en el cual deberá negar el registro con fundamento en esta causal.

#### 3.5.6.17 Marcas similares a signos de conformidad con normas técnicas (art 135 lit. n)

##### 3.5.6.17.1 Fundamentos de aplicación de la causal

Esta causal busca impedir que un empresario se pueda apropiarse de un signo que corresponda o se asemeje a una norma técnica y de control de calidad, adoptada para la fabricación de productos. Si el solicitante de la marca es el organismo nacional competente en normas y calidades no se aplica la causal de irregistrabilidad.

La Decisión 486 contempla la prohibición del registro de signos que reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, permitiendo que este registro sea efectuado únicamente por el organismo nacional competente en normas y calidades. Esta protección a las normas técnicas, incluida en la Decisión 486 busca proteger al consumidor para evitar que sea inducido a error respecto de la calidad e

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 114 de 209

idoneidad de los productos o servicios ofrecidos en el mercado, previendo que se reproduzca, imite o se asemeje al nombre como tal que identifica la norma técnica.

#### 3.5.6.17.2 Presupuestos de aplicación de la causal

El examinador debe verificar que el signo solicitado en registro, aparte de cumplir con el requisito de distintividad, no debe reproducir o ser semejante a un signo que identifique una norma técnica, entendida ésta como la denominación de la norma per se o lo reglamentado por la misma. Por ejemplo, si se solicita la marca ISOS en cualquier clase de la Clasificación Internacional de Niza, deberá negarse por esta causal como quiera que existe una norma técnica denominada ISO-9000.

Para que un signo se encuentre incurso en la causal en comento, sólo se requiere la verificación de sí se reproduce o se imita una norma técnica, sin atender a las clases del nomenclador internacional y sin necesitar para su aplicación que se presente riesgo de asociación o confusión como procede en el examen frente a la denominada “irregistrabilidad por confundibilidad”, que contiene los mismos verbos rectores.

3.5.6.18 Signos similares o que incluyan denominaciones de una variedad vegetal protegida, si los signos se destinarán a productos o servicios en que el uso sea susceptible de ocasionar riesgo de confusión o asociación con esa variedad (art 135 lit o)

#### 3.5.6.18.1 Fundamento de la existencia de la causal

En esta causal se consagra la irregistrabilidad de signos que reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad, o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad.

Esta causal se presentaría cuando se solicite una marca que reproduzca, imite o sea semejante a una variedad vegetal protegida, lo que ocasionaría que los consumidores pudieran creer que existe relación entre los titulares de los mismos, o bien le daría al titular de este tipo de registro marcario, un derecho que podría llegar a ser indefinido en el tiempo, cuando en realidad la protección dada por el ICA a un obtentor de una variedad vegetal está limitada a un determinado periodo en el tiempo, tal y como ocurre con la protección otorgada por las patentes y los diseños industriales.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 115 de 209

### 3.5.6.18.2 Presupuestos de aplicación de la causal

La causal exige que la variedad vegetal esté protegida, es decir, reconocida como tal por el organismo correspondiente. En el caso colombiano, el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) es el encargado de ejercer el control técnico-científico tendiente a reconocer y garantizar la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales.

Lo anterior implica que a efectos de que el examinador pueda dar aplicación a esta causal de irregistrabilidad deberá verificar, si está estudiando una oposición, que el opositor allegue el certificado de obtentor de la variedad vegetal protegida.

Ahora bien, si el examinador se enfrenta a una solicitud de registro y tiene indicios que la misma reproduce, imita o incluye una variedad vegetal, debe efectuar una búsqueda en la web o elevar una consulta al ICA al correo electrónico [obtentores.semillas@ica.gov.co](mailto:obtentores.semillas@ica.gov.co), que está establecido en el sitio web de dicha entidad, tal como se observa en el siguiente link: <http://www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/Derechos-de-Obtentores-de-Varietades-y-Produccion-.aspx>

La causal de irregistrabilidad en estudio protege la Variedad Vegetal Protegida frente a actos de reproducción, imitación e inclusión.

Por reproducción se entiende el acto de copiar o representar de manera idéntica la variedad vegetal protegida, entendida por ésta su denominación.

La imitación consiste en crear un signo semejante a la variedad vegetal protegida.

La inclusión consiste en agregar la variedad vegetal protegida dentro del signo distintivo solicitado. En este caso puede tratarse de una marca compleja que incluya la variedad vegetal, o una marca simple que incluya en su estructura gramatical la variedad vegetal protegida.

Finalmente, la causal de irregistrabilidad exige que se dé una relación entre los productos o servicios pretendidos por el signo distintivo y la variedad vegetal protegida.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 116 de 209

### 3.5.6.19 Signos que sean contrarios a la ley, la moral, al orden Público o las buenas costumbres (art 135 lit p)

#### 3.5.6.19.1 Fundamentos de la existencia de la causal

Al respecto ha mencionado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

*“El derecho positivo de cada país ha incorporado en su ordenamiento jurídico disposiciones de carácter imperativo que velan por los intereses generales y que tienen por fundamento el orden público, la paz, la estabilidad, la moral y las buenas costumbres. Estas normas positivas internas no pueden ser desconocidas por la oficina nacional competente al momento de conceder el registro. Dice Luis Claro Solar que las normas imperativas, y de manera especial las prohibitivas, al contrario de las permisivas, son “normas que el hombre no debe olvidar para no incurrir en nulidad y en pena, si la violación de una de estas leyes se descubre”. (P R O C E S O 30 - IP – 96 Caso: “KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA”).*

El Tribunal en el caso 2-IP-94 sobre “orden público” manifestó en similar sentido:

*“...Aunque por definición la generalidad de la ley hace que ella se presuma dictada en beneficio colectivo, existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de manera tal que éstos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada. Si los intereses protegidos son de naturaleza económica se estará frente a lo que ha dado en conocerse como orden público económico. En una comunidad como la subregión andina la concurrencia del orden económico que en términos generales garantiza cada Estado, se constituye en el orden público económico de la región por virtud de la asociación de los mismos en el proceso de integración...”*

#### 3.5.6.19.2 Presupuestos de aplicación de la causal

De acuerdo con esta norma deben negarse, por ejemplo, palabras que de acuerdo al léxico del país sean manifiestamente vulgares, ya que atentaría contra las buenas costumbres. Igualmente podrá negarse el registro de una marca constituida por una imagen de un culto religioso a fin de que sus adeptos no se sientan insultados u ofendidos con el registro y por la consiguiente explotación comercial del símbolo.

Tampoco sería registrable un signo de algún movimiento racista que promueva ideas de segregación.

Por buenas costumbres debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predominante según el lugar y la época. Suele tener esta expresión un

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 117 de 209

sentido ético general y no propiamente comercial, y se la refiere, entre otras, a conductas que chocan con la moral social tales como la prostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etc. y las conductas delictivas en general (Cfr. Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 16a. edición). También puede entenderse como contrario a las buenas costumbres, el uso indebido de los signos sagrados de cualquier religión, o la simple apropiación de los mismos por un tercero en exclusiva, ya que vulnera los derechos de los creyentes o seguidores del grupo religioso al que corresponda. Un signo de cualquier tipo, denominativo o figurativo que pueda extenderse como apología o simple propaganda de esta clase de conductas, será entonces irregistrable como marca.

El orden público, por su parte, se refiere al Estado, a la cosa pública. Este orden es el imperio de la ley que se traduce en la tranquilidad ciudadana garantizada por el Estado. En palabras del tratadista Hauriou es “el orden material y exterior considerado como estado de hecho opuesto al desorden; como estado de paz opuesto al estado de perturbación”. Son actos contra el “orden público”, por ejemplo, los que atentan contra la seguridad pública, los que afectan el normal funcionamiento de los servicios públicos, los tumultos y disturbios públicos, el pillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentados contra la salubridad pública y, en general, los que alteren la paz pública o la convivencia social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyo efecto en el público pueda ser el de estimular este tipo de actos, no podrá ser admitido como marca de productos o servicios.

Un ejemplo de signos incurso en esta causal puede ser la solicitud de registro de la marca NAZI para identificar productos de la clase 25 Internacional, tal y como fue presentada en el expediente No. 92 333069 25., la cual fue negada mediante Resolución No. 37388 de 6 de septiembre de 1994.

Al ser tan amplia esta norma, se deberá mirar caso por caso para poder establecer cuál sería la ley transgredida con el registro, pues de todas maneras no se debe perder de vista la obligación contenida en el Convenio de París (no sé si también en el ADPIC) de no rechazar el registro de marcas por el solo hecho de que la comercialización del producto se encuentre prohibida.

### 3.5.6.20 Segundo Significado

La Decisión 486, en su artículo 135 último inciso establece la figura del segundo significado, indicando que:

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 118 de 209

*“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.”*

El segundo significado o distintividad sobrevenida de un signo se produce cuando, como consecuencia de su uso constante, el signo es asociado por los consumidores con un origen empresarial determinado, por lo que ya no puede ser considerado habitual, descriptivo o carente de distintividad.

El uso mencionado debe haberse llevado a cabo de manera constante, para que pueda producirse el proceso de transformación en el público consumidor de una expresión de uso común en una expresión apropiable en exclusiva por un empresario.

El Tribunal Andino de Justicia de Comunidad Andina, en el Proceso 106-IP-2013, ha definido el uso contante como:

*“Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara.”*

El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante.

Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho marcario, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo.

El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el artículo 166.

El Juez Nacional o a la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 119 de 209

- a.** La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.
- b.** La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado:

*“Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su*

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 120 de 209

*naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344. (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996).”*

El interesado en demostrar la distintividad adquirida de un signo deberá acreditar la intensidad del uso de la marca en el país miembro de la Comunidad Andina en que quiere acreditarse el segundo significado del término.

La intensidad del uso que debe probarse dependerá de lo conocido que sea en el léxico popular o técnico el término que pretende registrarse como marca, de manera que si se trata de expresiones muy conocidas, el uso como marca que deberá demostrarse debe ser intenso<sup>23</sup>.

Sin embargo, si se demuestra un uso considerable del término en su sentido marcario, pero al mismo tiempo la oficina de propiedad industrial logra constatar la utilización por parte de otros competidores de esa expresión en su sentido descriptivo – por ejemplo, en publicidad o en la presentación de los productos o servicios –, no podrá acceder al registro solicitado, ya que la utilización a título descriptivo de la mencionada expresión constituye la prueba de la necesaria utilización de la misma en los medios comerciales respectivos. La interpretación contraria sin duda se prestaría a abusos y a fomentar la inequidad en el mercado; ya que bastaría la utilización masiva de una expresión necesaria por un empresario con recursos, para posteriormente querer monopolizarla como marca.

### 3.5.6.20.1 Prueba de distintividad adquirida

#### 3.5.6.20.1.1 Tema de la prueba en la distintividad adquirida

Lo que debe probarse por el solicitante de una marca, para acreditar el llamado segundo significado es el uso constante de la marca, el cual debe ser real y efectivo; y que como consecuencia de ese uso un grupo importante de consumidores reconoce que dicho signo indica un origen empresarial.

En ese sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido:

<sup>23</sup> El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la sentencia Chiemsee el 4 de mayo de 1999, se refiere al evento que se presenta cuando el término usado como marca (cuya distintividad quiere acreditarse), es muy conocido en el sentido no marcario, conceptúa que en este caso el uso probado de la marca debe ser notorio. Cita del Tratadista Carlos Fernández Novoa en su *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2004, página 207.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 121 de 209

“...En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP-2004, reiterada en la Interpretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha dicho lo siguiente:

*“Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca’. (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471).” (Proceso 92-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 1 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1121, de 28 de septiembre de 2004).”<sup>24</sup>*

#### 3.5.6.20.1.2 Prueba para determinar el segundo significado o distintividad adquirida.

El segundo significado busca probar que un signo distintivo, que en su significado primigenio pudo estar incurso en una causal de irregistrabilidad absoluta es reconocido como marca por los consumidores, dado el alto grado de conocimiento que tienen de ella.

Es así como para probar el segundo significado de un signo se pueden aportar:

- a) Estudio de mercado o encuesta que permita establecer que el público consumidor identifica la expresión descriptiva, genérica o carente de distintividad como marca y le atribuye un único origen empresarial.
- b) Inversiones hechas en publicidad para promocionar el signo y acreditar que el solicitante identifica los productos o servicios con ese término y que no es un término adicional o explicativo asociado a una marca principal.
- c) Documentos relacionados con la publicidad que permitan establecer la periodicidad y medios publicitarios utilizados para

<sup>24</sup> Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proferida en el Proceso 54-IP-2007 del 6 de junio de 2007 de 6 de junio de 2007, actor: Eternit Colombiana S.A., relativo a la interpretación de los artículos 135 literales e) y g) y su último párrafo; 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 122 de 209

promocionar la expresión descriptiva, genérica o carente de distintividad como marca.

- d) Cualquier documento en que se evidencie que el uso que se le da a la expresión descriptiva, genérica o carente de distintividad es a título de marca, como por ejemplo, facturas y órdenes de compra, en las que se indique el nombre genérico del producto y/o servicio y adicionalmente se use la expresión genérica, descriptiva o carente de distintividad como marca de dichos productos y/o servicios.
- e) Certificaciones emanadas de terceros
- f) Pruebas documentales que evidencien que, dada la intensidad de uso efectuada por el solicitante, el término carente de distintividad, descriptivo o genérico identifica un producto o servicio.
- g) Pruebas que acrediten solicitudes de venta, pedidos, suministros, ofertas relacionadas con el término, tal como se efectuarían frente a una marca cuya distintividad está en discusión.

Lo importante es que esas pruebas demuestren que efectivamente el signo es tenido como una marca por los consumidores.

Finalmente, debe probar el interesado en el registro de la marca que como consecuencia del uso acreditado el signo es tomado por los consumidores respectivos como una marca e identifican con él, por lo tanto, un origen empresarial determinado.

### 3.5.7 Prohibiciones relativas artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

#### 3.5.7.1 Reglas de comparación de los signos distintivos

Las reglas de comparación de marcas son aplicables a todos los signos distintivos.

La naturaleza de los signos será siempre de gran ayuda para poder aplicar la regla de comparación más ajustada al análisis de comparación. En consecuencia, lo primero que debe hacer el examinador es determinar la naturaleza de los signos confrontados.

#### 3.5.7.2 Naturaleza de los signos distintivos

- a) Signo Nominativo Simple: Es aquel que consiste en un solo elemento nominativo, como una palabra, una letra, un número.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 123 de 209

Ejemplos:

- CLARO - 1942

b) Signo Nominativo Complejo: Es aquel conformado por dos o más elementos nominativos, los cuales pueden ser letras, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos.

Ejemplos:

- DOLEX FORTE - ADEMAX 500

c) Signo Nominativo de Fantasía: Es aquella palabra, letra, número o combinación de las anteriores que no tiene un significado conocido y, por ende, no guarda ningún tipo de relación con los productos o servicios que identifica. Cualquiera de los anteriores puede cumplir con ser de fantasía. De estos signos (los fantasiosos) se predica un alto grado de distintividad.

Ejemplos:

- ARKRAY – SIBUMI

d) Signo Nominativo Arbitrario: Es aquella palabra, letra, número, o combinación de las anteriores que aunque tiene un significado conocido no guarda ningún tipo de relación con los productos o servicios que identifica. En consecuencia, de él también se predica un alto grado de distintividad pero limitado solamente a dichos productos y no a aquellos en los que el significado puede ser su género o cualidad.

Ejemplo:

- AZÚCAR para identificar prendas de vestir (clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza)

- ÁGUILA para identificar cervezas (clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza)

e) Signo Nominativo Evocativo: Es aquella palabra, letra, número, o combinación de las anteriores que tiene la capacidad de transmitir en la mente del consumidor de modo indirecto una imagen o una idea sobre el producto o servicio mismo o sobre una cualidad atribuible a los mismos.

En esta categoría de signos se encuentran aquellos conformados por palabras que contienen prefijos y sufijos comunes sobre los cuales, individualmente considerados, no se puede otorgar exclusividad, pero que al estar unidos logran formar una palabra distintiva.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 124 de 209

Ejemplo:

- TELECOM: el consumidor de un servicio de telecomunicaciones, al encontrar el término Telecom, lo asociará de forma mediata con los servicios que identifica la marca.
- OSTEOCALCIT: el consumidor de productos farmacéuticos, al encontrarse frente a la marca Osteocalcit, luego de un ejercicio mental, podrá inferir que el producto identificado por la marca es un producto a base de calcio para fortalecer o prevenir enfermedades relacionadas con los huesos, por lo cual la expresión evoca una característica de los productos que identifica.

f) Signo Figurativo Simple: está conformado por un sólo elemento gráfico que puede o no contener un significado claro.

Ejemplo:



g) Signo Figurativo Complejo: está formado por dos o más figuras o imágenes, las cuales suscitan en la mente del público no sólo dichas imágenes o figuras, sino que al mismo tiempo pueden evocar un concepto relacionado con el producto o servicio.

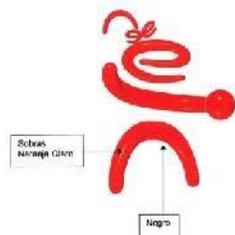
Ejemplo:



h.) Signo Figurativo Fantasioso: Es aquel que suscita en la mente del público una imagen que está desprovista de concepto y ha sido inventada o elegida con el único fin de utilizarse como signo distintivo. Los signos con más fuerza distintiva son los conformados por imágenes o trazos que resultan en una figura de fantasía, por esta razón son los que ofrecen el mayor grado de protección. Los signos figurativos simples y complejos también pueden ser fantasiosos.

Ejemplo:

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 125 de 209



j ) Signo Figurativo Arbitrario: Es aquel que suscita en la mente del público una imagen que no tiene relación con los productos o servicios que se pretenden distinguir con la marca, por ende, al igual que los fantasiosos, ostenta gran distintividad y es objeto de mayor protección. Los signos figurativos simples y complejos también pueden ser arbitrarios.

Ejemplo:

- La marca consistente en una concha de mar no guarda relación con los productos comprendidos en la clase 4<sup>a</sup> de la Clasificación Internacional de Niza, como son los hidrocarburos.



j) Signo Figurativo Evocativo: es aquel que no sólo suscita en la mente del público una imagen, sino que al mismo tiempo le permite inferir de manera indirecta al consumidor alguna característica o información de los productos o servicios a identificar. De esta manera, la imagen evoca con su representación las características de los productos o servicios que pretende amparar, por lo que resulta evocativa.

Ejemplo:

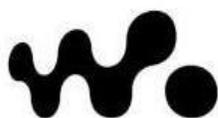
La marca consistente en una taza de café humeante, para identificar productos a base de café.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 126 de 209



k) Signo Gráfico Simple: Está conformado por un solo elemento, el cual es una figura cuya fuerza distintiva estriba exclusivamente en los efectos visuales que la imagen del signo constitutivo de la marca suscita en la mente de los consumidores.<sup>25</sup>

Ejemplo:



l) Signo Gráfico Complejo: Está formado por dos o más figuras o imágenes cuya fuerza distintiva estriba exclusivamente en los efectos visuales que las imágenes del signo constitutivo de la marca suscitan en la mente de los consumidores.<sup>30</sup>  
Ejemplo:



NOTA: Al igual que con las marcas denominativas fantasiosas y arbitrarias, mientras la distintividad de las marcas figurativas de fantasía es manifiesta, la de las figurativas arbitrarias se predica únicamente respecto de los productos a identificar.

