

INSTRUCTIVO

---

**PARA EL EXAMEN  
DE REGISTRABILIDAD  
DE MARCAS**

2022

## CONTENIDO

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 1      | OBJETIVO.....  | 4  |
| 2      | DESTINATARIOS.....   | 4  |
| 3      | GLOSARIO.....  | 4  |
| 4      | NORMATIVA.....   | 9  |
| 5      | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES.....  | 10 |
| 5.1    | CAPITULO I. REVISAR TASAS.....   | 10 |
| 5.1.1  | Validar Tasas.....   | 10 |
| 5.1.2  | Sistemas De Pagos.....   | 10 |
| 5.1.3  | Unicidad de valor de los recibos oficiales.....  | 12 |
| 5.1.4  | Reembolso o desglose de tasas.....   | 12 |
| 5.1.5  | Desglose y reembolso.....  | 13 |
| 5.1.6  | Pago total de la tasa.....   | 13 |
| 5.1.7  | Fecha de Presentación.....   | 13 |
| 5.2    | CAPITULO II. REALIZAR EXAMEN DE FORMA DE LAS SOLICITUDES DE SIGNOS DISTINTIVOS.....                          | 14 |
| 5.2.1  | Criterios generales para adelantar el estudio de forma:.....   | 14 |
| 5.2.2  | Generalidades de la recepción y radicación de la solicitud.....  | 14 |
| 5.2.3  | Solicitud mediante radicación física.....  | 15 |
| 5.2.4  | Solicitud en línea a través del Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI) - Oficina Virtual..... | 15 |
| 5.2.5  | Formularios.....   | 15 |
| 5.2.6  | Fecha de presentación de las solicitudes de registro.....  | 16 |
| 5.2.7  | Recepción y radicación en el Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo.....                           | 18 |
| 5.2.8  | Requisitos del artículo 140 de la Decisión 486.....  | 18 |
| 5.2.9  | Asignación de fecha de presentación de solicitudes nacionales.....   | 19 |
| 5.2.10 | Ingreso de la información de las solicitudes al Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI).....   | 20 |
| 5.2.11 | Examen de forma de la solicitud de registro.....   | 20 |
| 5.2.12 | Revisión de la información del solicitante.....  | 22 |
| 5.2.13 | Información del signo distintivo a registrar.....  | 26 |
| 5.2.14 | Inconsistencia en la indicación de la naturaleza de marca.....   | 36 |
| 5.2.15 | Inconsistencias en la denominación del signo a registrar.....  | 37 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Elaborado por:</b><br><br>Nombre: Juan Pablo Mateus Bernal.<br>Cargo: Director de Signos Distintivos. | <b>Revisado y Aprobado por:</b><br><br>Nombre: María Del Socorro Pimienta Corbacho<br>Cargo: Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E) | <b>Aprobación Metodológica por:</b><br><br>Nombre: Giselle Johanna Castelblanco Muñoz<br><br>Cargo: Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad<br><br>Fecha: 2022-12-09 |
|--|--|--|

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.

|   |            |
|---|------------|
| 5.2.16 Aspectos generales a tener en cuenta en relación con la especificidad...   | 44         |
| 5.2.17 Descripción de productos o servicios en ejercicio del derecho preferente   | 45         |
| 5.2.18 Unificación de clases oportunidad de pago de otras clases  | 46         |
| 5.2.19 Examen de solicitudes multiclase   | 46         |
| 5.2.20 Requerimientos en solicitudes de extensión territorial   | 46         |
| 5.2.21 Ausencia de marca asociada al lema comercial   | 47         |
| 5.2.22 Examen acelerado de requisitos de forma en solicitudes de registro de marcas y lemas comerciales   | 47         |
| 5.2.23 Solicitudes de divisionales  | 48         |
| 5.2.24 Divisionales de registro internacional (Regla 27 bis)  | 49         |
| 5.2.25 Requerimientos en solicitudes de depósito de nombres y enseñas comerciales   | 49         |
| 5.2.26 Término para realizar el examen de forma en solicitudes de depósito de nombres y enseñas comerciales                                     | 50         |
| 5.2.27 Término para realizar el examen de forma en marcas y lemas comerciales.  | 51         |
| 5.2.28 Modificaciones a la solicitud  | 51         |
| 5.2.29 Abandono de la solicitud   | 52         |
| <b>5.3 CAPITULO III. ANALIZAR LAS PALABRAS O FRASES EXPLICATIVAS EN LAS MARCAS Y LA DELIMITACIÓN DEL ALCANCE DEL DERECHO EN LAS CONCESIONES</b> | <b>53</b>  |
| 5.3.1 Las palabras o expresiones solicitadas como explicativas forman parte de la marca   | 53         |
| 5.3.2 Los términos de fantasía no pueden ser explicativos   | 54         |
| 5.3.3 Las expresiones genéricas o descriptivas sí pueden ser concedidas como explicativas   | 54         |
| 5.3.4 Las concesiones de marcas   | 55         |
| <b>5.4 CAPITULO IV. REALIZAR EXAMEN DE FONDO DE LAS SOLICITUDES DE SIGNOS DISTINTIVOS</b>   | <b>56</b>  |
| 5.4.1 Aproximación al caso para iniciar el estudio de fondo   | 56         |
| 5.4.2 Pasos básicos para determinar la registrabilidad de una marca   | 57         |
| 5.4.3 Metodología para efectuar la búsqueda de antecedentes marcarios en ACSEPTO  | 61         |
| 5.4.4 Oposiciones   | 71         |
| 5.4.5 Criterios de interpretación de las causales de irregistrabilidad de una marca   | 73         |
| 5.4.6 Causales de irregistrabilidad contenidas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina              | 74         |
| 5.4.7 Reglas de comparación de los signos distintivos   | 141        |
| 5.4.8 El riesgo de confusión o de asociación. La interrelación entre la similitud de los signos y la relación de productos o servicios          | 171        |
| 5.4.9 Examen de registrabilidad   | 173        |
| 5.4.10 Causales de irregistrabilidad del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina   | 182        |
| <b>6 DOCUMENTOS RELACIONADOS</b>  | <b>236</b> |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 6.1 | DOCUMENTOS EXTERNOS.....                            | 236 |
| 7   | RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR..... | 236 |