<sup>25</sup> Carlos Fernández-Novoa. Tratado sobre Derecho de Marcas. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid 2004. Pág. 321. <sup>30</sup> Carlos Fernández-Novoa. Tratado sobre Derecho de Marcas. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid 2004. Pág. 321.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 127 de 209

Es importante anotar la diferencia existente entre un signo figurativo y un signo gráfico, en donde el signo figurativo está compuesto de un elemento gráfico que contiene un significado, mientras que el signo puramente gráfico no lo tiene.

m) Signo Mixto: Es aquel que está formado por uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos o figurativos.

Ejemplo:



n) Signo Mixto Fantasioso: está conformado por la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos y no tiene un significado conocido. Por ser fantasiosos tiene un alto grado de distintividad.

Ejemplo:



o) Signo Distintivo Mixto Arbitrario: Es aquel que reúne elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos<sup>26</sup> algunos de los cuales tienen significado, pero que, asociados a los bienes distinguidos por el signo, ni describen ni sugieren la calidad de dichos bienes.

Ejemplo: Un signo conformado por el dibujo de una manzana y la expresión Apple para identificar computadores comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, no guarda relación alguna con los productos que identifica.

<sup>26</sup> Aguilar Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p. 887.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 128 de 209



p) Signo Distintivo Mixto Evocativo: Es aquel que reúne elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos que tienen la capacidad de transmitir en la mente del consumidor una imagen o una idea indirecta sobre el producto amparado por el signo distintivo.<sup>27</sup>Ejemplo:



### 3.5.7.3 Familia de marcas

Se habla de familia de marcas cuando un titular de un signo suele distinguir sus productos o servicios con un término, un prefijo, un sufijo o una imagen común presente en todas sus marcas. Así, cuando un consumidor encuentra en el mercado productos o servicios identificados por marcas que presentan esta particularidad asume que provienen de un mismo empresario.

<sup>27</sup> Aguilar Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p. 887.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 129 de 209

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, ha sostenido que: *“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”*<sup>28</sup>.

Conforme a lo anterior, el examinador al momento de efectuar el estudio de registrabilidad debe tener en cuenta si el signo solicitado podría hacer pensar a un consumidor que se trata de una nueva línea de productos o servicios de un mismo empresario dado que cumple con lo antes expuesto para la familia de marcas.

Es importante destacar que para lograr lo anterior se debe diferenciar muy bien el uso de términos comunes (prefijos y sufijos) con la comparación en conjunto para concluir si se estaría en presencia de la situación expuesta arriba.

#### 3.5.7.4 Marca derivada

Es marca derivada la solicitada por el titular de una marca anteriormente registrada para idénticos productos o servicios, en las que figure el mismo distintivo con variaciones no sustanciales del mismo. El procedimiento de examen se ceñirá exclusivamente a los nuevos elementos que la conformen, y estas marcas no podrán ser objeto de cesión o licencia con independencia de su marca principal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en los términos siguientes, al referirse a la figura de la marca derivada: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente

<sup>28</sup> Proceso 97-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 912 del 25 de marzo de 2003, marca: ALPINETTE

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 130 de 209

autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”. En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. [18]

(...)

La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo.

### 3.5.7.5 Reglas de comparación aplicables a todos los signos distintivos

#### 3.5.7.5.1 Reglas básicas de comparación

Las reglas para llevar a cabo el cotejo o comparación entre signos distintivos han sido establecidas con claridad por la jurisprudencia andina.

En efecto, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido en interpretación prejudicial proferida en el Proceso 56-IP-2013, que las reglas básicas del cotejo marcario son las siguientes:

“(...)

*a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.”*

Esta es la principal regla de comparación, ya que si bien existen múltiples reglas que pueden ser aplicadas para comparar diferentes signos según su naturaleza, todas éstas están supeditadas a que las marcas produzcan en su conjunto ese riesgo de confusión.

En efecto, el examinador debe diferenciar entre el alcance de protección de un prefijo o sufijo (como ocurre en términos de uso común) y el hecho de que el consumidor no diferencia las marcas por sus sufijos o prefijos aisladamente considerados, ni las marcas se les presentan fraccionadas.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 131 de 209

Por lo tanto, ante la evidente semejanza entre los signos en su conjunto, derivada de su primera impresión, esta regla deberá prevalecer sobre cualquier otra.

b) *“Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.”*

Esta regla resulta fundamental para el examinador, pues éste debe impedir ubicarse en una situación en la que tenga las dos marcas frente a frente, ya que la comparación simultánea hace que la confusión prácticamente nunca exista.

De esta manera, el examinador debe intentar ver una marca primero sin que al mismo tiempo pueda estar viendo la otra, y preguntarse a sí mismo si la primera recuerda a la segunda o viceversa, o si tomaría una por otra o asumiría que ambos signos tienen un origen empresarial común.

c) *“Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que adquiere el producto o recibe el servicio, el operador jurídico, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.”*

Ahora bien, debe distinguirse el tipo de consumidor dependiendo de la naturaleza del producto o servicio en el que se apliquen las marcas en comparación. Así, los consumidores de los productos de consumo masivo usualmente hacen un examen rápido de las marcas de dichos productos los cuales en ocasiones corresponden a productos de bajo costo con varias ofertas en el mercado. Por el contrario, los bienes suntuarios pueden tener consumidores que hacen un examen más detenido a las marcas, ya que usualmente corresponden a bienes de más valor.

También existen consumidores especializados que tienen un conocimiento técnico sobre los productos y servicios, quienes realizan una apreciación más detallada de los mismos.

Al respecto ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que: *“Cuando pensamos en el consumidor, en principio partimos de la hipótesis de que se trata de un “consumidor medio”; “aquél que no está muy alerta ni muy distraído, ni disponiendo de mucho tiempo ni andando excesivamente de prisa, ni instruido ni ignorante”, se diferencia de aquellos consumidores con un grado de especialización o conocimiento técnico. Al respecto Jorge Otamendi en la ya mencionada obra, comenta:*

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 132 de 209

"Por lo general la clase de público estará condicionada por la clase de producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los artículos de consumo masivo serán adquiridos por toda clase de público. En cambio un reactor atómico o una máquina para uso industrial sólo serán adquiridos por un grupo selecto que analizará con todo cuidado todo lo relativo a su compra, incluyendo las marcas y origen del producto. Y lo mismo ocurrirá con los servicios."<sup>29</sup>

- d) "Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos."

Esta regla es fundamental. Si el examinador se dedica a buscar las diferencias nunca habrá confusión. Su labor es determinar cuáles son las semejanzas de los signos y si éstas crearían ese riesgo de confusión. Por ejemplo, si al analizar la marca registrada encuentra que su poder distintivo está en el concepto que evoca el elemento gráfico en unión con el nominativo, debe revisar entonces una o las dos siguientes situaciones en la marca solicitada: 1. Los trazos o literalidad son semejantes o idénticos. 2. Si bien no son idénticos o semejantes evocan el mismo concepto.

Hacer este análisis le permitirá al examinador ubicarse en la posición del consumidor medio y prever su riesgo de confusión.

Las posibles semejanzas de acuerdo con lo anteriormente señalado son:

- Por similitud de los elementos, como la palabra o el gráfico.
- Por similitud en su disposición, de suerte que, aunque contengan elementos diferentes, su disposición es tan semejante que puede hacer creer que es la misma marca o una del mismo empresario.

Estos criterios básicos deberían ser suficientes para comparar dos marcas. No obstante, existen situaciones especiales. Por lo tanto, el examinador debe aproximarse a estos criterios como irradiadores de las demás reglas especiales de comparación, de suerte que aquellos sean el fundamento de éstas.

### 3.5.7.5.2 Regla de comparación de signos simples

#### 3.5.7.5.2.1 Signos Denominativos Simples

<sup>29</sup> PROCESO 41-IP-99. Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal a) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno No. 5326 promovido por la Sociedad PASTEUR SANOFI DIAGNOSTICS. Marca: ACCESS.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 133 de 209

A la luz de la visión de conjunto de los signos, la comparación entre dos signos denominativos simples debe atender a la totalidad de elementos sin descomponer su unidad fonética ni ortográfica.

#### a) Semejanza fonética

Es posible entonces que la semejanza en el conjunto se dé por la sílaba tónica de las palabras comparadas, ya que si la sílaba tónica es idéntica y ocupa la misma posición, la semejanza fonética será más clara, máxime si se trata de la primera sílaba.

Ejemplo, MÉKALO – MÉCAROS.

De la misma manera, la sucesión de las vocales en el mismo orden es un indicio serio de la semejanza de las marcas, pues esto crea una sonoridad similar.

Ejemplo, ESCLAVO – ESLAVO E A O - E  
A O

#### b) Semejanza Ortográfica

Las similitudes ortográficas se dan por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.<sup>30</sup>

Ejemplo:

AVILON y APILON

En este caso la naturaleza de ambas marcas es denominativa simple de fantasía, por lo cual la protección de la marca registrada es mayor y la comparación deberá centrarse principalmente en las semejanzas ortográficas y/o fonéticas.

#### c) Semejanza conceptual

Las similitudes conceptuales se producen entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por

<sup>30</sup> Tribunal Andino de Justicia, Proceso 158-IP-2012

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 134 de 209

tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.<sup>31</sup>

Ejemplo:

Marca denominativa LEONA Vs la figura de una LEONA para distinguir cervezas.

Las marcas enfrentadas presentan evidente semejanza conceptual.

d) Prevalencia del aspecto conceptual sobre el fonético u ortográfico

La prevalencia del elemento conceptual sobre el fonético u ortográfico se aplica en la generalidad de los casos, aunque puede haber excepciones en las cuales de una visión en conjunto de los signos se infiere que hay similitudes gráficas relevantes que impiden la coexistencia en el registro.

Ejemplo: DAKOTA VS. BACOTA.

Pese a que las marcas presentan una similitud fonética al compartir la mayoría de sus fonemas y la misma extensión silábica, el contenido conceptual de cada una de ellas permite su diferenciación, como quiera que de un lado, la marca DAKOTA hace referencia a un estado de los Estados Unidos de América y BACOTA es un tiburón.

#### 3.5.7.5.2.2 *Signos Denominativos Complejos*

Entre signos complejos habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ellos. Será importante determinar la ubicación de los elementos característicos de las marcas que se comparan.

Si uno de los dos términos que conforman las marcas complejas que se comparan es genérico, descriptivo o de uso común, deberá tenerse en cuenta en el examen el elemento restante. Si por el contrario ninguno de los elementos de la marca incurre en la anterior condición, debe tenerse en cuenta el signo en su conjunto, el cual se comparará como una unidad con el otro.

En el caso de las marcas complejas, normalmente el primer vocablo es el predominante por ser el que primero se pronuncia.

Si el primer vocablo es precisamente el que no tiene aptitud distintiva, no podrá ser entendido como predominante.

<sup>31</sup> Interpretación prejudicial Proceso 38-IP-2008

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 135 de 209

NOTA: No es válido permitir el registro de una marca compleja que reproduce otra previamente registrada, bajo el argumento de que la segunda marca contiene elementos adicionales que le otorgan distintividad. Debe entenderse por reproducción, la total y exacta imitación del término, siempre que sobre éste exista exclusividad.

a) Marcas complejas evocativas: VIVIMOS BAILANDO VS VIVIMOS SOÑANDO. Se observa que aun cuando comparten el primero de los términos que los conforman, considerados en su conjunto cada uno de ellos posee un contenido conceptual diferente irradiado por el segundo vocablo.

b) Marcas complejas con vocablos no distintivos: CARNES EL SURTIDOR VS CARNES EL CURTIDOR, en donde no podrá compararse el elemento carne, por tratarse de un término inapropiable para distinguir productos cárnicos. En este caso se tendrán en cuenta las reglas ya vistas en la comparación de las partes apropiables de las marcas.

c) Marcas complejas arbitrarias: LA PAPA GONZALEZ, para distinguir servicios de peluquería, puede ser considerada una marca compleja arbitraria la cual debe ser comparada en su conjunto es decir sin excluir ninguno de sus elementos por cuanto posee distintividad intrínseca.

d) Yuxtaposición de elementos: AGROCAMPO VS CAMPOAGRO. Es claro que la yuxtaposición de los prefijos y sufijos no permite superar el riesgo de confusión, ya que la impresión en conjunto de las marcas es muy similar.

e) Marcas complejas comparadas con marcas simples: COCONUS LA DULCE TENTACIÓN VS KOKOCHOKS en la misma clase. En este caso la marca solicitada es de naturaleza nominativa compleja y evocativa, como quiera que no contiene elementos gráficos, está compuesta por varios vocablos y la expresión COCONUS evoca la idea de que los productos que identifican contienen coco. Por su parte, la marca registrada es de naturaleza nominativa simple y evocativa, al estar conformada por una sola palabra que, al contener la partícula KOKO, evocará la idea de que es un producto a base de coco. En este caso, las marcas comparadas son evocativas por cuanto se asemejan en que ambas transmiten la idea de que los productos distinguidos con la marca tienen coco. En tal sentido la semejanza conceptual no es relevante y las diferencias ortográficas y fonéticas entre los signos, posibilitarán su coexistencia en el mercado sin que haya riesgo de confusión.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 136 de 209

### 3.5.7.5.3 Comparación entre signos consistentes en siglas

#### 3.5.7.5.3.1 Comparación de siglas como marcas simples

Otro criterio a tener en cuenta por el examinador es el referido a la comparación de signos distintivos que consistan y/o que contengan siglas. Así, si el examinador se ve enfrentado a signos que contienen siglas idénticas o muy similares, podrían presentar similitudes fonéticas y ortográficas.

En el evento en que las siglas comparadas no posean un texto que explique las siglas, el examen deberá ceñirse a las reglas propias de comparación de las marcas nominativas simples y las marcas mixtas. Ejemplo: CIDENAL – SIDENAL

#### 3.5.7.5.3.2 Siglas acompañadas de las palabras que las explican

El examinador podrá encontrar que los signos conformados por siglas contienen la explicación de la misma las cuales permiten diferenciarlas, por lo que deberá posibilitarse su coexistencia. Un claro ejemplo es el de las marcas CANACOL “Carrocerías Nacionales De Colombia Ltda.” y CAMACOL “Cámara Colombiana de la Construcción”, Resolución N° 38896 de 26 de julio de 2011, en el que la Delegatura para la Propiedad Industrial sostuvo:

**“... esta Delegatura observa que aunque la palabra CANACOL presenta semejanzas con la expresión CAMACOL, dicha coincidencia se ve diluida teniendo en cuenta las frases presentes en los signos cotejados, las cuales los dotan de un significado conceptual diferente, que permiten individualizar cada conjunto...”**

#### 3.5.7.5.3.3 Siglas que crean vocablos pronunciables o que coinciden con vocablos con significado conocido

Otro supuesto probable de comparación de siglas lo constituyen los signos conformados por vocablos pronunciables o que coinciden con vocablos con significado conocido, en cuyo caso el examinador deberá compararlos atendiendo su carga conceptual.

Ejemplo: NTA – NOTA, la primera no tiene significado, mientras que la segunda si, por lo cual dicho elemento resulta diferenciador.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 137 de 209

#### 3.5.7.5.4 Comparación entre signos mixtos

Los signos mixtos son una especie de las marcas complejas, pues están conformados por más de un elemento, en este caso al menos uno nominativo y al menos uno gráfico o figurativo.

Siguiendo el mismo principio de identificación del elemento predominante, se ha dicho que la regla general consiste en que en este tipo de marcas el elemento denominativo es preponderante dada la fuerza expresiva y, por ende, de recordación de las palabras.

La segunda razón de preponderancia del elemento nominativo está dictada por el hecho de que las empresas evolucionan las imágenes y logos de sus marcas, pero su elemento nominativo es invariable.

En este sentido, es recomendable siempre comenzar el análisis de los elementos nominativos de los dos signos. Lo anterior no significa que de no existir semejanzas entre los elementos nominativos no se predique riesgo de confusión, pues los elementos figurativos o gráficos pueden generar dicho riesgo.

Aclarado lo anterior, el examinador deberá seguir las reglas de comparación establecidas para las marcas nominativas, cuando la comparación se centre en el elemento nominativo y las reglas de comparación entre marcas figurativas o gráficas, cuando sea el elemento figurativo o gráfico el que predomine.

NOTA: Sin embargo puede ocurrir que sea precisamente el elemento nominativo el que por vía conceptual se confunda con el gráfico. Luego se recomienda recordar siempre las principales reglas de comparación, como la determinación de las semejanzas entre las marcas.

#### EJEMPLOS:

La marca nominativa SURTIFRUTAS VS. la marca FRUTAS DE LA SABANA, ambos signos para identificar frutas comprendidas en la clase 31 de la Clasificación Internacional. En este evento, es claro que las denominaciones no se confunden fonética, ortográfica ni conceptualmente.

##### *3.5.7.5.4.1 Elementos nominativos y gráficos igualmente predominantes*

Es posible también que en una marca mixta no predomine ni el elemento denominativo ni el gráfico, sino el conjunto, caso en el que esa marca deberá

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 138 de 209

compararse con otra teniendo en cuenta la totalidad de los elementos que la integran, ya que es precisamente la combinación de los mismos los que determinan su distintividad.

Atendiendo el anterior criterio, si se está en presencia de una marca mixta en la que los dos elementos son igualmente fuertes frente a una marca en la que solo uno de ellos es fuerte, el examinador deberá observar la regla general según la cual deben prevalecer las semejanzas y no las diferencias.

#### 3.5.7.5.5 Comparación entre signos figurativos

Si se comparan dos marcas figurativas, se debe tener en cuenta la visión de conjunto de los signos y debe analizarse si se trata de figuras sin significado o que tengan un significado conocido.

De esta manera, en las marcas figurativas prevalecerá el aspecto conceptual de los dibujos, si lo tienen y éste es apropiable.<sup>32</sup>

Por su parte, cuando dicho contenido conceptual resulta descriptivo o inclusive genérico, prevalecerán los trazos de los dibujos para determinar el riesgo de confusión.

Ejemplo:

Solicitan el registro de la figura de un zapato deportivo para distinguir zapatos para correr, signo que está vinculado al producto y que por ende resultaría evocativo. De otro lado, se encuentra registrada en la misma clase una marca figurativa consistente en un zapato deportivo caricaturesco. En este caso, el examinador deberá establecer si los trazos de las marcas figurativas son similares o difieren, como quiera que el concepto que evocan no sería un presupuesto válido de comparación al tratarse del producto que identifican.

<sup>32</sup> El Tribunal Andino de justicia ha señalado en relación con el cotejo de signos figurativos que:

*“El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.*

*Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.”<sup>37</sup>*



De todas maneras debe tenerse en cuenta el conjunto de las figuras que se comparan; donde los rasgos más característicos de los signos que se cotejen son los que deben tener especial relevancia en la comparación, ya que de ellos se deriva el riesgo de confusión.

#### 3.5.7.5.6 Comparación entre marcas mixtas y denominativas

Si se compara una marca denominativa con una mixta en la que no prevalezca la denominación, solo podría haber confusión si la parte gráfica representa un concepto que corresponde con la denominación y ésta es una marca arbitraria.

Ejemplo:

“LAS MEJORES PASTAS DEL MUNDO” acompañado de la figura de un TIGRE, (para distinguir pasta, producto comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza) VS., la denominación TIGRE.