COPIA NO CONTROLADA

## 1 OBJETIVO

Establecer lineamientos de examen dirigidos a los examinadores de marcas y lemas comerciales de la Entidad, con el fin de que encuentren en el instructivo las explicaciones y sugerencias ante distintas situaciones fácticas que se presentan en los trámites de registro, 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, promueve la uniformidad y calidad de decisiones y, por ende, un desempeño institucional óptimo.

## 2 DESTINATARIOS

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

## 3 GLOSARIO

**ACSEPTO:** Software destinado para realizar las búsquedas fonéticas, ortográficas y figurativas de las solicitudes de registro de signos distintivos.

**ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR:** Son aquellos mediante los cuales la administración ejerce su voluntad creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas de interés particular. Se dan a conocer mediante la notificación y/o comunicación.


**ARREGLO DE MADRID:** Es un tratado internacional que hace parte del marco jurídico del Sistema de Madrid adoptado en 1891, el cual entró en vigor en 1892 y tiene como finalidad ofrecer una solución práctica para registrar y administrar marcas entre los países que se han adherido al Arreglo.

**CESACIÓN DE EFECTOS:** Es una figura jurídica establecida en el Protocolo de Madrid mediante la cual se cancela, total o parcialmente, el registro internacional cuando la solicitud o registro de base ha sufrido un ataque central por parte de un tercero o su oficina ha decidido negarla. Es importante tener en cuenta que para que opere la figura de la cesación de efectos, la solicitud de registro internacional deberá estar comprendida dentro del periodo de dependencia.

**CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA:** Es una clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas.

**CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE VIENA:** Clasificación de las solicitudes de registro de marcas para las figuras.

**COORDINADOR:** Servidor público de la Delegatura para la Propiedad Industrial, jefe del Grupo de Trabajo quien lidera las gestiones que tiene a su cargo la dependencia, establece lineamientos para dar cumplimiento a las exigencias de Decisión 486 de la

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 5 de 236  |

Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal Andino y la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

**DENEGACIÓN PROVISIONAL:** Es la comunicación formal que hace una oficina de una parte contratante designada a la Oficina Internacional, indicando los motivos por los cuales no se puede conceder la protección de un registro de marca en su jurisdicción. En esta comunicación se indica al solicitante del registro el plazo para responder o impugnar la decisión.

**DESIGNACIÓN POSTERIOR:** Es una nueva solicitud que realiza el titular de un registro internacional inscrito por la Oficina Internacional de la OMPI con el propósito de designar una nueva Parte Contratante al registro internacional existente. O incluso se efectúa en la misma parte contratante en caso de haber recibido una confirmación de denegación provisional. Una designación posterior se puede solicitar para todos los productos o servicios inscritos o solo respecto de algunos.