#### 3.5.7.5.7 Comparación entre marcas mixtas y figurativas

Siguiendo una lógica semejante al punto anterior, lo común debería ser comparar el elemento gráfico de la marca mixta con la marca figurativa. No obstante, puede suceder que el gráfico de la marca mixta no tenga potencial marcario o sea absolutamente diferente a la marca figurativa, pero el elemento nominativo de la marca mixta esté siendo reproducido por la marca figurativa.

EJEMPLO: Molino Rojo escrito en letras especiales VS la figura de un molino rojo.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 140 de 209

En este punto es importante destacar que cuando se centre la comparación en el elemento figurativo de la marca mixta y la marca figurativa, se debe acudir entonces a las reglas de comparación entre marcas figurativas que ya fueron mencionados en apartes anteriores.

#### 3.5.7.5.8 Comparación de signos no tradicionales

En el caso de las marcas no tradicionales no existe una regla particular de comparación, por lo cual hay que acudir a las reglas básicas establecidas por el Tribunal Andino de Justicia, ajustándolas a la naturaleza de cada de una de las marcas.

No obstante, las siguientes serían las reglas aplicables a la comparación entre marcas no tradicionales:

##### 3.5.7.5.8.1 Marcas Tridimensionales

Es importante advertir que los criterios expuestos respecto de la comparación de marcas figurativas son plenamente aplicables cuando el examinador se enfrente a la comparación de signos tridimensionales.

En efecto, la comparación entre dos signos tridimensionales que consisten de suyo en el producto o su envase, podrá centrarse en sus aspectos ideológicos si los mismos son distintivos y también en las formas particulares arbitrarias que conforman los signos.

Igualmente, cuando el signo tridimensional sea absolutamente arbitrario, será entonces el concepto evocado el que predominará para efectos de la comparación. Es importante anotar que, en todos los eventos debe el examinador adelantar una búsqueda de antecedentes que le permita establecer si en el registro existen marcas figurativas o mixtas, similares desde el punto de vista gráfico o conceptual con la marca solicitada.

##### 3.5.7.5.8.2 Marcas Sonoras

En principio, la regla general será que es el aspecto fonético el que predominará entre dos marcas sonoras. No obstante, si la marca tuviese además letra, por tratarse no solo de una melodía, se deberá establecer si dicha letra reproduce o se asemeja a una marca previamente solicitada o registrada. En tal caso, no será la

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 141 de 209

melodía la que se tenga en cuenta para propósitos de la comparación sino la marca previamente registrada con la letra de la melodía. Cuando se comparan dos marcas sonoras que tienen palabras las cuales se entonan, el riesgo de confusión está determinado no solo por la entonación, sino también por el significado de los términos. Ejemplo: HOLA!! – QUIUBO!!, con acento de la región del Huila, en donde no habría riesgo de confusión, aun cuando la entonación sea la misma el significado es diferente.

Si la letra contiene un término genérico o descriptivo, o en todo caso inapropiable, no podrá ser éste tenido en cuenta para la comparación con otra marca, caso en el cual únicamente se comparará la melodía.

#### 3.5.7.5.8.3 Marcas en Movimiento

Respecto de las marcas en movimiento los criterios aplicables son los mismos establecidos para la comparación de marcas mixtas y figurativas, en donde hay que tener en cuenta los trazos y el concepto que pueda transmitir la marca.

Es de anotar que la marca en movimiento debe haber incluido la secuencia de movimientos que la conforman, de manera que debe compararse dicha secuencia de movimiento con otras marcas de idéntica naturaleza o contra figurativas o mixtas que representen imágenes semejantes.

El solicitante siempre podrá complementar la representación gráfica y la descripción de la marca animada con un soporte digital de la misma.

Debe advertirse que para que una marca animada pueda acceder a registro, los movimientos representados en la secuencia de que se trate deben tener la posibilidad de ser asociados por los consumidores con un origen empresarial determinado por tratarse de movimientos que no son usuales en relación con el uso del producto o del servicio mismo, por ejemplo los movimientos de la mano de una persona usando una Tablet son típicos del uso de la misma, en tal sentido no son apropiables en exclusiva.

#### 3.5.7.5.8.4 Marcas de color

Frente a las marcas de color el examinador deberá verificar que no existan registros de signos mixtos o figurativos que reivindiquen protección sobre el color que se pretende solicitar como marca de color.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 142 de 209

Debe tenerse en cuenta que hay colores que se utilizan frecuentemente en la presentación de los productos conformando marcas de distinta naturaleza, mixtas, figurativas y de colores. Por ejemplo, el color verde comúnmente indica que se trata de productos de origen natural o vegetal; el color rojo se utiliza para identificar en el ramo de las bebidas la composición del producto, por tratarse de frutos rojos. Así mismo hay colores infrecuentes en el campo de los alimentos que no indican un mensaje sobre su composición por lo cual tienen la posibilidad de acceder al registro si se particulariza el producto respectivo. Por ejemplo, el color vino tinto para distinguir quesos toda vez que no nos indica nada relacionado con el producto. Por esta razón, es claro que un empresario no puede monopolizar los colores descritos como inapropiables, ya que deben estar disponibles para el libre uso de los empresarios del sector pertinente.

Con base en lo anterior, los colores pueden ser marca en la medida en que sean un signo distintivo, esto es, siempre que sean capaces de crear un vínculo entre los productos que identifican y el consumidor, vínculo que se traduce en el hecho de que éstos puedan diferenciar los productos que identifican de otros productos del mercado y, a su vez, atribuirles un determinado origen empresarial.

Siempre que se pretenda el registro de un color aisladamente considerado, no delimitado por una forma, debe demostrarse la distintividad adquirida o “secondary meaning” para lo cual el solicitante ha de acreditar que el público consumidor ha aprendido con el tiempo a reconocer un color como distintivo de los productos o servicios que ofrece. Conforme a lo anterior, “las solicitudes de registro de un determinado color deben, pues, estar acompañadas de pruebas sólidas que demuestren que el público alberga la expectativa de que los bienes vendidos con ese determinado color son los de una empresa específica<sup>33</sup>

#### 3.5.7.6 El riesgo de confusión o de asociación. La interrelación entre la similitud de los signos y la relación de productos o servicios

##### 3.5.7.6.1 Confusión Directa

Se presenta cuando al ubicarse en la posición de un consumidor medio y de manera sucesiva, es factible creer que él tomaría una marca por otra.

##### 3.5.7.6.2 Confusión Indirecta

<sup>33</sup> Organización Mundial de la Propiedad Industrial- OMPI, “Nuevos Tipos de Marcas”, SCT/16/2

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 143 de 209

Es posible que el consumidor al enfrentarse a una marca considere erróneamente que es una nueva versión o una nueva línea de productos del mismo empresario del cual proviene la marca que el consumidor recuerda.

#### 3.5.7.6.3 Familias de marcas

En varias ocasiones es muy factible que las empresas, dada su capacidad instalada, ofrezcan una variedad de productos que si bien no son idénticos son similares o son nuevas versiones de los ya ofrecidos. En estas circunstancias es posible también encontrar las llamadas familias de marcas en las que la gran mayoría, si no todos los productos del empresario, contienen signos (imágenes, prefijos, sufijos, letras, colores, etc.) comunes, que hacen que el consumidor los reconozca y encuentre en ellos un mismo origen empresarial. De esta manera, existe riesgo de confusión indirecta cuando el consumidor, al ver en la nueva marca ese elemento común a la familia de marcas que el recuerda, considera que se trata de un nuevo producto del mismo empresario.

#### EJEMPLOS:

Tecnoquímicas S.A., es titular de la siguiente familia de marcas en la clase 5 Internacional.

- SANAGAN MK certificado No. 287940,
- ENDEC MK certificado No. 279859,
- LECHE DE MAGNESIA MK certificado No. 278559, - DOLOR MK certificado No. 298178.

#### 3.5.7.6.4 Asociación

Ésta no implica la errónea creencia de un mismo producto u origen empresarial, sino la errónea asociación empresarial que podría hacer el consumidor al considerar que si bien los productos son diferentes, existe entre sus empresarios algún tipo de

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 144 de 209

relación jurídica o económica que no existe en la realidad. Estas relaciones pueden darse por ejemplo en el cobranding<sup>34</sup>, patrocinio o endorsement<sup>35</sup>.

### 3.5.7.6.5 Teoría de la Interdependencia

La determinación de si dos signos son o no confundibles debe hacerse teniendo en cuenta el grado de similitud entre los signos y el grado de similitud entre los productos y servicios que distinguen. De esta forma, un alto grado de similitud entre los signos hace que no sea necesario que la relación entre los productos y servicios sea tan estrecha para negar el registro del signo posterior. Por el contrario, si las marcas se solicitan para distinguir los mismos productos o servicios, el grado de similitud entre los signos no debe ser tan acentuado para que deba negarse el registro, al ser factible el riesgo de confusión.

Al respecto manifestó el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso N° 135-IP-2004: *“la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).”*

Es importante tener en cuenta dos factores fundamentales a la hora de determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación entre dos signos:

- La confusión o la asociación no tienen que existir efectivamente, sino que la ley busca prevenir dicha situación patológica y, por ende, la potencialidad de su ocurrencia teniendo en cuenta al consumidor medio entendido éste como aquel que no es experto en

<sup>34</sup> Co-branding, creatividad y crisis. **Victoria Tur Viñes**. Titular de la Facultad de CC.EE. y EE. de la Universidad de Alicante. España. Cobranding: *“El concepto de co-branding es bastante flexible. Se basa en la asociación estratégica de varias marcas pero su comunicación puede presentar distintos grados de simbiosis. El máximo grado de alianza sería la creación de una nueva marca o producto partiendo de la fusión de dos marcas reconocibles (Bouten et al., 2006). También se identifican marcas que conviven en el mismo espacio pero preservando su propia identidad individual o bien marcas que se alían de forma jerarquizada, donde una de las marcas tiene un protagonismo mayor que la otra con la que se asocia. Park et al. (1996) lo conciben como una forma de cooperación última entre dos empresas que posibilita una relación con alta visibilidad y que implica el riesgo de la reputación de ambas en la valoración que realice el consumidor del resultado final”*

<sup>35</sup> Patrocinio o Endorsement: también pueden darse relaciones económicas empresariales en virtud de una relación de patrocinio, siendo posible que se use otra marca como certificadora o al menos de respaldo de la nueva marca (endorsement) Ej.: (Colgate y una sociedad de odontólogos, o aceites y una asociación de médicos cardiólogos, etc.)

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 145 de 209

el sector pertinente de los productos o servicios respectivos, ni tampoco es absolutamente desprevenido.

- El riesgo debe ser razonablemente factible. Esto quiere decir que las excepciones no son generadoras de los supuestos de hecho de la norma. En efecto, el hecho de que se encuentren algunas empresas que tienen productos muy diferentes en el mercado no puede usarse como argumento para establecer que existe un riesgo de confusión o de asociación. En consecuencia, el examinador debe acudir a las reglas de la sana crítica y de la experiencia para determinar si es normal que unos y otros productos, o que unos productos y unos servicios, tengan la relación que pudiera generar la confusión o asociación.

Un ejemplo de esta situación puede darse cuando una empresa fabricante de productos de computación excepcionalmente lanza una línea de planchas para la ropa, dicha situación no demuestra una conexión entre los productos ya que se trata de una situación esporádica que no puede generar una regla general que en la mayoría de los casos no está presente en dicho mercado.

Ejemplos de análisis de relación de productos y/o servicios:

Los combustibles, incluidos la gasolina para motores de la clase 4 y vehículos de la clase 12 internacional, tienen una relación de complementariedad por cuanto el primero es usualmente necesario para el funcionamiento del segundo. No obstante, tienen una naturaleza y finalidad diferentes y se comercializan por distintos medios, siendo usualmente diferentes los empresarios que los ofrecen en el mercado. Por este motivo la complementariedad señalada no es suficiente para concluir similitud de productos.

El mismo caso se presentaría con los aceites y las grasas para uso industrial, los lubricantes y los productos de la clase 12; si bien son productos complementarios no serían productos competidores entre sí.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 146 de 209

Ahora bien, entre la energía eléctrica de la clase 4 y los aparatos e instrumentos para la conducción de energía de la clase 9 existe similitud, por cuanto los segundos son indispensables para el suministro de energía eléctrica, siendo en este caso los medios de comercialización los mismos.

Otro caso sería el de las estaciones de servicio de la clase 37 y los aparatos e instrumentos de conducción de electricidad de la clase 9, ya que el servicio se estaría prestando a través del producto de la clase 9, apto para la conducción y distribución de la electricidad.

Así mismo el servicio de suministro, de almacenaje y distribución de energía para todo tipo de vehículos y automóviles de la clase 39 no es similar a los vehículos de locomoción de la clase 12, por cuanto son prestados por distintos empresarios y tienen otros medios de comercialización.

Los servicios de restauración de la clase 43 se relacionan con productos alimenticios cuando estos habitualmente se venden para llevar; es el caso de los pollos y las pizzas, entre otros. Por el contrario, no existirá relación cuando dicha práctica no exista.

### 3.5.7.7 Estudio de registrabilidad

En este acápite se detallará la metodología que debe seguir el examinador cuando deba efectuar el estudio de confundibilidad de un signo distintivo.

#### 3.5.7.7.1 Verificación de documentos del expediente y fidelidad de la información del sistema

El examinador deberá ingresar al caso y verificar en la pestaña de “documentos” para verificar que los documentos digitalizados estén completos. En el caso de las solicitudes físicas, si falta algún documento o alguna página por digitalizar debe solicitarle al Centro de Documentación e Información que escanee dicho documento. Así mismo, debe verificar la fidelidad de los datos en el SIPI frente a la solicitud y demás documentos radicados. En caso de que el examinador encuentre que los datos no son concordantes debe informar a su coordinador y, previa aprobación, debe solicitar la corrección respectiva en el sistema para que coincida con la solicitud.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 147 de 209

De igual manera, el examinador debe revisar si se presentó alguna modificación a la solicitud y en caso de que la la misma vaya a ser aceptada, deberá efectuar la respectiva corrección en el sistema.

#### 3.5.7.7.2 Análisis de antecedentes marcarios con miras a verificar la registrabilidad del signo

El examinador en esta fase del estudio de fondo deberá:

1. Ingresar al caso y en las pestañas de “actividades” y “documentos”, verificar que decisiones se han expedido, con el fin de evitar una doble expedición del mismo acto.
2. Iniciar la búsqueda de antecedentes marcarios, con independencia de que se hayan presentado o no oposiciones.
3. Verificar en ACSEPTO si se ha decidido algún caso similar con el fin de no proferir decisiones contradictorias.

#### 3.5.7.7.3 Finalidad de la búsqueda de antecedentes marcarios

El objetivo de la búsqueda de antecedentes marcarios es brindarle al examinador toda la información necesaria para adoptar la decisión. En efecto, con la búsqueda el examinador deberá:

- a) Confirmar que el signo no está incurso en una causal absoluta de irregistrabilidad. Los resultados de la consulta le permiten al examinador advertir si existen decisiones previas en las cuales el signo solicitado o uno muy semejante haya sido considerado descriptivo, genérico o usual.
- b) Determinar el alcance del derecho solicitado. En consonancia con lo anterior, los resultados de la búsqueda, darán una idea del alcance del derecho que se podría otorgar.
- c) Determinar el alcance de las marcas previamente registradas. El examinador no debe limitarse a tomar la decisión con base en la o las marcas tal como se muestran en los resultados de la búsqueda, sino revisar las decisiones tomadas por la entidad al momento de registrarlas, pues son esas decisiones las que le darán la pauta para determinar si éstas son un obstáculo al registro de la nueva marca, o también cuál será el alcance de ésta y, muy importante, evitar decisiones abiertamente contradictorias.

Una vez el examinador haya establecido con cuáles signos puede llegar a confundirse la marca en estudio, procederá a verificar si en el pasado existieron

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 148 de 209

antecedentes similares o idénticos que fueron negados o concedidos para evitar decisiones contradictorias, consultando el acto administrativo proferido.

#### 3.5.7.7.4 La determinación de relación o conexidad entre productos, servicios y actividades

En relación con la similitud de productos y/o servicios es necesario resaltar los criterios sostenidos por el profesor Fernández Novoa, siguiendo a los Tribunales y a la Oficina Alemana de Patentes:

- a) Las empresas que usualmente fabrican o prestan los correspondientes productos o servicios;
- b) Los establecimientos y canales a través de los cuales usualmente se comercializan los correspondientes productos o servicios;
- c) Las características y propiedades de los productos o servicios confrontados;
- d) El significado económico y finalidad aplicativa de los respectivos productos y servicios.

En relación con el primer criterio el examinador debe cuestionarse si los productos o servicios son ofrecidos por la misma empresa usualmente. Por ejemplo, es usual que los servicios de panadería se presten paralelamente con los de restaurante, pero así mismo, no es usual que un empresario del sector restaurante, preste paralelamente el servicio de peluquería o salón de belleza.

Por su parte, el segundo criterio establece que los productos o servicios deben ser comercializados o prestados en el mismo tipo de establecimientos o por los mismos medios o canales comerciales. Un ejemplo claro de esta situación lo constituye la venta de artículos para bebés, en donde en el mismo establecimiento se comercializan ropa (clase 25) juguetes (clase 28), artículos de aseo (clase 3), y biberones (clase 10). Sin embargo, no es usual que en el mismo establecimiento de una librería se comercialicen licores.

Respecto del tercer criterio, es importante señalar que las características y propiedades de los productos o servicios resultan determinantes para establecer el

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 149 de 209

grado de conexión entre los mismos, tal y como puede suceder en el caso de los alimentos de origen vegetal ya que debido a sus características podrían ser relacionados por los consumidores, Un ejemplo podría ser la relación existente entre las zanahorias de la clase 29 y granos de la clase 31.

El cuarto criterio hace énfasis en el significado económico de los productos o servicios y su finalidad, que genera para el examinador la necesidad de determinar a qué sector económico corresponde el producto o servicio, si se trata de bienes de primera necesidad o por el contrario si se trata de bienes o servicios suntuarios. Por ejemplo, el servicio de educación es de primera necesidad, por el contrario el whiskey añejado por dieciocho años es un producto suntuario para personas con gustos selectos por este tipo de licor.

En conclusión, para determinar el grado de conexión entre productos y servicios deben confluír varios de los factores anteriormente señalados y no basta la presencia de uno solo de ellos.

Así mismo, es de destacar que en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se han recogido criterios de relación de productos o servicios en los que básicamente se resaltan como elementos a considerar la naturaleza, el destino, la utilización o el carácter competidor o complementario de los productos o servicios comparados. Estos criterios se complementan con el de considerar el origen usual de los bienes distinguidos con las marcas, así como también los medios de comercialización respectivos.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido varios criterios que permitirían inferir una relación suficiente entre los signos, para considerar que el uso de los mismos en el mercado causaría un riesgo de confusión o de asociación. A continuación se encontrarán estos criterios con sus explicaciones de aplicación:

#### 3.5.7.7.4.1 Identidad de Clasificación

Si bien en principio este es un indicio serio de relación, la evolución de los registros marcarios y del uso de las marcas en el mercado ha demostrado que las marcas no identifican clases, sino productos o servicios y que en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

#### 3.5.7.7.4.2 Sustento de relación o no de productos en una misma clase

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 150 de 209

Teniendo en cuenta lo anterior, salvo casos de identidad de los productos o de relación género especie, el examinador deberá sustentar la relación existente entre productos o servicios en las demás reglas establecidas por la Jurisprudencia y, si la hubiere, en las pruebas que dicha conexidad se presentaran con la oposición.

La relación de género especie es evidente cuando uno de los signos confrontados en su cobertura indica una de las especies incluidas en el género descrito en la cobertura de otra marca. Un ejemplo simple de esta situación ocurre cuando la marca solicitada identifica ropa interior femenina y la marca previamente registrada identifica vestuario en general; en este caso es evidente que la ropa interior es una especie del género del vestuario, por lo cual la relación de productos es clara.

#### 3.5.7.7.4.3 Canales de comercialización

Es preciso tener en cuenta que este criterio está basado en la posibilidad de generar el vínculo entre el producto y el empresario titular de la marca, consistente en que normalmente los empresarios se dedican a la producción de un mismo tipo de bienes y, en consecuencia, utilizan las mismas líneas de comercialización. Siendo esto así, cuando el consumidor observa dos productos semejantes ubicados en un mismo sitio, se produce en su mente esa asociación a un mismo origen empresarial. En igual sentido, ubicar un producto en el mismo sitio que otro es un indicio de su naturaleza semejante y, en consecuencia, de la creación de mayor propensión y exposición del consumidor a tomar uno creyendo que está en presencia de otro.

La comunidad de canales se presenta por: 1) el tipo de establecimientos y 2) La forma de disposición de los productos en dichos canales. Sobre este particular debe tenerse especial cuidado al considerar a las grandes cadenas o superficies como canales de comercialización comunes entre dos productos diferentes, pues estos grandes almacenes están precisamente dispuestos para vender todo tipo de productos. No obstante, las grandes superficies disponen o ubican los productos en secciones especializadas o góndolas, que permitirán inferir al examinador la relación existente en razón del canal de comercialización.

Un ejemplo de esta situación es la relación existente entre los productos mostaza y mayonesa los cuales se comercializan por medios análogos o semejantes.

#### 3.5.7.7.4.4 Medios de publicidad

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 151 de 209

Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general, radio, televisión y prensa, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.<sup>36</sup>

#### 3.5.7.7.4.5 Relación o vinculación entre productos

La relación a que hace referencia este criterio consiste en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados. Es decir, si es usual que en el comercio un empresario ofrezca ambos productos o servicios, así por ejemplo un empresario del sector de los restaurantes puede a su vez ofrecer el servicio de licorería, por el contrario sería exótico que una ferretería ofreciera paralelamente el servicio de licores.

Sin embargo, en estos casos juega un papel fundamental la teoría de la interdependencia, pues habrá más relación entre dos productos diferentes si las marcas que los identifican son idénticas.

Ejemplo:

- Aguas y Jugos
- Pan y Harina

#### 3.5.7.7.4.6 *Uso conjunto o complementario de productos*

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

Ejemplo:

- Cepillos de dientes y crema dental
- Espuma de afeitar y máquinas de afeitar

<sup>36</sup> Cita Tribunal Andino 51 IP-2001, Sentencia Consejo de Estado, 30 de agosto de 2007, marca ETERPLAST

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 152 de 209

#### 3.5.7.7.4.7 Mismo género de los productos

Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”<sup>37</sup>.

Ejemplos:

- Espinacas y alverjas
- Jabón medicado y jabón cosmético
- Servilletas y papel higiénico
- Vinos y jugos
- Un cd grabable y un dispositivo de almacenamiento de información.
- Té y agua
- Calcetines y pantaloncillos

#### 3.5.7.7.4.8 *La naturaleza y finalidad*

Si los productos o servicios distinguidos por los signos que se comparan tienen los mismos fines es un indicio que apunta a la similitud de los mismos; pero tendrá más importancia este criterio si los productos y servicios tienen, además, la misma naturaleza.

Lo anterior, porque el criterio solo de la finalidad<sup>38</sup> del producto muchas veces resulta insuficiente; así, dos productos pueden tener la finalidad de alimentar al ser

---

<sup>37</sup> Proceso 53-IP-2013

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 153 de 209

humano, pero si son de distinta naturaleza no necesariamente hacen creer al consumidor que tienen el mismo origen empresarial, como sucede entre la carne (origen animal) y el tomate (origen vegetal), ya que precisamente esa diferencia de naturaleza determina una infraestructura diferente del empresario para producir o comercializar los bienes distinguidos con la marca y una oferta diferenciada de ambos productos.

Por el contrario, dos vegetales aunque sean diferentes (cebollas y tomates) pueden tener la misma finalidad y al mismo tiempo la misma naturaleza. Pero cada caso de comparación es particular.

Así mismo, si los productos o servicios distinguidos con los signos son de la misma naturaleza pero diferente finalidad, la relación de productos no será tan estrecha. Este último sería el caso de dos productos como las flores naturales (clase 31) y las legumbres en ensalada y en conserva (clase 29) tienen la misma naturaleza vegetal; pero en el primer caso la finalidad del producto es la ornamentación y en el otro es la nutrición; diferencia que ocasiona que no exista una fuerte similitud entre ambos productos.

La misma materia prima también es un elemento que debe tenerse en cuenta en el examen de las similitudes entre productos, ya que la misma materia prima en productos puede hacer que se relacionen, ocasionando confusión. El empresario usualmente podrá incursionar en actividades empresariales asociadas con distintos productos; por ejemplo, tratándose de los vestidos de cuero (clase 25), con las maletas o cinturones de cuero (clase 18) los cuales con frecuencia se venden en los mismos establecimientos. Entonces, la identidad no se da por la naturaleza como producto terminado sino por su material, que al ser terminado tiene una finalidad complementaria con los productos de la clase 25.

#### 3.5.7.7.4.9 Carácter competidor

Es un indicio de similitud que los productos sean competidores en el mercado. Como el caso de las aguas embotelladas y los jugos que pueden utilizarse para calmar la sed. Es decir, en la medida en que uno sea sustituto del otro es muy posible que un mismo empresario los produzca.

#### 3.5.7.7.4.10 Criterio de Razonabilidad en la comparación de productos y/o servicios

---

<sup>38</sup> Finalidad. Definición: Fin con que o por qué se hace algo. **Diccionario de la lengua española**

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 154 de 209

Para aplicar los criterios de relación de productos y/o servicios, el examinador debe analizar la posibilidad o no de que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario ya que esto determina la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos a realizar falsas asociaciones, en caso de ser las marcas similares. Por ejemplo, una oficina de abogados (clase 45) que presta servicios jurídicos, es habitual que también ofrezca servicios de capacitación (clase 41) en las áreas de su experiencia. Por el contrario, no es habitual que una constructora que ubica sus servicios en la clase 37, comercialice libros (clase 35).

El criterio general es que la conexión entre productos debe estar sometida al principio de la razonabilidad. No obstante, situaciones que en apariencia son poco frecuentes pueden ser desvirtuadas con soporte probatorio; tal es el caso de la cerveza producida en bares, en donde el opositor puede demostrar que es una práctica habitual del mercado, al establecer una relación entre los servicios de restauración (clase 43) y las cervezas (clase 32).

#### 3.5.7.7.4.11 Criterio de generalidad en la relación de productos y/o servicios

El examinador deberá establecer el alcance de la cobertura de la marca de acuerdo a la resolución de concesión del derecho. Si la cobertura de la marca está concedida en términos generales debe entenderse que la marca distingue los productos o servicios incluidos en el género. Por ejemplo, una marca concedida para vestuario de la clase 25 incluye cualquier producto incluido en la clase 25 que sea de vestuario.

Ahora bien, si un empresario tiene concedida una marca para distinguir el servicio de comercialización de vestuario de la clase 35, tendrá protección también para evitar el registro de marcas semejantes en la clase 25, por cuanto él se dedica a comercializar este tipo de productos. De lo anterior se desprende la importancia de que los empresarios que van a distinguir servicios de la clase 35, como la compraventa, indiquen el tipo de productos o servicios que van a comercializar ya que la cobertura de la marca sin dicha restricción le daría al titular un poder desmesurado e injustificado debido a que un empresario del sector de las ventas minoristas habitualmente solo comercializa una o algunas especies de productos y servicios.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 155 de 209

Sin embargo, hay sectores del mercado donde no es habitual que el empresario titular de una marca cree establecimientos exclusivos para comercializar sus productos.

### 3.5.7.8 Análisis de las causales de irregistrabilidad relativas

3.5.7.8.1 Signos idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, que pueden generar riesgo de confusión o asociación por el grado de similitud entre los productos o servicios que distinguen las marcas (artículo 136 literal a)

#### 3.5.7.8.1.1 Procedimiento de aplicación de la causal

Para aplicar la causal de irregistrabilidad, el examinador deberá determinar, siguiendo las reglas de comparación vistas en este capítulo, si los signos presentan semejanzas que impidan su coexistencia en el mercado. Para lo anterior debe seguir estos pasos:

- a) Efectuar la búsqueda de antecedentes marcarios, siguiendo los criterios de búsqueda ya expuestos.
- b) Escoger las marcas que considere a primera vista son similares o idénticas a la solicitada.
- c) Revisar y ordenar las fechas de presentación de todas las encontradas.
- d) Revisar todas y cada una de las decisiones de concesión o negación de las marcas encontradas como relevantes. Esto le permitirá al examinador conocer cuál ha sido la posición de la entidad en relación con el signo o uno o varios de sus elementos y evitar así contradicciones.
- e) Revisar que no existan antecedentes que hayan sido cancelados por terceros y que estén en tiempo a efectos de ejercer el derecho preferente.

Escogida la marca o las marcas con las que se debe adelantar el estudio, y/o estando éstas establecidas por virtud de la oposición, el examinador deberá adelantar los siguientes pasos para comparar los signos:

- a) Identificar la naturaleza de cada una de las marcas a comparar.
- b) Identificar la o las reglas aplicables a la comparación entre el tipo de marcas.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 156 de 209

- c) Corroborar que la decisión final sea consecuente con las decisiones previas de la SIC sobre los elementos o signos en comparación, si las hubiere.

NOTA: El examinador nunca debe guiarse por el número de radicación del expediente, sino por la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud.

#### 3.5.7.8.1.2 Pruebas en el estudio de confundibilidad

##### 3.5.7.8.1.2.1 Tema de la prueba en el estudio de confundibilidad

Cuando el examinador deba efectuar un análisis de confundibilidad deberá tener en cuenta las siguientes premisas para fundamentar la decisión proyectada:

- a) En el evento en que se comparen signos distintivos idénticos o cuasi idénticos para distinguir los mismos productos o servicios se presume el riesgo de confusión, motivo por el cual no será necesario el aporte de ningún tipo de prueba.
- b) Cuando los signos que se comparan tienen una clara similitud, pero no distinguen los mismos productos o servicios, deberán valorarse las pruebas que pudo haber aportado el opositor para acreditar la conexión existente entre los productos o servicios de que se trate, de ser ello necesario, aunque pueden existir eventos en los que la similitud y la conexión competitiva son tan evidentes que aplicando las reglas de la experiencia se puede fundamentar la decisión.
- c) Cuando los signos que se comparan no tienen una semejanza clara, pueden aportarse pruebas tendientes a demostrar el riesgo de confusión o la confusión ya existente en el mercado.

Serán pruebas admisibles del riesgo de confusión entre otras, aquellas tendientes a demostrar que ambas marcas se comercializan en el mismo mercado o se publicitan por canales análogos o semejantes.

##### 3.5.7.8.1.2.2 Prueba en confundibilidad

Es necesario precisar que el Decreto 2591 de 2000, por medio del cual se reglamentó parcialmente la Decisión 486 de la Comunidad Andina en su artículo 4 estableció: “al momento de hacer uso de la prerrogativa contemplada en los artículos 42, 95, 122, 146 y 147 de la Decisión 486, el opositor deberá, necesariamente,

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 157 de 209

aportar las pruebas que tenga en su poder al momento de presentar la oposición”. De lo anterior se desprende que es el opositor quien tiene la carga de la prueba. Dentro de las pruebas a las que puede acudir en la situación antes señalada destacamos las siguientes, sin que ello obste para que puedan allegar otro tipo de pruebas documentales que se consideren pertinentes:

- a) Encuestas de opinión: las encuestas serán admisibles si hay constancia de su autor, siendo útil que el mismo sea una firma especializada en hacer encuestas. Debe allegarse la ficha técnica del sondeo indicando la población encuestada, el ámbito geográfico y el ámbito temporal en el cual se realizó la encuesta, el cuestionario planteado y la metodología aplicada en la elaboración de la encuesta, material útil para detectar posibles respuestas inducidas que hayan podido parcializar el resultado de la encuesta. Lo representativo de la muestra dependerá del tipo de producto o servicio respecto del cual se quiera establecer la confundibilidad. Si se trata de marcas que distinguen bienes suntuarios o de un sector especializado, la muestra será de un rango de personas menor que si se trata de un producto o servicio de primera necesidad, así mismo si el sondeo se hace en varias ciudades va ser más representativo que si se hace en una sola.
  
- b) Fotografías: quien pretenda desvirtuar o probar la confundibilidad de los signos distintivos, podrá aportar fotografías de los productos identificados por las marcas, siempre y cuando de las mismas se puedan inferir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron obtenidas. Las fotografías deben permitirle al examinador establecer, por ejemplo, que los productos identificados por una u otra marca están dispuestos al público consumidor a través de

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 158 de 209

canales de comercialización distintos, o bien que los productos se dirigen a un segmento de consumidores sustancialmente diferentes, entre otros.

- c) Publicidad: Si el opositor aporta pruebas que demuestran que las marcas en conflicto tienen los mismos medios de publicidad, bien sea revistas especializadas o páginas de internet del mismo sector, la prueba será indicativa de menos posibilidad de confusión que si se trata de medios de comunicación no especializados y de circulación general.

#### 3.5.7.8.2 Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación

A efectos de realizar el estudio de confundibilidad de los lemas comerciales, es pertinente recordar que lo señalado para marcas en materia de riesgo de confusión o asociación es también aplicable a los lemas comerciales, por remisión expresa de la norma supranacional andina, artículo 179.

Para que pueda registrarse un lema comercial el mismo debe ser distintivo, aunque a los lemas comerciales no se les exige el mismo grado de distintividad que a las marcas dado que ellos están destinados a ser frases publicitarias y, por ende, normalmente exaltarán las propiedades del producto o servicio para reforzar la recordación de la marca.

Finalmente, es necesario señalar que de acuerdo con el artículo 176 de la Decisión 486, el lema comercial debe ser usado conjuntamente con una marca, ya que por definición es un complemento de la misma. Así, el examinador debe revisar que la marca a la cual va asociado el lema esté vigente y si se trata de una solicitud en trámite, esperar a que se decida.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 159 de 209

3.5.7.8.3 Signos similarmente confundibles a un nombre comercial protegido (o enseña) si dadas las circunstancias su uso puede originar riesgo de confusión o asociación (art 136 literal b)

#### 3.5.7.8.3.1 Fundamentos de la existencia de la causal

Esta causal emana directamente de la norma que dispone que el nombre comercial debe ser anterior y estar protegido para que deba negarse la marca solicitada. El artículo 191 de la Decisión 486 establece que el derecho sobre el nombre se adquiere por el primer uso en el comercio y termina cuando finaliza el uso o cesan sus actividades.

Pese a que el derecho sobre el nombre o enseña comercial se adquiere por el uso, de acuerdo con las normas internas de cada país miembro de la Comunidad Andina, se pueden crear sistemas de registro o de depósito, los cuales, en todo caso, son declarativos.

En Colombia existe el depósito del nombre comercial, mecanismo legal establecido en el Código de Comercio en su artículo 603, el cual solo constituye un medio de prueba asociado a la fecha del primer uso, pero que no bastará, por sí solo, para dar por probado el uso del nombre comercial.

Lo anterior por cuanto, se reitera, el derecho sobre el nombre o enseña comercial se adquiere por el uso mediante la demostración de que el empresario lo ha utilizado en el comercio de manera personal, continua, real, efectiva y pública, por lo que el depósito es solamente una presunción legal de la fecha del primer uso que admite prueba en contrario. Por eso, las pruebas que se alleguen por el opositor en un trámite tendrán que demostrar, para que prospere la oposición, que el uso reúne los atributos descritos.

El nombre o enseña comercial, para que sea eficazmente aducido ante una solicitud de marca, debe ser distintivo, no ser genérico, ni descriptivo, siendo aplicables en este punto los mismos criterios que para las marcas, al igual que los criterios para establecer las similitudes entre signos.

#### 3.5.7.8.3.2 Presupuestos de aplicación de la causal

La causal en estudio se aplica únicamente a solicitud de parte, por lo cual el examinador no estudia esta causal de manera oficiosa. Así las cosas, el examinador que resuelva una oposición fundamentada en la confundibilidad con un nombre

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 160 de 209

comercial deberá establecer si efectivamente el opositor prueba el uso anterior del nombre comercial teniendo en cuenta lo siguiente:

#### 3.5.7.8.3.3 Nombre y Enseña Comercial protegido

Dado que el derecho sobre el nombre o enseña comercial se adquiere por su primer uso, se pierde también con la ausencia de uso en el mercado. Por lo tanto, el opositor debe aportar pruebas tendientes a demostrar que el nombre o enseña comercial ha sido usado de manera personal, continua, real, efectiva y pública.

- Personal: esto es, que efectivamente quien aduce ser el opositor lo ha usado, o ha sido usado por un tercero con su autorización.
- Continua: el uso se ha efectuado de manera ininterrumpida en un lapso de tiempo anterior a la solicitud de registro marcarío a la cual se opone.
- Real y efectivo: es decir que debe verificarse probatoriamente que el opositor se identifica en el comercio con el nombre comercial o tiene un establecimiento de comercio identificado con la enseña.
- Público: esto significa que el uso del nombre o enseña comercial debe superar la esfera interna del opositor y ser efectivamente reconocido por los consumidores.

-

Es decir, el uso del nombre debe haberlo efectuado quien dice ser titular del mismo (personal), las pruebas deben demostrar el desarrollo de actividades empresariales con incidencia en el mercado de una manera evidente (público y ostensible) y tener vocación de permanencia (continuidad).

#### 3.5.7.8.3.4 Pruebas de uso de Nombre o Enseña Comercial

##### 3.5.7.8.3.4.1 Tema de la prueba en el estudio del uso del nombre o enseña comercial

Una primera observación que debe tenerse en cuenta cuando se aprecien pruebas de uso de un nombre comercial, es que debe diferenciarse cuando se usa una marca de servicio a cuando se usa un nombre comercial. El nombre comercial distingue al empresario en una actividad determinada, en cambio, la marca de servicio distingue el servicio mismo. Pueden eventualmente coincidir la marca de servicio y el nombre comercial, pero son, se reitera, instituciones jurídicas

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 161 de 209

diferenciables; por lo que las pruebas de uso de una marca de servicio en sí mismas, en cuanto buscan distinguir el servicio de que se trate, no son aptas para probar uso del nombre comercial.

Para distinguir cuándo se usa una denominación como marca de servicio y cuándo como nombre comercial, es importante resaltar que si se le vincula de una manera directa a la prestación del servicio, estaremos ante una marca de servicio. Si, por el contrario, se emplea completa la razón o denominación social de una sociedad, con su domicilio<sup>39</sup>, en la papelería y publicidad, el uso será como nombre comercial ya que de esta manera, es que los empresarios se están individualizando en el mercado e indicando que son prestadores de productos y servicios.

“Brian J Leitten opina que “desde que las marcas de servicio son por lo general un derivado del nombre comercial (por ejemplo servicios financieros “Sears” de Sears-Roebuck & Co.), los dos son comúnmente equiparados. De hecho son distintos. Mientras las marcas de servicio identifican y distinguen un servicio específico de una compañía, los nombres comerciales identifican y distinguen la organización del negocio mismo de las de sus competidores.”