**EXAMEN DE FONDO:** Es el examen realizado por la oficina nacional competente según lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**EXAMEN DE FORMA:** Es la revisión que hace la oficina nacional competente de los requisitos formales exigidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**EXAMINADOR:** Servidor público o contratista de la Delegatura para la Propiedad Industrial, en virtud de una vinculación legal y reglamentaria o contrato de prestación de servicios profesionales legalmente suscrito, encargado de apoyar las gestiones que tiene a su cargo la dependencia, en particular las relativas al estudio de las solicitudes de depósito de nombres y enseñas comerciales, el registro de marcas y lemas comerciales, la inscripción de afectaciones y renovaciones al registro, las declaraciones y/o reconocimientos de protección de denominaciones de origen, las delegaciones de facultad para autorizar el uso de las denominaciones de origen, acciones de cancelación por no uso, notoriedad o vulgarización, de los recursos de ley interpuestos ante las decisiones expedidas por la Delegatura para la Propiedad Industrial, así como las demás asuntos que sean de su competencia.

**EXTENSIÓN TERRITORIAL:** Es la solicitud resultante del registro internacional que se extiende, en virtud del Protocolo de Madrid, a una Parte Contratante a petición de la persona que presente la solicitud internacional o que sea titular del registro internacional. El efecto del registro en esos países dependerá del estatus del registro de base.

**FECHA DE REGISTRO INTERNACIONAL:** Es la fecha de presentación que asigna la Oficina Internacional a la solicitud internacional a efectos de determinar la fecha de concesión del registro de marca en las partes contratantes designadas y tiene como fin garantizar el derecho de prioridad. La fecha del registro internacional será la fecha en que se recibió la solicitud en la Oficina de origen, siempre y cuando, haya sido certificada y enviada a la Oficina Internacional en los dos meses siguientes a dicha fecha. Si la

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 6 de 236  |

solicitud está incompleta o posee demoras en su transmisión se puede afectar la fecha del registro internacional.

**GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:** La gaceta de la propiedad industrial es un medio de información oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el cual se da a conocer las solicitudes presentadas y títulos otorgados en relación con: marca y demás signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales; tiene como objetivo garantizar los principios de publicidad y contradicción de las actuaciones administrativas.

**IRREGULARIDAD:** Es un método de comunicación formal que emplea la Oficina Internacional de la OMPI con el solicitante, el titular o una Oficina de una Parte Contratante cuando evidencia aspectos que no cumplen con los requisitos establecidos en el Protocolo de Madrid, el Reglamento o las instrucciones administrativas.

**LEMA COMERCIAL:** Signo distintivo que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca solicitada o registrada con la cual se usará.

**MARCA:** De acuerdo con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina podrá constituirse como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro

**MARCA ANIMADA O DE MOVIMIENTO:** Consisten en aquellas marcas en las cuales su distinción se centra en un movimiento o un cambio de posición de los elementos que la componen.

**MARCA COLECTIVA:** De acuerdo con el artículo 180 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se entenderá como marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.

**MARCA DE CERTIFICACIÓN:** De acuerdo con el artículo 185 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se entenderá como marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.

**MARCA FIGURATIVA:** Son aquellas que se encuentran formadas por un gráfico o figura que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario y ii) El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

**MARCA MIXTA:** Son aquellas marcas que se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras, letras, números o la combinación de ellos) y un elemento gráfico (una o varias figuras).

**MARCA NOTORIA:** De conformidad con el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

**MARCA SONORA:** Signos integrados por un sonido o una melodía, que es susceptible de identificar productos o servicios en el mercado.

**MARCA TRIDIMENSIONAL:** Es un 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.

**MARCAS DE COLOR:** Es un tipo de signo no tradicional que le permite a un empresario consolidar la exclusividad de un color como marca para distinguir un producto o servicio en el mercado.

**NUMERO DE REGISTRO INTERNACIONAL:** Es el número que asigna la Oficina Internacional una vez que se ha determinado que la solicitud de registro internacional cumple con los requisitos de presentación del Protocolo de Madrid de acuerdo con lo establecido en la Regla 14 (1) del Reglamento.

**OFICINA INTERNACIONAL:** Es una dependencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) encargada de la administración del Arreglo, del Protocolo de Madrid y demás instrumentos jurídicos con los que cuenta el Sistema de Madrid.

**OPOSICIÓN:** Petición que formula un tercero interesado a la oficina nacional competente con el fin de desvirtuar el registro de un signo distintivo por encontrarse incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad.

**PETITORIO:** Es el documento físico o virtual contentivo de la información mínima requerida para el registro o depósito de signos distintivos (marcas de productos y/o servicios y lemas comerciales, depósito de nombre o enseña comercial).

**PRINCIPIO DE DEPENDENCIA:** Correlación de los efectos del Registro Internacional a la solicitud o del Registro Base por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha del registro internacional.

**PROTOCOLO DE MADRID:** Es un tratado internacional rector que hace parte del marco jurídico del Sistema de Madrid. Este instrumento internacional se creó para dar mayor flexibilidad al Sistema de Madrid, permitiendo adherir un mayor número de países y organizaciones intergubernamentales, y ofreciendo mayores ventajas en la presentación de una solicitud de registro internacional. Al igual que el Arreglo de Madrid, el Protocolo ofrece una solución práctica para los titulares que quieran extender la protección a otros estados o partes contratantes.



**RECURSO DE APELACIÓN:** Es la vía procesal que se interpone directamente ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial con el fin de modificar, aclarar o revocar la decisión adoptada por la primera instancia, ya sea ésta la Dirección de Signos Distintivos o la Dirección de Nuevas Creaciones.

**SIGNO DISTINTIVO:** Son todos aquellos símbolos, figuras, vocablos o expresiones que se utilizan en la industria o en el comercio para distinguir un producto, servicio, empresario o establecimiento de comercio en el mercado de otros de su misma especie, clase o actividad en el mercado siempre que sean capaces de crear un vínculo entre los productos y/o servicios 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.


**SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (SIPI):** Herramienta tecnológica que hace las veces de Oficina Virtual para la presentación y gestión de los trámites de Propiedad Industrial que administra la Superintendencia de Industria y Comercio. El sistema está diseñado para facilitar el acceso al ciudadano a todos los casos y documentos relacionados con los trámites que están a cargo de la Delegatura para la Propiedad Industrial que cuenta con las siguientes características: permitir el seguimiento y control de los trámites, contabilizar automáticamente los términos tanto para funcionarios como para los usuarios, administrar la correspondencia a través de correo electrónico, publicar de forma dinámica la Gaceta de la Propiedad Industrial y posibilitar el seguimiento de toda la información para estadísticas e informes de gestión.

Además, contiene un nuevo y moderno módulo de búsquedas para marcas a partir de captura de imágenes. Cuenta con la facilitación de servicios en línea para todos los trámites y actuaciones de marcas, patentes y servicios de información tecnológica que brinda el Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPÍ).

**SOLICITUD DE BASE:** Es la solicitud de registro de una marca en trámite o registrada ante la oficina de una Parte Contratante del Protocolo de Madrid y que constituye la base de la solicitud del registro internacional de esa marca.

**SOLICITUD INTERNACIONAL:** Es la solicitud que se presenta ante la oficina de la parte contratante del Protocolo de Madrid en la cual el interesado ha solicitado o registrado la marca que sirve de base para una solicitud de registro internacional siempre que el solicitante sea nacional de la parte contratante o esté domiciliado, o tenga establecimiento industrial o comercial efectivo y real en ese Estado.


**TRANSFORMACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL:** Es un mecanismo que permite mantener los efectos del registro internacional cuando una marca o solicitud de base ha sido cesada en sus efectos por las causas establecidas en el numeral 3 del artículo 6 del Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo a Registro Internacional de Marcas. El Protocolo de Madrid prevé la posibilidad de que el titular de un Registro Internacional que ha sufrido una cesación total o parcial pueda solicitar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de cancelación del registro en el

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 9 de 236  |

Registro Internacional, el registro de la misma marca en todas o algunas de las oficinas de las Partes Contratantes donde la designación era gobernada por el Protocolo de Madrid y el Registro Internacional tenía efecto. En este caso, las solicitudes nacionales o regionales resultantes de la “transformación” se consideran presentadas el día del Registro Internacional original.

#### 4 NORMATIVA

| Jerarquía de la norma       | Número y Fecha | Título   |
|-----------------------------|----------------|--|
| Constitución Política       | 1991           |  |
| Convenio de París           | 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).                             |
| Convención Colombo Francesa | 1901           | 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)   |
| ADPIC                       | 1994           | El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (1994)   |
| 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   |
| Decisión Andina             | 876 de 2021    | Régimen Común sobre Marca País   |
| 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, Colombia, 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   | Por medio de la cual 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.  |
| Ley                         | 1564 de 2012   | Código General del Proceso   |
| Decreto                     | 410 de 1971    | Código de Comercio   |
| 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   |
| Decreto                     | 729 de 2012    | Por el cual se reglamentan parcialmente la Decisión 486 y 689  |

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 10 de 236 |

| Jerarquía de la norma | Número y Fecha | Título  |
|-----------------------|----------------|---|
| 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 de 2015   | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Comercio Industria y Turismo  |
| Circular Única        | De 2001        | Títulos I y X   |

## 5 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

### 5.1 CAPITULO I. REVISAR TASAS

#### 5.1.1 Validar Tasas

En materia de tasas, el artículo 277 de 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.