“Para McCarhy se trata de institutos diferentes aunque, “la distinción entre el uso del nombre comercial y el uso de la marca de comercio y de servicio es frecuentemente muy difícil de hacer. Depende de la probable reacción de los compradores al mirar la etiqueta en cuestión. El uso del nombre de la compañía como marca de comercio o de servicio es una cuestión de hecho determinada por la forma en que es usada y el probable impacto sobre los compradores”. Y luego agrega “si un nombre comercial es usado completo, con su domicilio en papel membrete y publicidad, es probablemente no usado en el sentido de una marca de servicio. Pero si un nombre comercial, o una porción del mismo, es usado en conexión con servicios de manera de crear una impresión comercial distinta del nombre, entonces ésta es evidencia de un probable uso de marca de servicio” 40

Una segunda observación que debe tenerse en cuenta en cuanto al tema de la prueba de uso de los nombres comerciales, es que si bien es cierto, una de las características que debe tener el uso de los nombres comerciales es que sea continuo, esta continuidad debe valorarse relativamente, es decir, de acuerdo a las actividades que desarrolla el empresario. Si un empresario se dedica a prestar servicios y/o a fabricar o comercializar productos de primera necesidad, su actividad comercial, en la que se identifique con el nombre, va a ser necesariamente mayor que si no se trata de bienes tan básicos, o si se trata de bienes especializados. Así,

<sup>39</sup> Jorge Otamendi, obra citada, página 20.

<sup>40</sup> Jorge Otamendi, obra citada, páginas 19 y 20.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 162 de 209

por ejemplo, será menos continua la actividad comercial de un empresario del sector de la música que utilice un nombre comercial para la promoción de espectáculos, como festivales de música, que un empresario que dentro de la gama de servicios que ofrece esté la distribución de alimentos de la canasta familiar; en este último caso, el empresario tendría que identificarse más continuamente en el mercado con esa denominación al incursionar en actividades económicas más intensamente demandadas.

Luego de este análisis es necesario hacer las siguientes consideraciones, en materia de pruebas, que deben ser tenidas en cuenta por los examinadores:

- Las pruebas de uso del nombre o enseña comercial deben ser anteriores a la solicitud de marca
- La periodicidad de las pruebas que se aporten deben demostrar la continuidad del uso del nombre o enseña comercial.
- Las pruebas deben permitir inferir que el nombre o enseña comercial fueron usados de manera pública y ostensible, esto es que efectivamente estuvieron presentes en el mercado.

#### 3.5.7.8.3.4.2 Prueba para el estudio del uso del nombre o enseña comercial

- a) Depósito del nombre o enseña comercial: establece una presunción de la fecha del primer uso del nombre o enseña comercial, requisito que no es obligatorio para probarlo. Si el opositor pretende probar su nombre o enseña comercial únicamente con un certificado de depósito, la oposición deberá declararse infundada. En efecto, este documento sólo constituye una presunción legal de la fecha desde el cual se empezó a usar nombre o enseña comercial, de manera que inclusive puede ser desvirtuada por el mismo propietario del nombre o enseña comercial. Así, el depósito será un documento que ayudará a demostrar la fecha a partir de la cual empezó el uso y a determinar si la misma es anterior a la fecha de solicitud de registro de la marca, mas no demostrará el derecho efectivo, pues de aquel no se desprende que el nombre o enseña comercial continúen en uso, de suerte que se requerirá de otras pruebas que complementen el depósito.
- b) Facturas: en las facturas aportadas debe evidenciarse el establecimiento de comercio o el nombre del empresario, así como la fecha en la que fueron emitidas, a efectos de que el examinador

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 163 de 209

pueda establecer que fueron anteriores a la fecha de solicitud de registro de la marca, así como la continuidad del uso del nombre o enseña.

- c) Certificaciones de la Cámara de Comercio: el certificado de existencia y representación legal y/o la matrícula mercantil no son plena prueba de la existencia o del uso del nombre o enseña comercial. En efecto, la fecha de inscripción en el registro mercantil constituye un indicio de cuando se empezó a usar el nombre o enseña comercial. De otro lado, no necesariamente la razón o denominación social son adoptadas por el empresario como nombres comerciales. Es preciso aclarar, que la valoración del certificado se hace en el evento en que se pretenda probar la existencia y uso del nombre comercial con solo dicho documento. No obstante, al ser apreciado con las demás pruebas, puede resultar sumatorio de los fundamentos para considerar que, en efecto, existe el nombre y debe ser protegido.

Algo diferente ocurre con las enseñas, dado que los establecimientos de comercio sí suelen coincidir en su denominación con la enseña. Si bien el certificado no da fe de la fecha a partir de la cual se empezó a usar la enseña, sí es un indicio de la existencia del establecimiento y por ende, que éste debe llevar una enseña. De suerte que este documento en conjunto con otros medios de prueba, podrán evidenciar la existencia de la enseña, su fecha de primer uso y continuidad en el mismo.

- d) Directorio Telefónico: puede aportarse original o copia de la página del directorio telefónico en donde aparezca el nombre o enseña comercial identificados, siempre que pueda determinarse la fecha y el lugar de publicación de los mismos.
- e) Declaraciones de terceros: certificaciones de proveedores y clientes que acrediten tener o haber tenido relaciones comerciales con el titular del nombre o enseña comercial. Es pertinente que de estas declaraciones, el examinador pueda establecer cuál es el nombre o enseña comercial protegido y el ámbito temporal durante el cual se dieron las relaciones comerciales.
- f) Certificaciones de revisor fiscal: estos documentos deben establecer las circunstancias de tiempo, modo, lugar del uso del nombre o enseña comercial.
- g) Publicidad: revistas, folletos, publicaciones en periódicos que permitan establecer el uso del nombre o la enseña comercial y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su uso.
- h) Certificaciones de participación en ferias.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 164 de 209

- i) Libros de comercio: en donde se establece el registro de las operaciones y la contabilidad del establecimiento lo cual permite probar el uso real y continuo del nombre o enseña comercial. Entre los libros de comercio se pueden observar: los libros de registro y accionistas de socios, libro de actas, libros de contabilidad.
- j) Fotografías: las cuales deben evidenciar las circunstancias de fecha y lugar en que se realizó el uso del nombre o la enseña comercial.

#### *3.5.7.8.3.5 Nombre comercial del solicitante como defensa a la oposición*

El uso del nombre o enseña comercial del solicitante no es presupuesto de registrabilidad de la marca que se solicita, así sean iguales. En efecto, el hecho de que el solicitante sea titular de un nombre comercial no obliga a la entidad a conceder el registro de la marca que lo contenga.

Ahora bien, se puede presentar el evento en el que el solicitante de la marca, como defensa a la oposición presentada con base en un nombre comercial, argumente que también ha usado un nombre comercial idéntico o similar al de la marca solicitada, que es anterior al del nombre comercial opositor. En este caso, si esta circunstancia es debidamente probada por el solicitante, no prosperará la causal, pues se evidenciaría que la anterioridad del nombre comercial del solicitante desvirtuaría el requisito que debe cumplir el nombre comercial opositor, cual es el de estar protegido, y no está protegido un nombre comercial que ha empezado a usarse con posterioridad a otro idéntico o similar para las mismas o semejantes actividades económicas.

Las reglas para efectuar los cotejos comparativos entre nombres comerciales y/o enseñas, y entre estos signos y las marcas de productos y/o servicios son las contenidas en el capítulo de Reglas de Comparación aplicables a todos los signos distintivos.

Ahora bien, se observa que la causal de irregistrabilidad relacionada con la protección de los nombres comerciales establece que deberá negarse el registro de la marca si “dadas las circunstancias se pueda generar un riesgo de confusión o asociación”, por encontrarse relación entre la actividad desarrollada bajo el nombre comercial y los productos y servicios respectivos.

Este supuesto se refiere a que los nombres comerciales no identifican productos o servicios, sino al empresario en una actividad específica. En consecuencia, el examinador debe hacer un análisis semejante al que se sigue para la relación de

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 165 de 209

productos o servicios o entre servicios. Esto es, cuando se compare un nombre o enseña usado en el comercio deberá tenerse en cuenta si entre la actividad económica de que se trate y los productos o servicios a los cuales se opongan existe conexión o complementariedad que puedan originar riesgo de confusión o de asociación, aunque debe hacerse de una forma específica atendiendo la naturaleza de los signos.

En efecto, si el nombre comercial identifica a una empresa o empresario en unas actividades económicas que comportarían la producción de unos bienes en particular y la marca identifica unos bienes o servicios en particular, la pregunta que debe hacerse el examinador es si el consumidor pensaría que los productos identificados por la marca son el objeto de las actividades del empresario y, en consecuencia, serían los producidos por aquel.

3.5.7.8.4 Signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero (artículo 136 literal d)

#### 3.5.7.8.4.1 Fundamentos de la existencia de la causal

Esta causal de irregistrabilidad sólo puede aplicarse si el solicitante de la marca es o fue representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro de la Comunidad Andina o en el extranjero; y siempre que dadas las circunstancias el uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

En el contexto descrito puede suceder que el representante solicite el registro de una marca a su propio nombre para debilitar la posición de negociación o de entrada al mercado del llamado a ser el titular del registro u otros distribuidores. Esta actitud desleal precisamente es la que busca impedir la norma comentada, proporcionándoles a aquellos titulares de marca en el extranjero o país miembro que han ingresado al mercado nacional con sus productos a través de distribuidores autorizados, la posibilidad de impedir un registro abusivo de la marca por parte de sus representantes.

El titular de la marca en el extranjero o país miembro debe presentar oposición acreditando lo antes mencionado.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 166 de 209

#### 3.5.7.8.4.2 *Presupuestos de aplicación de la causal*

- La causal en estudio debe ser invocada por el opositor que vea su derecho afectado, por lo cual el examinador no la estudiará de manera oficiosa.
- Vínculo previo entre el solicitante y el opositor. A efectos de que se configure la causal, el examinador encargado de estudiar la oposición deberá verificar que efectivamente el opositor haya probado la existencia de un vínculo comercial con el solicitante de la marca.
- La titularidad de la marca en un país miembro o en el extranjero. Es de advertir, que la causal en cuestión no exige que la marca esté protegida en el extranjero, por lo cual puede ser accionada por un titular de una marca nacional, siempre que se pruebe el vínculo entre el titular de la marca y el solicitante del registro.
- Identidad o semejanza entre el solicitado y el del opositor.<sup>41</sup> La identidad o semejanza a la que se refiere el artículo debe ser establecida acudiendo a las normas generales de análisis de riesgo de confusión ya estudiadas.

3.5.7.8.4.3 Pruebas para demostrar vínculo anterior del solicitante que sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero (artículo 136 literal d)

##### 3.5.7.8.4.3.1 Tema de la prueba en el presupuesto contemplado en el artículo 136 literal d)

El presupuesto principal de aplicación de la citada causal es la demostración de una relación de índole comercial y/o jurídica entre quien solicita la marca y el tercero titular de un derecho previo.

##### 3.5.7.8.4.3.2 Medios de prueba para acreditar los presupuestos contemplados en el artículo 136 literal d)

Las pruebas idóneas para demostrar el vínculo anteriormente mencionado son las siguientes, entre otras:

---

<sup>41</sup> Expediente 10- 86138, resolución N°58342 de 26 de octubre de 2011, marca EVOLUTION CYCLING, para identificar servicios de la clase 41 Internacional.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 167 de 209

- a) Contratos: son pruebas idóneas los contratos de distribución, de agencia mercantil, de franquicia, de licencia de uso de marca y todos los contratos de colaboración empresarial que impliquen algún tipo de cooperación o vínculo comercial entre las partes, de los cuales el examinador pueda establecer la existencia del vínculo comercial entre las partes que implicaran el uso del signo distintivo por parte de quien pretende solicitar el registro marcario.
- b) Documentos que prueben que el solicitante de la marca fue el representante comercial del opositor, tales como correos electrónicos, declaraciones de terceros, cartas o comunicaciones entre el opositor y el solicitante de la marca en Colombia.
- c) Publicidad que demuestre que la marca se usa en otros países e ingresó al mercado colombiano, o en la que se evidencie quien es el distribuidor de la misma en Colombia.
- d) Certificados de registro de otros países de la marca que se pretende registrar en Colombia.
- e) Impresión de páginas web en las que figure el solicitante de la marca como representante o distribuidor autorizado del opositor.

3.5.7.8.5 Signos que consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o por 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 (artículo 136 literal e)

#### 3.5.7.8.5.1 Presupuestos de aplicación de la causal

##### 3.5.7.8.5.1.1 Personas Naturales

Con esta causal, bien sea de manera oficiosa o por medio de una oposición, se busca la protección de la identidad o prestigio de personas naturales. En la norma se protege el nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 168 de 209

En este sentido, la norma pretende proteger el nombre y apellidos como atributos de la personalidad que definen a la persona natural dentro de un entorno social y constituyen base y esencia de su personalidad, por lo cual se prohíbe su apropiación como marca.

El Decreto 1260 de 1970 por el cual se expidió el Estatuto del Registro de Estado Civil de las Personas definió el nombre en su artículo tercero de la siguiente manera: “Toda persona tiene derecho a su individualidad, y por consiguiente, al nombre que por ley le corresponde. El nombre comprende, el nombre, los apellidos, y en su caso, el seudónimo.

No se admitirán cambios, agregaciones o rectificaciones del nombre, sino en las circunstancias y con las formalidades señaladas en la ley. El juez, en caso de homonimia, podrá tomar las medidas que estime pertinentes para evitar confusiones.”

Así mismo el artículo cuarto del mismo decreto establece el derecho al uso del nombre en los siguientes términos: “La persona a quien se discuta el derecho al uso de su propio nombre, o que pueda sufrir quebranto por el uso que otra haga de él, puede demandar judicialmente que cese la perturbación y se le dé seguridad contra un temor fundado, así como la indemnización de los daños a los bienes de su personalidad y del daño moral que haya sufrido.

A falta de aquella persona, la acción podrá proponerse por quien demuestre un legítimo interés, fundado en razones familiares dignas de protección.”

La Real Academia de la lengua define los siguientes términos:

**NOMBRE** como una palabra que designa o identifica seres animados o inanimados, por ejemplo, casa, virtud, Caracas, o un nombre de pila que es el que se le da a la criatura cuando se bautiza o se adjudica por elección para identificarla junto a los apellidos.

El término **APELLIDO** significa nombre de familia con que se distinguen las personas; Fernández, Guzmán.

El término **TÍTULO** significa renombre o distintivo con el que se conoce a alguien por sus cualidades o sus acciones.

El término **FIRMA** significa nombre, título o apellido que una persona escribe de su propia mano en un documento para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 169 de 209

El término HIPOCORÍSTICO, dicho de un nombre: que, en forma diminutiva abreviada o infantil, se usa como designación cariñosa, familiar o eufemística, por ejemplo Lucho.

SEUDÓNIMO significa nombre utilizado por un artista en sus actividades, en vez del suyo propio.

El término IMAGEN significa conjunto de rasgos que caracterizan a una persona o entidad. ([www.rae.es](http://www.rae.es))

El precepto legal exige que la persona natural tenga una condición especial, es decir, que sea una persona reconocida o prestigiosa en el sector pertinente o identificado por éste como una persona distinta del solicitante, de lo que se desprende que el signo que consista en un nombre y apellidos propios que distinga unos productos o servicios en los que ese nombre o apellido no es reconocido por las personas del respectivo sector como distinto al solicitante, podrá ser registrado como marca (entonces Churchill es irregistrable para servicios políticos pero registrable para tabacos) Lo que dice la norma es que debe estar clara la capacidad de individualizar al personaje, por eso se puede registrar la marca JUAN PABLO, pero si dice JUAN PABLO MONTOYA no.

Otro supuesto de la norma se plantea como una excepción a la causal de irregistrabilidad, señalando que no podrá registrarse como marca un signo que afecta la identidad o prestigio de la persona natural, salvo que ésta de su consentimiento expreso o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

La norma es clara en exigir el consentimiento expreso de los herederos, y no de uno de ellos, por lo cual la autorización debe provenir de la totalidad de los herederos reconocidos hasta el momento de la solicitud o durante el trámite.

#### 3.5.7.8.5.1.2 Retratos o caricatura

Establece esta disposición la irregistrabilidad de la imagen, retrato o caricatura de otra persona, ya que el derecho a la imagen igualmente es un derecho de la persona que solo puede ser usado con autorización.

#### 3.5.7.8.5.1.3 Personas Jurídicas

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 170 de 209

La causal también comprende la protección de los nombres, razones o denominaciones sociales de las personas jurídicas. En este caso igualmente debe existir la posibilidad real que se presente una afectación de la identidad o prestigio de la misma, para lo cual el examinador deberá determinar si de concederse la marca para unos productos o servicios específicos los consumidores podrían asociar a la persona jurídica con la marca de que se trate. Si hay esa asociación, es indudable que se afectaría la identidad del ente, al poderle atribuir los consumidores una relación con los productos o servicios distinguidos con la marca. La afectación del prestigio supone, además, que sea incompatible la imagen de la persona con el uso del signo en cierto tipo de productos. Así, una sociedad productora de confecciones que goza de cierta connotación asociada con la elegancia, podrá sostener que afectaría su prestigio que se conceda una marca similar a su nombre para distinguir productos de consumo masivo y de bajo costo.

Es importante señalar que esta causal puede ser estudiada de oficio o a solicitud de parte.

Es pertinente aclarar que con esta causal se protege el nombre civil de las personas naturales o jurídicas (razón o denominación social), ya que el nombre comercial y la marca de servicios están protegidas por otras causales ya analizadas.

Es indudable que con esta causal se debe también proteger los nombres de las entidades públicas, por lo que debe ser negado el registro de marcas similares al nombre de dichas entidades.

3.5.7.8.5.1.4 La facultad de los herederos de prohibir el registro que consista en el nombre del causante no es un presupuesto para obtener el registro de la marca.

El literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, corresponde a las causales relativas consagradas para oponerse a una solicitud de registro marcario que afecte la identidad o prestigio de una persona jurídica o natural, la cual contempla como excepción de aplicación de la misma la acreditación del consentimiento de la persona o en su defecto la de sus herederos.

Es claro que la norma facultó a los herederos para prohibir a terceros el registro de una marca que incluya el nombre de una persona reconocida. No obstante dicha facultad no es presupuesto para obtener el registro de la marca a favor de uno solo de los herederos, como quiera que éste necesitaría del consentimiento de los demás. Recuérdese que la causal busca que los herederos impidan que se obtenga un derecho patrimonial de exclusividad sobre el nombre, retrato, apellido,

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 171 de 209

seudónimo, etc., mas no establece que un heredero por el hecho de serlo pueda convertir dicho nombre, retrato, apellido, seudónimo, etc., en marca.

#### 3.5.7.8.5.1.5 Metodología de análisis de la causal

El signo debe ser semejante al nombre, firma, entre otros signos de identificación a los que se refiere la norma; así mismo debe afectar el interés de dicha persona, lo cual puede derivarse del propio reconocimiento de ciertos personajes con un alto grado de connotación.

En principio hay una carga de la prueba en cabeza del opositor de demostrar la existencia del prestigio y, solo en casos excepcionales, de personas de notable reconocimiento, se podría considerar un hecho notorio y por ende el examinador podría negar el registro de la marca de manera oficiosa.