En virtud del artículo 8.7 del Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, 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 del valor de las tasas. De la misma manera, la 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 finalizando el mes de septiembre la resolución de tasas que modifica parcialmente el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y que regirá a partir del 1° de enero del año siguiente.

El valor de las tasas oficiales de Propiedad Industrial varía de acuerdo a si el trámite se solicita en línea o en físico. Cuando el trámite se adelanta en línea, el sistema realiza el cálculo de tasas 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.

#### 5.1.2 Sistemas De Pagos

##### A. Sistema de pago físico en Entidad Financiera

###### ➤ Consignar

El solicitante debe realizar la consignación del valor correspondiente al trámite que pretende adelantar en la entidad financiera -Banco de Bogotá- en la cuenta corriente destinada para tal fin a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio código rentístico 01 para trámites de la Delegatura para Propiedad Industrial.

➤ Legalizar

Luego de realizar la consignación, el solicitante debe pedir convertir el recibo de consignación a un recibo de recaudo / caja oficial de la SIC en las instalaciones de la Entidad dispuestas para tal fin.

➤ Radicar

Recibida la solicitud en físico por la Entidad, el funcionario o contratista procede a radicar la solicitud en el Sistema de Propiedad Industrial- SIPI en el cual se entrega copia con sello digital de radicación al usuario.

➤ Digitalizar

El servidor público o contratista encargado procede a realizar la digitalización de los documentos radicados en SIPI. Al finalizar esta etapa el usuario solicitante puede visualizar el radicado desde la Oficina Virtual de Propiedad Industrial, en adelante Oficina Virtual.

**B. Sistema de pago en línea**

El usuario ingresa a la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) banner Propiedad Industrial enlace Oficina virtual (SIPI) a la bandeja de usuario e ingresa con su nombre de usuario y contraseña. Posteriormente, deberá seleccionar el trámite requerido.

➤ E- collect

La pasarela de pago recibe la transacción de pago. Dichos pagos se realizan a través de dos modalidades (i) sistema PSE / Tarjeta de Crédito y (ii) el sistema Cupón.

- Sistema PSE / Tarjeta de Crédito

El banco validará la transacción (PSE / Tarjeta de crédito) una vez se solicite la autenticación bancaria al usuario (claves, toquen, etc.)


➤ E-collect

Recibe confirmación del banco. Posteriormente, envía el estado de la transacción a SIPI.

➤ Radicar

Si el reporte de la transacción es exitoso, el pago se radica a la solicitud y/o trámite requerido en SIPI.

- Sistema Cupón

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 12 de 236 |

El pago se realiza en el Banco de Bogotá con el cupón de pago generado en SIPI.

- E-collect

Recibe confirmación del banco. Envía el estado de la transacción a SIPI.

- Radicar

Si es exitoso el pago se radica la solicitud en SIPI y se genera el radicado correspondiente.

### 5.1.3 Unicidad de valor de los recibos oficiales

La Dirección Financiera de la Superintendencia tiene por política expedir recibos oficiales que correspondan exactamente con el valor del trámite a adelantar según la Resolución de Tasas, evitando con ello la presentación de más de un recibo que sumados sean equivalentes al valor de la tasa. Cuando el solicitante tenga varios recibos que sumados correspondan al valor de un trámite específico deberá realizar el trámite de unificación de recibos.

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 deberá pagar el faltante de la tasa, en ese orden de ideas, se deberá expedir otro 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 los recibos en uno solo.


### 5.1.4 Reembolso o desglose de tasas

En los términos del inciso segundo del artículo 277 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, una vez se haya iniciado el correspondiente trámite ante la Superintendencia, las tasas establecidas no serán reembolsadas por ningún motivo.

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, o cuando se presenta una oposición sobre una clase publicada por error, cuando se haya generado un cobro por error del

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 13 de 236 |

sistema, publicaciones erradas que induzcan a terceros a iniciar trámites y en general cuando se constate un error en el sistema o en la información sustraída del Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI).

- De la incorrecta clasificación de la 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.

#### **5.1.5 Desglose y reembolso.**

El usuario deberá solicitar el desglose y reembolso de la suma que constituya el pago de lo no debido mediante una petición dirigida a la Delegatura para la Propiedad Industrial. Una vez sea autorizada la devolución por encontrarse en algunos de los escenarios descritos, la solicitud será enviada a la Dirección Financiera quien procederá a informar sobre los términos de la devolución correspondiente.

#### **5.1.6 Pago total de la tasa**


Tratándose de solicitudes radicadas en físico, el valor de las tasas deberá ser pagado previamente a la radicación de la solicitud respectiva a la cual se deberá adjuntar el comprobante de pago.

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.