El examinador debe verificar si el solicitante cuenta con la autorización expresa del personaje famoso, o de los herederos en el caso de tratarse de un personaje que haya fallecido.

#### 3.5.7.8.5.2 Pruebas para demostrar los presupuestos de la causal contemplada en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486

##### 3.5.7.8.5.2.1 Tema de la prueba para demostrar los presupuestos de la causal contemplada en el literal e) del artículo 136

El supuesto de hecho que se debe demostrar en esta causal, es la afectación de la identidad o prestigio de una persona natural o jurídica de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante.

##### 3.5.7.8.5.2.2 Medios probatorios para demostrar los presupuestos de la causal contemplada en el literal e) del artículo 136

El opositor puede allegar, entre otros los siguientes documentos:

- a) Publicidad en la que se demuestre el grado de reconocimiento o prestigio de la persona natural o jurídica.
- b) Artículos de prensa y publicaciones en páginas web, entre otros documentos, relacionados con la persona natural o jurídica cuya identidad o prestigio se pretende defender.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 172 de 209

- c) Declaraciones de terceros que den cuenta del prestigio de la persona natural o jurídica y de sus actividades.
- d) Encuestas en las que se evidencie el grado de conocimiento que puede tener la persona natural o jurídica cuya identidad o prestigio se pretende proteger.
- e) Galardones o reconocimientos públicos efectuados a la persona natural o jurídica cuya identidad o prestigio se protege.
- f) Pruebas, tales como el Registro Civil de Nacimiento, la Sentencia o Escritura Pública de Sucesión en la que conste la calidad de heredero de quien da la autorización para que un tercero registre el nombre de la persona famosa.
- g) Autorizaciones emanadas de la persona natural o jurídica reconocida para usar su nombre o imagen de forma exclusiva.

3.5.7.8.6 Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste (artículo 136 literal f)

#### 3.5.7.8.6.1 Fundamento de la existencia de la causal

Lo que busca impedirse por la causal de irregistrabilidad es la apropiación exclusiva, a título de marca, de un signo que infrinja un derecho de propiedad industrial o de autor perteneciente a un tercero.

No obstante, el titular puede autorizar el registro de la marca, caso en el cual se inhibe la aplicación de la causal ya que se trataría de un uso permitido por el autor o el titular de un derecho de propiedad industrial.

Lo que deberá acreditarse en el trámite es la existencia del derecho que presuntamente se opone a la concesión de la marca, por lo que ordinariamente ésta se alega en el trámite de oposiciones, sin perjuicio de que pueda ser estudiada de manera oficiosa, cuando el derecho de autor infringido es evidente para el examinador por su fácil reconocimiento.

#### 3.5.7.8.6.2 Presupuestos de aplicación de la causal

##### 3.5.7.8.6.2.1 Signos que infrinjan un derecho de propiedad industrial de un tercero

Puede negarse por esta causal el registro como marca de una forma distintiva que infrinja, por su similitud, un diseño industrial registrado, o una forma de un producto sobre el cual se va a obtener o se obtuvo una patente. Esta causal se presentaría cuando se solicite una marca tridimensional semejante a un diseño industrial

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 173 de 209

registrado o a un producto patentado lo que ocasionaría que los consumidores puedan creer que existe relación entre los titulares de los mismos.

Es claro que la causal no ampara la forma de los envases que brinden una ventaja técnica al producto, como cuando corresponda a la forma de una marca ya registrada o modelo de utilidad, los cuales ya están protegidos por el literal a) del artículo 136 y el literal d) del artículo 135 de la Decisión.

#### 3.5.7.8.6.2.2 Signos que infrinjan un derecho de autor de un tercero

La Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos del 17 de diciembre de 1993, establece que dentro de los casos más frecuentes de signos que deben ser negados por violar el derecho de autor de un tercero se presentan las solicitudes como marca de nombres originales de obras literarias o artísticas, la forma de una escultura, la copia de un dibujo, que se solicitan en registro para productos o servicios relacionados con el contenido de la obra.

Debe anotarse que el derecho de autor se adquiere con el hecho de la creación de la obra artística. El registro en la Oficina de Derechos de Autor ayuda solamente a la prueba del derecho<sup>42</sup>, por eso, si el opositor no prueba el registro, pero si prueba ser titular del derecho mediante otros documentos o pruebas, deberá negarse la marca solicitada que afecte el derecho.

Es importante señalar que cuando se vaya a aplicar esta causal, en defensa del título de una obra debe existir un riesgo de confusión entre la obra y los productos o servicios a identificar con la marca. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido:

“Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaria es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias,

<sup>42</sup> “Artículo 9 Ley n° 23 enero de 1982:” La protección que esta Ley otorga al autor, tiene como título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno. Las formalidades que en ella se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen.”

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 174 de 209

pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión.

Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la “supranotoriedad como marca del título de una obra”. En efecto, en el caso de la marca notoria (para impedir su registro por un tercero en cualquier clase), esa notoriedad debe ser probada. En cambio, si se interpretara incorrectamente el párrafo g) artículo 83 de la Decisión 344 resultaría que, en el caso del título de una obra, el impedimento para registrarlo como marca (en cualquier clase y aún sin riesgo de confusión) tendría efectos mayores que el de la marca notoria, ya que no se exigiría la comprobación de la notoriedad. Dicho de otra manera: se estaría creando una figura que no tiene parangón en el derecho marcario, y que no existe en el derecho de autor.<sup>43</sup>”

#### 3.5.7.8.6.3 Pruebas para demostrar la existencia de un derecho de autor o de propiedad industrial

##### 3.5.7.8.6.3.1 Tema de la prueba para demostrar la existencia de un derecho de autor o de propiedad industrial

Los presupuestos de hecho que debe probar el opositor que invoque la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, son la existencia de un derecho de autor o de propiedad industrial.

##### 3.5.7.8.6.3.2 Medios de prueba tendientes a acreditar un derecho de autor

El derecho de autor no requiere de un registro para su protección, como quiera que se trata de un derecho que nace desde la creación de la obra; no obstante, el titular de una obra deberá acudir a los distintos medios probatorios a fin de acreditar su calidad de autor y la fecha de creación de la obra. Para ello podrá allegar entre otros:

- a) Registro de la obra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor: este registro constituye un indicio de quien es el autor de la obra y su fecha de creación, mas no es plena prueba.
- b) Declaraciones de terceros de las que se pueda inferir quien es el autor de la obra, cual es la obra y la fecha de su creación.

<sup>43</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial No. 32 IP 97.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 175 de 209

- c) Fotografías y videos en los que se pueda establecer cuál es la obra protegida y su autor, siempre y cuando estas sean anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca.
- d) Páginas web donde aparezca la obra y referencias de su autor y fecha de creación o la evidencia que la obra apareció en una fecha anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca.
- e) Borradores de la obra, bosquejos, dibujos previos, de los que se puedan establecer las circunstancias de modo y tiempo de creación de la obra.
- f) Contratos suscritos entre el autor y terceros de explotación de derechos patrimoniales de la obra.

#### 3.5.7.8.6.3.3 Medios de prueba tendientes a acreditar un derecho de propiedad industrial

El titular de un derecho de propiedad industrial que presente una oposición a efectos de que se proteja su derecho, podrá probarlo entre otros allegando el título de registro de su derecho, en algún país miembro de la Comunidad Andina.

3.5.7.8.7 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 (artículo 136 literal g)

La protección de los símbolos de las comunidades indígenas afroamericanas o locales que dispone la norma se efectúa con independencia de los productos o servicios que pretenda distinguir la marca, lo que importa es que el signo sea el nombre de alguno de los tipos de comunidad antes referidos. En la propia norma también se protegen los símbolos culturales de las comunidades, los cuales están referidos a sus tradiciones y a su legado histórico.

Finalmente, también deberá ser negado el registro de los signos que consistan en denominaciones, palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir los productos, servicios o la forma de procesarlos de las referidas comunidades, ya que forman parte de su patrimonio.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 176 de 209

La causal de irregistrabilidad señalada está dirigida a la protección del patrimonio de los pueblos nativos, por lo que debe aplicarse con exactitud y eficacia.

Ahora bien, la norma establece que la causal de irregistrabilidad no se aplica si la solicitud de marca es presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso (artículo 136 literal g). Es claro que el solicitante del registro de la marca, si no se trata de la misma comunidad, debe aportar la prueba del consentimiento de la comunidad indígena para el registro de la marca de que se trate. Es importante señalar que esta causal es aplicable a nombres de comunidades no extintas.

3.5.7.8.7.1 Metodología de análisis de signos para determinar si un signo afecta el nombre de 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.

El examinador deberá verificar si se trata de un signo con el que se identifique el nombre de alguna comunidad indígena afroamericana o local, o las denominaciones, 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.

De tratarse de alguno de estos signos debe venir con la autorización correspondiente de la propia comunidad para poder acceder a su registro. Es de observar que la autorización debe provenir de la autoridad competente de dicha comunidad, de acuerdo con las normas aprobadas por el gobierno nacional sobre la organización de este tipo de comunidades. Cuando la autorización no sea clara o existan dudas sobre la potestad de dicha comunidad de autorizar, el examinador deberá elevar una consulta al Ministerio del Interior y de Justicia a la Dirección de Asuntos Indígenas, tratándose de comunidades nacionales, con el fin de que dicho organismo emita una certificación al respecto. [www.mininterior.gov.co](http://www.mininterior.gov.co).

3.5.7.8.8 Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 177 de 209

prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario (artículo 136 literal h).

#### 3.5.7.8.8.1 Fundamento de la existencia de la causal

La Decisión 486 señala que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuere reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente independientemente de la manera o el medio por cual se hubiese hecho conocido (artículo 224).

La norma citada delimita el alcance territorial de la notoriedad de un signo a cualquier país miembro de la Comunidad Andina; por lo anterior, es posible que el opositor demuestre la notoriedad del signo en un país miembro (Perú, Ecuador, Bolivia) y que esta notoriedad sirva para impedir un registro en Colombia.

Como sector pertinente para acreditar la notoriedad incluye a los consumidores, a las personas que participan en los canales de distribución o comercialización; o a los círculos empresariales que actúen en giros relativos a los productos o servicios a los que se aplique la marca (artículo 230).

#### 3.5.7.8.8.2 Metodología de análisis para determinar si un signo es notoriamente conocido

Lo primero que el examinador deberá revisar es si el opositor canceló la tasa para el estudio de notoriedad oportunamente, entendiéndose la oportunidad procesal para este pago, la oposición o su prórroga cuando se ha solicitado.

Seguidamente, el examinador debe establecer si existe un pronunciamiento de la Entidad sobre la notoriedad de la marca en una época relativamente reciente al momento en que va a hacer el estudio de la marca que se trate.

Una marca con altísimo grado de notoriedad que haya sido reconocida por la Superintendencia tendrá menos necesidad de renovar las pruebas de notoriedad para beneficiarse de dicha condición que aquella que no logró un reconocimiento tan alto en el mercado, lo cual deberá determinarse en las circunstancias de cada caso.

Si se encuentra la decisión de la Superintendencia en la que se declara la notoriedad, no tendrán que valorarse las pruebas nuevas allegadas salvo que el opositor solicite expresamente que pretende que se actualice la fecha de la notoriedad.

En el evento en que el solicitante no pague la tasa correspondiente a la notoriedad, pero exista un antecedente en donde recientemente se haya declarado la notoriedad

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 178 de 209

de la marca, será innecesaria la exigencia del pago de la tasa, teniendo en cuenta que el examinador no tendrá que hacer un análisis de pruebas, sino simplemente citar el antecedente previo de declaración de notoriedad.

Si no hay un conocimiento previo de la Entidad sobre la notoriedad de la marca, el examinador deberá hacer un inventario de las pruebas aportadas en orden a determinar su pertinencia, eficacia y legalidad. Así, podrá agrupar las pruebas en orden y por temas, por ejemplo pruebas tendientes a demostrar ventas, publicidad de la marca, conocimiento del consumidor, amplitud de difusión en el mercado, guiado por el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en donde se tenga un desarrollo sistemático tal como lo indica la ley.

Establecida la notoriedad, el examinador deberá confrontar los signos, teniendo en cuenta que el análisis será mucho más riguroso en cuanto que la marca notoria merece una mayor protección.

Para determinar el alcance de la protección de la marca notoria, en relación con productos o servicios no cercanos al ámbito de la notoriedad, deberá tenerse en cuenta el grado de conocimiento de la marca en el mercado y la posible afectación a la distintividad o a la notoriedad de la marca por el uso indebido del signo por un tercero.

#### 3.5.7.8.8.3 Presupuestos de aplicación de la causal

El análisis de la causal de irregistrabilidad está sujeto a que se pruebe la existencia de un signo notoriamente conocido, conforme los parámetros establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486, el cual acoge la “Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas” de la OMPI, ha establecido los siguientes requisitos en su Artículo 2 literal b):

“b) En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 179 de 209

2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca.”

#### 3.5.7.8.8.3.1 Pruebas para demostrar la notoriedad de un signo distintivo

##### 3.5.7.8.8.3.1.1 Tema de la prueba para demostrar la notoriedad de un signo distintivo

Los presupuestos a determinar son los establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486:

- “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 180 de 209

- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País

Miembro en que se busca protección;

- h) los aspectos del comercio internacional; o
- j) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud deregistro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”

En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se encuentran claros criterios en torno a la necesidad de la prueba de la notoriedad de la marca, de manera que el examinador administrativo o juez ante el que se reclame la protección pueda llegar al convencimiento sobre la citada condición de la marca.

En el mencionado sentido se resalta la interpretación proferida dentro del Proceso N° 8 IP 98 en el que se indica:

*“La calificación de notoria de una marca no puede ser atribuida ni a la simple afirmación del titular ni de los consumidores en forma aislada, sino que debe ser el resultado del reconocimiento por resolución en la etapa administrativa o judicial, cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria” (Proceso 28-IP-96).*

La declaración del examinador administrativo de que una marca es notoria derivada de su simple intuición o información o por un conocimiento general que tenga sobre una determinada marca, no es suficiente para que la misma sea notoria. Esa declaración, como acto administrativo puede ser impugnada o recurrida de acuerdo con los trámites procedimentales de cada País Miembro. *“El antecedente para que el juzgador declare la notoriedad de la marca y ese hecho sirva para rechazar una solicitud, ha de ser el producto o la consecuencia de un análisis, procedimiento o investigación que haya tenido lugar previamente y que con las pruebas presentadas por las partes lleven al juez a la convicción de que la marca tiene o reúne las condiciones para poder calificarse de notoria” . (Proceso 28-IP-96).”*

Es pertinente advertir, que el artículo 224 de la Decisión 486 delimita el alcance territorial de la notoriedad de un signo a cualquier país miembro de la Comunidad Andina. Por lo anterior, es posible que el opositor demuestre la notoriedad del signo en un país miembro (Perú, Ecuador, Bolivia) y que esta notoriedad sirva para impedir un registro en Colombia.

No obstante lo anterior, los literales b), c), e) y k) del artículo 228 de la Decisión 486 incluyen la posibilidad de que el opositor presente pruebas provenientes del

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 181 de 209

extranjero, siempre y cuando dichas pruebas permitan, junto con otros elementos probatorios, inferir el conocimiento de la marca en el territorio de la Comunidad Andina.

#### 3.5.7.8.8.3.1.2 Medios de prueba para demostrar la notoriedad de un signo distintivo

La prueba de la notoriedad le corresponde a la parte que la alega. Ahora bien, en cuanto a los medios de prueba aptos para acreditar la notoriedad de una marca, el opositor puede acudir entre otros a:

#### 3.5.7.8.8.3.1.3 Prueba para determinar el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente

- a) Estudios de mercado efectuados por una persona natural o jurídica idónea, siendo útil que sea una firma especializada en este tipo de estudios, donde se allegue la ficha técnica del sondeo, indicando la población encuestada, el ámbito geográfico y el ámbito temporal en el cual se realizó la encuesta, el cuestionario planteado y la metodología aplicada en la elaboración de la encuesta, con el fin de detectar las respuestas inducidas que puedan llegar a parcializar el resultado de la encuesta. Lo representativo de la muestra dependerá del tipo de producto o servicio respecto del cual se quiera establecer la confundibilidad. Si se trata de marcas que distinguen bienes suntuarios o de un sector especializado, la muestra será de un rango de personas menor que si se trata de un producto o servicio de primera necesidad, así mismo si el sondeo se hace en varias ciudades va ser más representativo que si se hace en una sola.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 182 de 209

b) Publicaciones o artículos en revistas especializadas: el examinador podrá tener en cuenta artículos publicados por medios de comunicación en los cuales revelan cuales son las marcas más recordadas por el público consumidor.

c) Certificaciones emitidas por gremios o asociaciones profesionales: en donde se acredite el nivel de conocimiento del signo en los círculos empresariales.

**6.7.8.8.3.1.4 Prueba para determinar la duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización del signo notorio.**

- a) Certificaciones del revisor fiscal: en donde se indique cual es el signo notorio, la fecha desde cuando se empezó a usar, el público objetivo y el territorio en el cual se ha usado.
- b) Encuestas y sondeos de opinión: estos documentos deben cumplir con los mismos presupuestos que un estudio de mercado a efectos de determinar que su contenido sea confiable y de los cuales pueda determinarse el ámbito geográfico de notoriedad del signo.
- c) Publicaciones en directorios comerciales o en medios impresos regionales de las principales ciudades del país, que permitan establecer la extensión geográfica en la cual ha sido usado el signo cuya notoriedad se pretende probar.

**3.5.7.8.8.3.1.4 Prueba de la duración, amplitud y extensión geográfica del signo distintivo notorio**

a) Publicidad: En la determinación de la notoriedad de una marca, la publicidad permite apreciar el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiéndose que una mayor inversión publicitaria así como una promoción prolongada y extensa en el territorio, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 183 de 209

como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido, las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma. Pueden tenerse como material publicitario los folletos, publicidad en medios audiovisuales, páginas web y medios impresos, merchandising, en los que se evidencie claramente cuál es el signo cuya notoriedad se pretende, así como el periodo durante el cual se emitió la publicidad en el sector pertinente.

- b) Las inversiones en publicidad: Es factible demostrarla a través de documentos tales como certificaciones expedidas por las empresas de publicidad o medios de comunicación en los cuales se haya realizado el anuncio. Es importante que la certificación establezca de manera clara la marca publicitada, el monto invertido, la fecha y el medio publicitario. Adicionalmente, también pueden aceptarse pruebas como la factura expedida por la empresa de publicidad o de medios de comunicación y la certificación del revisor fiscal en donde indique los montos, fechas y marca para la cual se efectuó la publicidad.
- c) Certificaciones emanadas de terceros: es factible probar la duración, amplitud y extensión geográfica del signo distintivo notorio a través de certificaciones emitidas por proveedores de los servicios publicitarios, en las que den cuenta del signo

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 184 de 209

distintivo, la fecha, lugar, monto y tipo de publicidad que se pautó.

- d) Presentación de productos y/o servicios en ferias o exposiciones: el titular de una marca notoria puede acreditar que ha participado con su marca en ferias y exposiciones en el territorio andino, así como en países no miembros de la comunidad y que como consecuencia de estos eventos ha dado a conocer su marca en el territorio andino.