Tratándose de solicitudes radicadas en línea en las que el usuario opte por realizar el pago de las tasas mediante tarjeta de crédito, este asumirá el costo del servicio cobrado por la franquicia que opere la tarjeta de crédito respectiva.

#### **5.1.7 Fecha de Presentación**

Si al momento de la presentación de las solicitudes de registro de signos distintivos, las mismas no contienen los requisitos a que se refieren el artículo 140 de la Decisión 486, la Superintendencia otorgará al solicitante un plazo de un (1) mes para completar la solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del CPACA, contados a partir de la fecha de notificación especial de que trata el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única. Si el solicitante completa la documentación dentro del término anterior, la fecha de presentación de la solicitud será aquella en que se reciba la totalidad de la información requerida; momento a partir del cual se continuará con el trámite de la solicitud.

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 14 de 236 |

Si a la finalización del término descrito el solicitante no cumple con el requerimiento, se considerará como no presentada la solicitud y así le será comunicado al solicitante mediante el procedimiento de notificación establecido en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de esta Circular.

## **5.2 CAPITULO II. REALIZAR EXAMEN DE FORMA DE LAS SOLICITUDES DE SIGNOS DISTINTIVOS**

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

El examen de forma debe procurar por una revisión exhaustiva de la solicitud y con ello asegurar el cumplimiento de los requisitos a los que aluden los artículos 138, 139 y 140 de la Decisión 486. De advertirse la carencia de algunos de los documentos o de la información relevante para continuar con el trámite, la Superintendencia expedirá, de conformidad con el artículo 144 de la Decisión Andina, un requerimiento con el fin de obtener la información y/o documentos que completen y aclaren la solicitud. El requerimiento deberá ser absolutamente claro de tal forma que el usuario tenga certeza sobre la información que deberá proporcionar y/o el documento que deberá allegar logrando con ello responder satisfactoriamente el requerimiento y consecuentemente evitar el abandono de la solicitud.

Debe tenerse en cuenta que del éxito del estudio de forma depende la certeza el alcance del derecho solicitado el cual a su vez permitirá contar con todos los elementos necesarios para tomar una decisión sustantiva de concesión o negación bajo el estricto cumplimiento de las normas aplicables.

Las solicitudes de registro de marcas que se radiquen vía Protocolo de Madrid no estarán excluidas del examen de forma, ya que, en virtud del principio del trato nacional, a estas solicitudes se le deben dar el mismo tratamiento que se le da a las solicitudes nacionales. Por lo tanto, las prácticas de examinación serán las mismas que se usan para las marcas nacionales sin perder de vista las particularidades que puedan revestir las solicitudes de extensión territorial.

Finalmente, como regla inexorable y con independencia de la etapa procesal en la que se encuentre el trámite, el examinador debe efectuar la verificación de la información y documentación que corresponda al expediente.

### **5.2.2 Generalidades de la recepción y radicación de la solicitud**

Toda solicitud o documento se podrá presentar por medios físicos o electrónicos, sin necesidad de autenticación, atestación, legalización o cualquier otra certificación de firma u otro medio de identificación personal salvo cuando esto sea necesario.

Las solicitudes de registro o depósito de Signos Distintivos pueden ingresar a la Superintendencia de Industria y Comercio por varios medios:

### 5.2.3 Solicitud mediante radicación física.

Las solicitudes de registro o depósito de Signos Distintivos o solicitudes de registro internacional pueden presentarse a través de la ventanilla de radicación de la Oficina de Correspondencia de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En cuanto a radicaciones en ventanilla se refiere, el formulario de solicitud y los anexos para los trámites de propiedad industrial podrán presentarse en medio magnético (CD-ROM o DVD-ROM) en el momento de la radicación. Para el efecto, todos los archivos que allí se incluyan deberán ser digitalizados con una resolución mínima de 300 dpi y se deberán generar en formato PDF (Portable Document Format) o en su defecto TIFF (Tagged Image File Format). En todo caso, cuando se emplee este tipo de medio para la remisión de los anexos, el formulario de solicitud del trámite deberá ser presentado físicamente, esto con el fin de que el solicitante pueda obtener copia del radicado emitido en la respectiva ventanilla que reciba la solicitud de conformidad con el numeral 1.2.1.2. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única.

### 5.2.4 Solicitud en línea a través del Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI) - Oficina Virtual

El único canal para radicar en línea solicitudes de registro y depósito de signos distintivos es el (SIPI) Sistema de Información de Propiedad Industrial (Oficina Virtual), el cual se rige por los términos y condiciones publicados a través del sitio web de la Entidad.