#### 3.5.7.8.8.3.1.5 Prueba de las cifras de venta y los ingresos del titular respecto del signo notorio

- a) Facturas comerciales en las que se aprecie el uso intensivo de la marca notoria en un sector pertinente dentro del territorio andino.
- b) Documentos contables: son aceptadas, entre otros documentos, las certificaciones del revisor fiscal en donde se acrediten las ventas asociadas a la marca notoria y/o los volúmenes de producción;
- c) Órdenes de compra en las que se evidencie una alta demanda de los productos o servicios identificados por la marca notoria.
- d) El nivel de importaciones y de exportaciones de los productos identificados con el signo notorio.

#### 3.5.7.8.8.3.1.6 Prueba del grado de distintividad inherente o adquirida del signo

A efectos de probar el grado de distintividad inherente, el titular del signo notorio debe aportar toda clase de documentos que permitan establecer que el signo notorio es el único en el sector pertinente y no coexiste con marcas similares o idénticas y, que esa exclusividad le confiere un grado de distintividad significativo.

Ahora, a efectos de probar la distintividad adquirida, el titular del signo deberá allegar documentos que demuestren que, pese a que el signo coexiste en el

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 185 de 209

mercado con signos similares, dada su notoriedad y, por ende, conocimiento amplio por parte del consumidor del sector pertinente, éste identificará sin lugar a dudas el origen empresarial del signo.

#### 3.5.7.8.8.3.1.7 Prueba para determinar el valor contable del signo como activo empresarial

Prueba documental consistente en una valoración contable y financiera de la marca notoria, adelantada por una persona jurídica o natural idónea, conforme los parámetros establecidos en la Ley 1673 de 2013, la cual fija responsabilidades y competencias de los evaluadores.

Adicionalmente la valoración debe indicar la metodología empleada, la cual debe ajustarse a las normas internacionales de contabilidad.

#### 3.5.7.8.8.3.1.8 **Prueba para medir el interés sobre una franquicia o licencia sobre el signo notorio.**

- a) Cantidad de contratos de licencia o franquicia que se refieran concretamente a la disposición al uso de la marca notoria, los cuales se pueden acreditar con una certificación del revisor fiscal, o allegando copia de los mismos.
- b) Actas de negociación de un contrato de licencia o franquicia, y demás documentos de los cuales se infiera que terceros están interesados en obtener una franquicia relacionada con la marca notoria.
- c) Correos: intercambio de comunicaciones físicas o electrónicas de los que se derive la intención de celebrar un contrato de franquicia que incluya la marca notoria.

#### 3.5.7.8.8.3.1.9 Pruebas que evidencien actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento.

- a) Órdenes de compra de maquinaria, y/o de insumos, para la fabricación o almacenamiento del producto y/o servicio identificados por la marca notoria.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 186 de 209

- b) Certificaciones del revisor fiscal que acrediten los gastos de producción relacionados con un producto identificado por la marca notoria.
- c) Notas de prensa o de medios de comunicación que hagan referencia a la apertura de fábricas, concesionarios y distribuidores, entre otros.

#### 3.5.7.8.8.3.1.10 *Pruebas para acreditar los aspectos de comercio internacional*

- a) Contratos de compraventa internacional de mercaderías identificadas con la marca notoria.
- b) Certificaciones de la autoridad aduanera competente en las cuales se acrediten las exportaciones y/o importaciones de los productos identificados con la marca notoria.
- c) Certificaciones de una zona franca de tránsito de mercaderías identificadas con la marca notoria.

#### 3.5.7.8.8.3.1.11 Pruebas para acreditar la existencia de antigüedad de registros o solicitudes de registro marcario

Se admiten como prueba las certificaciones de las Oficinas Nacionales de registro donde la marca notoria esté protegida.

#### *3.5.7.8.8.4 Parámetros de comparación de los medios de prueba presentados*

Es importante destacar que las distintas pruebas allegadas por el opositor deben indicar unos parámetros de comparación que le permitan al examinador cuantificar el nivel de conocimiento y establecer la posición del signo cuya notoriedad se estudia frente a los demás signos que concurren en el sector pertinente.

#### 3.5.7.8.8.5 Valoración probatoria

El examinador debe tener en cuenta que las pruebas de notoriedad de un signo distintivo no deben ser valoradas de manera individual, por el contrario, debe hacerse una valoración en conjunto de todos los elementos que le permitan establecer si en efecto el signo es conocido en el sector pertinente, si cuenta con una imagen positiva, cuál es el ámbito geográfico en el que se circunscribe la notoriedad y su ámbito temporal.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 187 de 209

Así mismo, es importante tener en cuenta que el porcentaje de conocimiento de la marca en el sector pertinente que debe demostrarse, dependerá de la naturaleza del producto o servicio de que se trate. Así, si el signo que se alega es notoriamente conocido y distingue un producto o servicio de primera necesidad con escasos sustitutos, por ejemplo, la sal, la prueba del conocimiento de la marca en el mercado, al tener el producto un amplísimo sector de consumidores, debe demostrar el conocimiento de la marca en el comercio en general del país, o en una parte significativa del mismo.

Por el contrario, si el producto o servicio que distingue el signo, aun siendo un bien de primera necesidad, tiene varios productos sustitutos en el mercado, por ejemplo, el arroz, las pruebas admisibles para demostrar notoriedad pueden ser menores que en el caso anterior, y en la resolución correspondiente debe consignarse este hecho. Si, de otro lado, el producto o servicio distinguido con la marca no es de primera necesidad sino de consumo ocasional y con un consumidor muy específico, como por ejemplo el vino, las pruebas para demostrar la notoriedad serán circunscritas a dicho sector no tan grande.

Entonces, para que deba negarse el registro de una marca deben obrar en la actuación administrativa las pruebas que demuestren la notoriedad de la marca base de la oposición, en los términos ya señalados.

#### 3.5.7.8.8.6 Signo susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con respecto de la marca notoria

Una marca notoria debe ser protegida evitando el registro de signos que debido a sus similitudes presenten riesgo de confusión o asociación con ella. Tratándose de marcas notorias, el riesgo de confusión o asociación con otros signos es mayor ante un determinado nivel de semejanza, ya que son marcas que tienen más alto grado de recordación entre los consumidores.

Constituye un riesgo de confusión en el sentido de la causal de irregistrabilidad citada, el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios del signo solicitado proceden de la misma empresa titular de la marca notoria, o de empresas vinculadas económicamente.

La marca notoria será protegida teniendo en cuenta el grado de conocimiento que se demuestre dentro del público consumidor de los productos o servicios de que se trate.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 188 de 209

En efecto, a mayor conocimiento que se haya demostrado de la marca notoria, mayor será el nivel de protección que logre, pudiendo impedir incluso el registro de signos que amparen productos o servicios en sectores no relacionados con el ámbito de la notoriedad, por lo cual, el examinador deberá aplicar los criterios de confundibilidad al momento de cotejar la marca solicitada vs. el signo notorio, teniendo en cuenta que los mismos se aplicarán con mayor rigurosidad en cuanto a la comparación de los signos a que se refiere y a la relación de productos o servicios que pueda presentarse.

#### 3.5.7.8.8.7 Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

La marca notoria, en la mayoría de los casos, está ligada a una imagen positiva construida por el empresario alrededor del signo, el cual ha invertido gran cantidad de recursos económicos y publicitarios para lograr tal nivel de reconocimiento en el sector pertinente del público consumidor. Es de advertir que la imagen positiva que irradia el signo notorio en los consumidores debe ser probada por el opositor, si lo que pretende argumentar es el aprovechamiento injusto de la imagen positiva o prestigio del signo notorio.

Sobre la imagen positiva de la marca notoria ha mencionado la jurisprudencia europea:

*“en la sentencia Dior el Tribunal reconoció especialmente que el valor de la marca abarca “la imagen de prestigio de los productos de que se trata” y “la sensación de lujo que emana de ellos” (apartado 45). En consecuencia, además de constituir un indicador de origen, la marca también puede funcionar como portadora de un mensaje asociado a ella y que debe protegerse junto a ella. La marca, por lo tanto, no es únicamente un signo fijado sobre un producto para indicar su origen comercial, sino también un instrumento de comunicación de un mensaje al público, y representa en sí misma un valor económico. Este mensaje se incorpora a la marca mediante una utilización esencialmente publicitaria que permitirá que la marca quede revestida del propio mensaje, a título informativo o a título simbólico.”<sup>44</sup>*

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

<sup>44</sup> OAMI (hoy en día EUIPO), Resolución de 25 de abril de 2001, caso de la marca Hollywood

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 189 de 209

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

#### 3.5.7.8.8 Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho<sup>45</sup> que el riesgo de dilución se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial o en el mercado, es decir, que no haya un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Es importante mencionar que la jurisprudencia ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación; la dilución por empañamiento y la dilución por degradación:

“Dilución por pérdida o desvanecimiento de la capacidad de distintividad (dilution by blurring o dilución por desvanecimiento)

Dilución por pérdida de la capacidad distintiva es definida por la TDRA (Trademark Dilution Revision Act) como “la asociación que surge a partir de las similitudes entre una marca de comercio o un nombre comercial y una marca famosa que disminuye (perjudica u ocasiona daño) a la distintividad de la marca famosa.” 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B9. La pérdida de la capacidad distintiva ocurre cuando el demandado usa o modifica la marca del demandante para identificar sus propios productos o servicios, ocasionando la posibilidad de que la marca pierda la habilidad de servir como identificador único (distintivo) de los productos del demandante.

Deere & Co., 41 F.3d 39, 43 (2d Cir. 1994) (emphasis omitted); accord N.Y. Stock Exch., 293 F.3d at 558; see also Nabisco, 191 F.3d at 215.

<sup>45</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 190 de 209

La causal de dilución marcaría usualmente surge cuando el demandado ha utilizado la marca del demandante para identificar de forma directa diferentes productos. Así, la dilución puede ocurrir “cuando el demandado utiliza o modifica la marca del demandante para identificar sus propios productos o servicios,” Deere & Co., 41 F.3d at 43. Tal uso de la marca del demandante puede diluir o debilitar la habilidad que tiene la marca famosa para identificar y distinguir, de forma clara, una sola fuente.” 4 McCarthy § 24:67. Por ejemplo, como ejemplos hipotéticos de dilución por pérdida de la capacidad distintiva se encuentran zapatos Dupont, aspirina Buick, pianos Kodak, o trajes Bulova. Ver Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026, 1031 (2d Cir. 1989). Más aún, la aplicación principal de la norma (TDRA act) se circunscribe a aquellos casos en los que se encuentran productos que resultan ampliamente disímiles (i.e. pianos y rollos fotográficos kodak). I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co., 163 F.3d 27, 49 (1st Cir. 1998). Nadie confundiría pianos Kodak con rollos fotográficos Kodak.”

(...)

Dilución por degradación o deterioro de la reputación (tarnishment)

Dilución por daño a la reputación “la asociación que surge a partir de las similitudes entre una marca de comercio o un nombre comercial y una marca famosa que disminuye (perjudica u ocasiona daño) en la reputación de la marca famosa.” 15 U.S.C. § 1125(c). Una marca puede ser objeto de daño en la reputación cuando es relacionada con productos de baja calidad o es publicitada (representada) en un contexto moralmente dañino o desagradable” con la consecuencia de que el público asociará la falta de calidad o prestigio de los productos del demandando con los productos del demandante (los cuales no tienen relación alguna).” Deere & Co., 41 F.3d at 43. La marca también puede ser objeto de daño en la reputación si pierde su habilidad de servir como signo identificador íntegro de los productos del demandante. Id; see also GTFM, Inc. v. Solid Clothing, Inc., 215 F. Supp. 2d 273, 301 (S.D.N.Y. 2002) (explicando que el daño de la reputación ocurre cuando productos de baja calidad son puestos en el mercado con una marca sustancialmente similar que comercializa productos del mismo tipo pero de calidad superior); Toys R Us, Inc. v. Feinberg, 26 F. Supp. 2d 639, 644 (S.D.N.Y. 1998), decisión revertida por otros motivos, 201 F.3d 432 (2d Cir. 1999) (se alega que el daño de la reputación puede resultar de la asociación de una marca con productos de inferior calidad, no sólo productos ofensivos). Más aún, el sine qua non del daño de la reputación es el evidenciar que la marca del demandante sufrirá de asociaciones de carácter negativo por el uso de dicha marca en cabeza del demandado.” Hormel, 73 F.3d at 507”46.

---

<sup>46</sup> UNITED STATES DISTRICT COURTSOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK. N 04 Civ. 4607 (RJS). TIFFANY (NJ)INC. AND TIFFANY AND COMPANY Vs. EBAY,INC.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 191 de 209

Otros ejemplos que ilustran el fenómeno de la dilución por pérdida de capacidad distintiva y por daño a la reputación son los siguientes:

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos pueda que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [desvanecimiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002)”

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.<sup>47</sup>”

#### 3.5.7.8.8.9 Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca utiliza un signo semejante o idéntico en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto, la Tercera Sala de Recurso de la Oami ha sostenido:

*“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.*

<sup>47</sup> TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 192 de 209

### 3.5.7.8.9 Indicios de competencia desleal

#### 3.5.7.8.9.1 Fundamentos de la existencia de la causal

El fin esencial de esta causal, es advertir que con la solicitud de registro de un signo distintivo se pretende burlar o utilizar el Sistema de Registro de la Propiedad Industrial para impedir o entorpecer al titular legítimo o a un competidor, la concurrencia en el mercado o la libre utilización de sus signos distintivos.

El presupuesto de aplicación de la causal se sustenta en la Cláusula General de Competencia establecida en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, que dispone:

“PROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”.

En ese sentido, el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

*“Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.*

Debe destacarse que la Superintendencia, como Oficina Nacional Competente, está facultada por esta norma para negar un registro de marca si de manera oficiosa o a solicitud de parte considera que hay indicios razonables de que con la solicitud de registro se pretende perpetrar un acto de competencia desleal.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 193 de 209

### 3.5.7.8.9.2 Presupuestos de aplicación de la causal

Teniendo en cuenta lo expuesto en el numeral anterior, el examinador que se enfrente a una solicitud de registro de marca en la que un tercero aduzca que con la solicitud de registro se pretende perpetrar o facilitar un acto de competencia desleal, deberá valorar el material probatorio y establecer si en efecto se presentan indicios razonables que permitan determinar que estamos frente a un acto de competencia desleal.

De acuerdo con el autor Dellpiane, el indicio es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia, y en general todo hecho conocido o debidamente comprobado, susceptible de llevarnos por vía de inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido.<sup>48</sup>

Así las cosas, cuando el examinador estudie la causal, deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes presupuestos:

- Verificar si efectivamente el signo solicitado reproduce o imita el signo distintivo del tercero, valiéndose de los criterios aplicables a la confundibilidad.
- Revisar el registro de la Propiedad Industrial y establecer si no hay varias solicitudes de registro que constituyan la reproducción sistemática de las marcas de un tercero.
- Verificar si las partes involucradas en el trámite de solicitud de registro marcario concurren en un mismo mercado. Para ello se debe establecer el mercado en el que participa el tercero afectado y los productos o servicios que pretende identificar el signo solicitado. Es de precisar que no necesariamente el tercero afectado debe estar en el mercado colombiano, se puede aceptar que esté efectuando todos los actos preparatorios para ingresar al mercado.

### 3.5.7.8.9.3 Pruebas para demostrar un indicio de competencia desleal en el trámite de registro de signos distintivos

#### 3.5.7.8.9.3.1 Tema de la prueba para demostrar un indicio de competencia desleal

---

<sup>48</sup> DELLPIANE, A; Nueva Teoría de la Prueba, cit., p. 107

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 194 de 209

El tema de prueba consiste en demostrar que con la solicitud de registro marcario se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

El examinador no necesita concluir la existencia del acto de competencia desleal, como quiera que la misma queda relegada a la Autoridad Nacional Competente, pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comisión de un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de competencia desleal plenamente probado.

### 3.5.7.8.9.3.2 Medios probatorios para demostrar un indicio de competencia desleal

Cuando se invoquen los supuestos establecidos en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina podrán aceptarse entre otros:

- Correos electrónicos o comunicaciones previas entre el solicitante y el opositor en las que se evidencie que sostuvieron algún tipo de relación comercial o negociación en la que se hubiesen compartido secretos empresariales, portafolio de marcas, portafolio de clientes, entre otros.
- Encuestas tendientes a revelar que se presenta confusión en los consumidores al encontrar productos en el mercado de uno y otro competidor.
- Investigaciones de mercado que puedan evidenciar que con el signo solicitado a registro se pretende imitar la marca del competidor o la presentación de los productos.
- Sentencia en proceso de competencia desleal que se refiera a los mismos supuestos de hecho de la oposición.
- Portafolio de marcas de los competidores en los que se evidencie una reproducción sistemática de las marcas del opositor.
- Presentación sistemática de solicitudes de registro de marcas semejantes a las del competidor y opositor.
- Páginas web, publicidad y publicaciones en medios de comunicación masiva que demuestren que el signo del opositor pudo ser conocido por el solicitante del registro marcario.
- Documentos como facturas y contratos que demuestren algún vínculo comercial entre las partes.
- Ejemplares o muestras físicas de los productos que contengan las marcas de los competidores.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 195 de 209

- Declaraciones por parte de terceros.

### 3.5.8 Excepciones al Principio de Territorialidad y Oposición Andina.

El principio de territorialidad marcaria, desarrollado por el Convenio de París y acogido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que el derecho exclusivo para el titular de la marca se circunscribe al territorio en que fue concedido el mismo.

En Colombia dicho principio se ve reflejado en el artículo 154 de la Decisión 486: "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". Entonces, en concordancia con la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia "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 el 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". No obstante lo anterior, la Decisión 486 establece varias excepciones al principio de territorialidad para dar paso a los instrumentos de integración andina, consagrando mecanismos tales como:

La protección de marcas notorias en cualquier país miembro de la Comunidad Andina;

La posibilidad de enervar una acción de cancelación por no uso con fundamento en el uso de la marca en cualquiera de los países de la Comunidad Andina; - La Oposición Andina.

Sobre esta última figura el artículo 147 de la Decisión 486 le permite al titular de un registro o de una solicitud de registro, en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina, oponerse a la solicitud de registro en otro país miembro acreditando el cumplimiento de unos requisitos establecidos. En consecuencia, nuestra legislación establece una excepción al principio de territorialidad expresada en la posibilidad de impedir el registro de una marca solicitada en un país miembro con fundamento en el registro o la solicitud de registro previo en otro país miembro. Al respecto el Tribunal Andino ha señalado en el Proceso 46-IP2007, que:

*“La Decisión 486, en el artículo 147, amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con este el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente, presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros.”*

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 196 de 209

### 3.5.8.1 Oposición Andina

#### 3.5.8.1.1 Artículo 146 de la Decisión 486

*“Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.*

*A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.*

*Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.*

*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.”*

#### 3.5.8.1.2 Artículo 147 de la Decisión 486

*“A efectos de lo previsto en el artículo anterior, 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*

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 197 de 209

*dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.*

*“La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación en el párrafo precedente.”*

#### 3.5.8.1.3 Supuestos de hecho de la norma

Como se desprende del citado artículo 147, para que una oposición andina prospere se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Ser titular o solicitante prioritario de la marca base de la oposición en algún país miembro de la Comunidad Andina de Naciones, para lo cual el opositor deberá aportar el documento que lo acredite como tal.
- Que entre los signos cotejados se presente identidad o semejanza, así como que exista relación de productos o servicios, de forma que con la unión de ambos supuestos se induzca al público a error.
- Acreditar el interés real en el mercado. Para tales efectos deberá solicitar en el país que se presente la oposición el registro de la marca opositora.

##### 3.5.8.1.3.1 Acreditar el Interés Real en el Mercado

###### 3.5.8.1.3.1.1 Diferencia entre interés legítimo e interés real en el mercado

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 198 de 209

Antes de explicar la forma en que se acredita el interés real en el mercado como presupuesto de procedibilidad de la oposición andina, es preciso indicar que el mismo se diferencia del interés legítimo.

De acuerdo con lo anterior, el interés legítimo se refiere a la posibilidad que tiene un tercero para intervenir en el proceso de registro de la marca por considerar que su derecho puede verse afectado, si se presentare alguna de las situaciones contempladas en las causales de irregistrabilidad del artículo 136 (y también de las contempladas en el artículo 135). De esta manera, el artículo 147 considera que también tiene legítimo interés el titular de un registro marcario en uno cualquiera de los países miembros.

Por su parte, el interés real del mercado es una exigencia más, que cualifica y condiciona el interés legítimo, que consiste en que con la presentación de la oposición se radique también la solicitud de registro de la marca que sirve de sustento de la oposición.

La marca con la que se acredita el interés real debe ser la misma que está registrada en el país miembro, por tanto, la marca registrada en otro país miembro de la Comunidad Andina fundamento de la oposición, debe ser igual y contener al menos los mismos productos o servicios reivindicados en el registro previo.

Ahora bien, debe entenderse en el caso particular cuál es el objeto de la oposición, pues por principios de economía no debería exigirse al opositor la presentación de más de una solicitud para satisfacer el requisito establecido en la norma. En efecto, puede suceder que la marca opositora es mixta o nominativa y se enfrenta a una también mixta o nominativa siendo el argumento central la reproducción de uno de los elementos. De esta manera, el opositor puede acreditar el interés real en el mercado si en su solicitud se encuentra ese elemento que ha sido llevado a la controversia.

#### 3.5.8.1.4 Debido proceso de la oficina nacional en el caso de la oposición andina

El inciso segundo del artículo 147 de la Decisión 486, establece que “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 segunda marca. De acuerdo con la anterior norma, debe revisarse que se cumplan los requisitos de procedibilidad de la oposición andina. Como segunda medida, se entrará a determinar si existe riesgo de confusión entre la solicitud de marca y la marca base

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 199 de 209

de la oposición y, de ser así, proceder a negar el registro de la marca, sin que deba esperar a las resultados de la solicitud de registro presentada para acreditar el interés real en el mercado.

Es de aclarar que el único evento de suspensión está consagrado en el inciso tercero del mismo artículo 147 al establecer que si la marca base de la oposición es una solicitud prioritaria y no un registro, debe esperarse a que dicha marca se registre en el país andino respectivo para que entonces se proceda a aplicar el segundo inciso del artículo 147 de la Decisión 486.

Dicha suspensión presenta varios inconvenientes prácticos para las oficinas nacionales de registro, las cuales se ven obligadas a interrumpir los trámites hasta tanto el opositor no acredite que la marca que sustenta la oposición se encuentra debidamente concedida y vigente.

En este evento de la suspensión del trámite consagrada en el inciso tercero del artículo 147 de la Decisión 486, el examinador deberá presentar un informe motivado al Coordinador del Grupo al cual pertenece, para que este último proceda a evaluar el procedimiento a seguir, el cual comprende las siguientes etapas:

El Coordinador del Grupo de Trabajo, una vez evaluada la procedencia de la suspensión, procederá a inscribir la detención de la decisión de fondo en el sistema de información, de manera que se refleje claramente en la consulta del signo que el expediente no podrá ser decidido hasta tanto no se conozca el resultado del trámite base que sustenta la oposición andina en el otro país de la subregión.

La suspensión no puede ser indefinida, por lo que el examinador procederá a hacer un requerimiento al opositor para que informe el estado de la solicitud de registro que sustenta la oposición.

Paralelamente el examinador deberá proyectar una comunicación dirigida a la oficina de la subregión que conoce de la solicitud de registro, solicitando información sobre el estado del trámite. Dicha comunicación será aprobada por el Coordinador del Grupo de Trabajo y firmada por la Dirección de Signos Distintivos de manera que dicha comunicación sea canalizada entre Directores de Oficina Nacional.

La protección de las marcas consagrada en Tratados Internacionales suscritos por Colombia

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 200 de 209

En el desarrollo de este tema se analizarán las normativas internacionales en materia de Propiedad Industrial que más influyen en los trámites administrativos relacionados con el registro de marcas en Colombia.

#### El Convenio de la Unión de París de 1883

El Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (revisado en los años 1900, 1911, 1925, 1934, 1958 y 1967 y enmendado en 1979), fue aprobado en Colombia por la ley 178 de 28 de diciembre de 1994 (D.O. 41.656 de 29 de diciembre de 1994). En este apartado se tratarán las partes del Convenio de París especialmente relevantes, en razón a la frecuencia en que son invocadas en los trámites ante la Superintendencia de Industria y Comercio relacionados con marcas y lemas comerciales.

#### El principio del trato nacional

Una importante consecuencia del Convenio es que evita la discriminación de los nacionales de los otros países miembros, ya que por el principio del trato nacional, un país miembro de la Unión tiene que otorgar a los nacionales de los otros países las mismas ventajas y protección de sus derechos de Propiedad Industrial que la que les otorga a sus propios nacionales; lo que se desprende de lo consagrado en el artículo 2 del Convenio de la Unión de París en los siguientes términos:

“Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la Propiedad Industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección legal de éstos y el mismo recurso legal de éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a sus nacionales.”

Este artículo además impone ante todo una obligación a los países miembros de la Unión, ya que exige que las leyes que expidan en materia de propiedad industrial no tengan disposiciones que le den menos garantías a los nacionales de los otros países que a sus propios nacionales, tanto en el derecho sustancial, como en el procedimental.

De conformidad con lo anterior, y en atención a la referencia que del mismo Convenio hacen el ADPIC y la Decisión 486 (artículo 1) todas las solicitudes de registro de marca y/o lema comercial se regirán por las disposiciones de las normas

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 201 de 209

andinas y nacionales y serán aplicables por igual a personas (naturales o jurídicas) nacionales y extranjeras.

#### Cláusula “tal cual es”

El artículo 6 quinquies del Convenio de París establece en su literal A54, que una marca registrada regularmente en el país de origen debe ser admitida para registro en los demás países, salvo las excepciones que el propio artículo establece, pudiendo exigir el país ante el que se hace la solicitud, copia no legalizada del certificado de registro en el país de origen (donde tenga el solicitante un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, o, en su defecto, el país de la Unión donde tenga domicilio, o del que sea nacional, en su orden).

Implica esta disposición que si una marca está registrada en el país de origen, los otros países miembros de la Unión deben aceptarla en lo que respecta a su forma, y calificar la distintividad según sus propios méritos (no por normas internas que incluyan

54 “Artículo 6 quinquies. [Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula «tal cual es»)]

A.1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

causales diferentes a las contempladas genéricamente en el artículo); pudiendo sólo aplicarle las causales de irregistrabilidad contenidas en el literal B (también son causales para invalidar el registro), y teniendo en cuenta las circunstancias previstas en literal C del mismo artículo; normas que se reproducen:

“1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 202 de 209

productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis.”

Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.”

Obsérvese que las causales de irregistrabilidad consagradas en la Decisión 486 no son contrarias a las causales genéricas antes señaladas, sino que están incluidas en algunos de sus supuestos.

De invocar una solicitud de registro el artículo 6 quinquies, aún puede negarse la solicitud de registro para proteger derechos adquiridos de propiedad industrial preferentes de terceros (en el país en que se reclama la protección), o cuando la marca carezca de carácter distintivo, sea descriptiva o constituya un término genérico, o, finalmente, cuando el signo sea contrario a la moral, al orden público o pueda engañar al público consumidor; causales sobre los que no se ahondará, ya que fueron analizadas en este documento cuando se estudiaron las causales de irregistrabilidad.

#### La Convención Colombo Francesa de 1901

La Convención de Propiedad Industrial con Francia se firmó el 4 de septiembre de 1901, canjeada la ratificación en Bogotá el 5 de julio de 1904 (promulgada por el Decreto 5976 de 1904). De la Convención se destacan las siguientes normas:

#### El principio del trato nacional

En su artículo 1° la Convención Colombo-Francesa establece el principio del trato nacional, por el cual los ciudadanos de cada una de las partes contratantes tienen

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 203 de 209

en el territorio de la otra los mismos derechos que los nacionales en cuanto a privilegios en relación con invenciones, marcas, etiquetas, rótulos, razones sociales, dibujos y modelos. Igualmente, se otorga a los nacionales de un país, en el otro país los mismos derechos que a sus nacionales en cuanto a la protección de las indicaciones y nombres de lugares de origen.

Como complemento del principio del trato nacional, el artículo 2 de la Convención Colombo-Francesa de 1901 establece que para poder hacer solicitudes tendientes a la protección mencionada en el artículo 1° no se le puede exigir a los nacionales de un país en el otro residencia, o establecer representación comercial en el país cuya protección reclamen, pero sí deben observar las mismas condiciones previstas en las leyes y reglamentos de ese país a sus nacionales.

Protección de las marcas adquiridas legalmente en un país en el otro (artículos 3 y 6 de la Convención)

La Convención en su artículo 3 contiene una norma especialmente referida a las marcas, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 3°.- La presente Convención es aplicable para proteger en Colombia las marcas que se hayan adquirido legítimamente en Francia por los industriales y negociantes que usen de ellas y viceversa.

Queda entendido, sin embargo, que cada uno de los dos Estados se reserva el derecho de rehusar el depósito y de prohibir el uso de cualquier marca que en sí misma fuere contraria al orden público a la moral o a las buenas costumbres.”

“Artículo 6°.- Los artículos 3o y 5o se aplicarán, a instancia del ministerio público o de parte interesada, individuo o sociedad, conforme a la legislación de cada Estado.

Se considerará parte interesada a cualquier fabricante, comerciante o productor que contribuya a la fabricación, al comercio o a la producción del producto de que se trate y que se halle establecido en la ciudad, localidad, región o país falsamente indicado como lugar de origen.

En los casos de tránsito, las autoridades no quedarán obligadas a aplicar la pena de comiso.”

Este artículo debe entenderse en el sentido de que la Convención busca proteger una marca adquirida en uno de los Estados en el territorio del otro, previo el cumplimiento de los requisitos que en el otro territorio se exijan para la protección del

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 204 de 209

signo. No se consagra en la norma una excepción al principio de la territorialidad, ya que se requiere que se adquiriera el derecho sobre la marca en el otro país miembro, acudiendo a los formalismos y exigencias legales exigidos en el mismo.

La anterior interpretación se impone también considerando el conjunto de normas de la Convención, por cuanto el artículo 3 del Tratado debe interpretarse en armonía con el 6; disposición que establece que los artículos 3 y 5 se aplican conforme a la legislación de cada Estado.

Al aplicarse la protección conferida a las marcas por el artículo 3, conforme a la legislación de cada Estado (artículo 6), como la norma interna vigente en Colombia exige a sus nacionales el registro de una marca para su protección en este país (artículo 154 Decisión 486), salvo tratándose de marcas notorias con alguna protección sin registro, un ciudadano francés titular en ese país de una marca que quiera tenerla protegida en este país, debe registrarla en Colombia.

La Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial (firmada en Washington en 1929)

Protección a las marcas consagrada en la Convención de Washington

El artículo 7 de la Convención de Washington faculta a propietarios de marcas protegidas de oponerse al uso o registro por parte de terceros, de signos posteriores confundibles para productos de la misma clase en otro Estado Miembro de la Convención.

La norma de la Convención de Washington que con más frecuencia es invocada en los trámites administrativos que se adelantan en Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, es el artículo 7 que faculta a propietarios de marcas protegidas de oponerse al uso o registro de marcas posteriores confundibles (para productos de la misma clase), por parte de terceros en otro Estado Miembro, la cual dispone:

“Art. 7.- Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 205 de 209

registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición, y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención.”

Para que la protección consagrada en la norma anterior se haga efectiva, tratándose de una oposición al registro de una marca, el opositor debe probar lo siguiente: Que es el propietario de la marca en uno de los Estados contratantes y que ese derecho es anterior a la solicitud de la marca a la cual se opone.

Debe probar que la persona que intenta registrar (o depositar) la marca conocía la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, para distinguir productos de la misma clase de la marca en que se funde la oposición.

Cuando la Convención de Washington se refiere a “productos o mercancías de la misma clase” no hace referencia directa a la Clasificación Internacional Niza, toda vez que dicha Convención data del año 1929, en tanto la primera Clasificación del Acuerdo de Niza tuvo origen en un tratado Internacional del año 1957, por ende es imposible hacer extensivos los efectos de la misma a un tratado anterior.

Por lo anterior, el examinador deberá efectuar un análisis tendiente a determinar la conexión competitiva cuando quiere impedirse el registro de una marca con fundamento en el artículo de la Convención antes señalado.

Si el signo solicitado es idéntico o tiene extrema similitud con el signo anterior base de la oposición, en los casos en que dicho signo sea de fantasía, la identidad o gran semejanza entre los signos puede ser tomada como la prueba del conocimiento del solicitante de la existencia de la marca, con derecho preferente si también se presenta algún uso de la marca en Colombia o, al menos, actos preparatorios para iniciar el uso.

Dadas las anteriores circunstancias no resulta creíble suponer que la solicitud fue casual, salvo que el solicitante aporte pruebas que acrediten lo contrario, es decir, que la identidad o extrema similitud se debe a una coincidencia.

Si logra demostrarse por el opositor las condiciones antes descritas, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente la marca, o la prelación para

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 206 de 209

registrar o depositar su marca, cumpliendo, en todo caso, con las condiciones consagradas en la normativa interna.

#### Protección de los nombres comerciales en la Convención de Washington

La Convención contiene también normas relacionadas con la protección de los nombres comerciales, a los cuales no se les exige depósito o registro para su protección.

Dentro de las normas mencionadas destacan el artículo 17, por el que un empresario puede oponerse acudiendo en lo procesal a las normas internas del país en que se reclama la protección, al uso o registro de una marca destinada a productos de la misma clase que las actividades que constituyen el giro de sus negocios, cuando considere que los elementos distintivos de la marca puedan originar confusión en el público consumidor por su similitud con el nombre comercial. La norma que se comenta se consigna a continuación:

“Art. 17.- Todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor, domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados contratantes, podrá oponerse dentro de los términos y por los procedimientos legales del país de que se trate, a la adopción, uso, registro o depósito de una marca destinada a productos o mercancías de la misma clase que constituya su giro o explotación, cuando estime que el o los elementos distintivos de tal marca puedan producir en el consumidor error o confusión con su nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado.”

Para que la protección del nombre comercial de un empresario sea efectiva en otro de los países miembros, de acuerdo con la norma transcrita, debe haber posibilidad de confusión entre el nombre comercial y la marca; lo que implica, salvo tratándose de nombres comerciales notorios, que el nombre comercial cuya protección se reclama debe haber sido usado en el país en que se reclama la protección, ya que de otra manera no existiría posibilidad de confusión entre el nombre y la marca.

. Pruebas para demostrar los supuestos de hecho de la Convención Interamericana de Washington

Tema de la prueba para demostrar los supuestos de hecho

El tema de prueba se circunscribe a demostrar que el opositor:

Sea nacional de uno de los Estados contratantes de la Convención;

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 207 de 209

Tenga un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados miembros del tratado;  
 Sea titular de una marca protegida en alguno de los Estados miembros.

La marca fundamento de la oposición se usaba y aplicaba y continua usándose y aplicándose a productos y mercancías de la misma clase.

Que se pruebe que el solicitante que la usa o la intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes de la marca en que se funde la oposición.

Medios de prueba para demostrar los supuestos de la aplicación de la convención  
 Copia del registro o depósito del signo distintivo cuya protección se pretende, expedida por la oficina nacional competente del Estado miembro de la Convención.  
 Documentos expedidos por la autoridad competente en los que se infiera el domicilio del establecimiento fabril o comercial.

Páginas web y publicidad donde se evidencie el uso del signo distintivo para productos o servicios idénticos o relacionados competitivamente con los que pretende la marca solicitada en registro.

Documentos tales como cartas o correos electrónicos que evidencien una posible relación entre el solicitante y el titular de la marca en un Estado miembro y que, por ende, le permitió al solicitante tener un conocimiento de la marca protegida en un Estado miembro de la Convención.

Facturas emitidas por el titular de la marca en un Estado miembro de la Convención en las cuales se evidencie que el solicitante adquirió y por ende conocía la marca.  
 Declaraciones de terceros.

### **3.6 CAPITULO VI AUDIENCIA DE FACILITACIÓN**

La audiencia de facilitación surge como una alternativa para superar los obstáculos de un registro marcario, procurando el acercamiento entre el solicitante del registro y el titular de una marca registrada que pueda ser impedimento para el mismo.

Es importante anotar que la audiencia de facilitación solo procederá cuando el objeto de la discusión sobre la registrabilidad esté referida a las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literales i), j) y k), 136 y 137 de la Decisión 486.

	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 208 de 209

Se debe solicitar por escrito de manera conjunta (solicitante y opositor), en donde ambas partes manifiesten su voluntad clara y expresa de superar los obstáculos que impiden el registro de la marca, siendo la oportunidad para solicitar la audiencia en cualquier momento del trámite, una vez vencidos los términos del artículo 148 de la Decisión 486, hasta antes que se profiera la decisión de primera instancia.

Es importante que la solicitud sea presentada en escrito separado de la respuesta a la oposición en cuanto es importante que sea radicado en el sistema de trámites con la actuación de solicitud de audiencia, de esta forma la petición será claramente identificable para la Dirección de Signos Distintivos.

La audiencia de facilitación también puede ser citada de oficio por la Dirección de Signos Distintivos cuando considere que las partes podrían hacer algunas modificaciones en sus solicitudes o registros que permitan que la marca solicitada sea registrada.

Los compromisos resultantes de la audiencia entre el solicitante de registro marcario y el titular de la marca registrada permitirán determinar a la Dirección de Signos Distintivos si resulta viable el registro, previo un análisis integral de registrabilidad.

#### Etapas del trámite de la audiencia de facilitación

La Dirección de Signos Distintivos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia de facilitación.

La providencia que fije fecha y hora para la celebración de la audiencia será notificada a las partes de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2 literal d) del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única.

El centro de la discusión en las audiencias será la coexistencia de las marcas basada en la diferenciación de productos o servicios. En el acta de la audiencia deberán constar los compromisos adquiridos por las partes para que el signo solicitado pueda ser registrado. Estos compromisos estarán referidos a modificaciones secundarias, renunciaciones, cancelaciones, desistimientos, limitaciones o afectaciones del signo solicitado o de los signos opositores.

Las actuaciones a las cuales se comprometieron las partes en la audiencia deberán ser presentadas ante la Dirección de Signos Distintivos según el trámite establecido para las mismas, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de celebración de la audiencia. El incumplimiento de la presentación de los

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Código: PI01-I01
		Versión: Inicial
		Página 209 de 209

compromisos contenidos en el acta permitirá decidir la solicitud de registro del signo únicamente con los documentos e información que reposan en el expediente al momento de la decisión.

No serán permitidas modificaciones que amplíen la cobertura de los productos o servicios de la marca solicitada a registro ni aquellas que alteren los elementos sustanciales del signo.

---

FIN DEL DOCUMENTO