El usuario podrá ingresar al (SIPI) Oficina Virtual de las siguientes formas:

A través de la página web [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e ingresar al segmento de Propiedad Industrial en el cual encontrará la ruta para acceder al (SIPI) Oficina Virtual o, Podrá ingresar directamente en su navegador a la siguiente dirección <https://sipi.sic.gov.co/>


Una vez el usuario se ha registrado e ingresado, podrá escoger el tipo de solicitud que desea presentar. Una vez finalizado el proceso en línea el solicitante obtiene la comprobación de la radicación.

El solicitante podrá solicitar 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 posterior o eventualmente sería requerida en el estudio de forma.

### 5.2.5 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,



|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 16 de 236 |

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 (Anexo 6.1 de la Circular Única)   |
| PI01-F02 | Solicitud de depósito de enseña y nombres comerciales (Anexo 6.2 de la Circular Única)  |
| PI01-F08 | División de la Solicitud o del Registro de Marcas y Lemas. (Anexo 6.19 de la Circular Única)  |
| MM2      | Solicitud de registro internacional regida exclusivamente por el Protocolo Madrid (Se puede obtener en: <a href="https://www.wipo.int/madrid/es/forms/index.html">https://www.wipo.int/madrid/es/forms/index.html</a> ) |
| PI01-F13 | Solicitud de protección de denominación de origen (Anexo 6.25 de la Circular Única)   |

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 y los formularios en línea dispuestos en la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 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 reportarlo a su superior jerárquico para que se tomen los correctivos a los que haya lugar.

## 5.2.6 Fecha de presentación de las solicitudes de registro

### I. ¿Qué es la fecha de presentación?

La fecha de presentación es el año, día, hora, minuto, 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, esto es: a) la indicación que se solicita el registro de una marca; b) 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; c) 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; d) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca y e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

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, en los artículos 9 al 11 de la Decisión 486 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 una resolución favorable con base en una acción de cancelación por falta de uso.

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.

## **II. Fecha de presentación de solicitudes de extensión territorial**

Para las solicitudes de extensión territorial y designaciones posteriores, la fecha de presentación será la misma fecha en que se presentó la solicitud en la Oficina de Origen, salvo que la solicitud sea recibida en un periodo de tiempo posterior a dos meses, caso en el cual, llevará la fecha en que la Oficina Internacional de la OMPI haya recibido efectivamente la petición de solicitud de registro. En los casos en que la designación posterior sea presentada por el titular directamente ante la OMPI, tendrá como fecha de presentación la fecha de su recepción ante la Oficina Internacional.

A efectos de consultar la información en el aplicativo de Madrid Monitor de la OMPI, el usuario deberá tener en consideración que para las solicitudes de extensión territorial y designaciones posteriores recibidas vía Protocolo de Madrid, la fecha de presentación será la fecha que figure en el campo de "Fecha del registro" o en caso de las designaciones posteriores la información indicada en el campo "Fecha de la designación posterior".

Por otro lado, es importante que el examinador haga distinción en SIPI de la fecha de radicación, que corresponde a la fecha en que fue recibida la solicitud por parte de la SIC y respecto de la cual comienza a contarse el plazo para notificar la denegación provisional; en cuanto a la casilla de fecha de presentación, es aquella que indica la fecha en que fue presentada la solicitud de registro internacional y respecto de la cual el solicitante cuenta con un derecho prioritario a obtener el registro frente a otras solicitudes que se presenten con posterioridad.

Debe tenerse en cuenta que las solicitudes de extensión territorial, así como una designación posterior, pueden reivindicar un derecho de prioridad siempre y cuando cumplan con los términos del artículo 4 del Convenio de París

### **5.2.7 Recepción y radicación en el Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo**

El servidor público o contratista a cargo de la recepción de solicitudes debe verificar que esta 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 funcionario de radicación del Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo debe invitar al ciudadano a que la misma sea completada con el fin de que su radicación sea exitosa.

Si el usuario se rehúsa a completar la información, la solicitud será recibida sin perjuicio de los requerimientos que pueda emitir la Entidad como consecuencia del examen de forma.

### **5.2.8 Requisitos del artículo 140 de la Decisión 486**

#### **✓ Indicación que se solicita el registro de una marca.**

Este requisito se refiere a la indicación del tipo de signo del cual se pretende su registro, pudiendo ser: marca, lema, marca colectiva o de certificación; nombre, enseña comercial.

Para las raditaciones 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 raditaciones en línea el solicitante debe seleccionar en el campo "tipo de signo distintivo" el signo que contiene la solicitud.

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 aclarar el tipo de solicitud y de ser el caso, completar 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.

#### **✓ 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 solicitud debe contener la información que permita identificar al solicitante, o quien funja como apoderado o representante legal del solicitante, además de los datos de identificación, se requiere que la solicitud contenga los datos de contacto. En este

sentido, es obligatorio aportar la dirección electrónica, según lo establecido en el artículo 6 de la Decisión 486 y el numeral 6.2. del Capítulo Sexto del Título I 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.

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

Este requisito queda satisfecho con la indicación de la naturaleza del signo distintivo y su reproducción.

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

Este requisito se cumple con la indicación de las clases y sus correspondientes productos y/o servicios según la Clasificación Internacional de Niza, para tal fin el solicitante podrá acudir al MSG Gestor de bienes y servicios de Madrid, herramienta que facilita la clasificación.

- ✓ **Comprobante de pago de las tasas vigentes**


Cuando se trate de una radicación en físico se debe verificar que el recibo aportado refleje el pago del valor establecido en la Circular Única para el trámite correspondiente.

Cuando se trate de una radicación en línea, el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI) liquidará el valor correspondiente por concepto del trámite presentado.

**NOTA:** Recuerde que estos aspectos pueden ser objeto de requerimiento durante el examen de forma. En esta instancia del trámite se revisa que la solicitud contenga los requisitos del artículo 140 de la Decisión 486, más no se acredita su coherencia, claridad o validez de los documentos aportados.

### **5.2.9 Asignación de fecha de presentación de solicitudes nacionales**

Si la solicitud se ha presentado mediante radicación en físico, el servidor público y/o contratista del Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo recibirá la solicitud de registro de signos distintivos e ingresará los datos mínimos requeridos en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI) a efectos de que el sistema asigne fecha de presentación y número de radicado. Posteriormente, el servidor público o contratista del Grupo de Gestión Documental y Archivo realizará la tarea de digitalización de documentos e imágenes, la cual consiste en el proceso de escaneo de textos e imágenes que serán cargadas y referenciadas en el Sistema de Información de

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 20 de 236 |

Propiedad Industrial (SIPI), evitando así que los examinadores tengan que acudir a la consulta física de los expedientes.

Si la solicitud se presenta a través de la Oficina Virtual, una vez diligenciada en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI) la información mínima antes indicada, el sistema solicitará el pago de la tasa correspondiente al trámite de solicitud de registro que corresponda y efectuado el mismo se asignará el número de radicado de la solicitud.

Si el solicitante no cumple con los pasos establecidos por el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI) no se considerará radicada la solicitud.

La fecha de presentación de las solicitudes de extensión territorial es la misma fecha de registro internacional ante la Oficina Internacional. En los casos de designaciones posteriores, la fecha de presentación será aquella en la cual la designación posterior fue recibida por la oficina internacional.

Debe tenerse en cuenta que las solicitudes de extensión territorial, así como las designaciones posteriores, pueden reivindicar un derecho de prioridad siempre y cuando cumplan con los términos del artículo 4 del Convenio de Paris.

#### **5.2.10 Ingreso de la información de las solicitudes al Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI)**


En esta etapa, las solicitudes radicadas en físico son asignadas a un servidor público o contratista del Grupo de Gestión Documental y Archivo para que realice la tarea de digitalización de documentos e imágenes que consiste en el proceso de escaneo de documentos e imágenes las cuales son cargadas y referenciadas en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), evitando así que los examinadores tengan que acudir a la consulta física de los expedientes.

#### **5.2.11 Examen de forma de la solicitud de registro**

Dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, los examinadores designados para realizar el examen de forma deben verificar si la solicitud objeto de estudio cumple con los requisitos de forma exigidos en los artículos 138, 139 y 140 de la Decisión 486 y las normas nacionales concordantes.

Para cumplir con esta tarea, el examinador debe ingresar al Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), revisar la bandeja de entrada y seleccionar en la columna de tareas las que se denominen “Examen de forma”.

Cuando el examinador advierta que fue una solicitud presentada en físico, debe cotejar que el sistema refleje la información contenida en los documentos que han sido digitalizados y cargados a esa solicitud.

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 21 de 236 |

En el caso de las solicitudes presentadas en línea, el examinador debe verificar que la información aportada por el solicitante concuerde con la información de los documentos cargados por el usuario.

Si los requisitos de forma se encuentran completos se ordena la publicación del signo distintivo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

En las situaciones en las que se adviertan contradicciones o inconsistencias en la información aportada por el solicitante que puedan afectar el desarrollo eficiente del trámite, el examinador deberá requerir al solicitante del registro conforme al artículo 144 de la Decisión 486, explicándole la inconsistencia e inexactitud advertida, para que dentro de un plazo de sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación complete o aclare dichos requisitos. A continuación, se mencionan algunas situaciones que pueden acarrear requerimiento:

- ✓ Se presenten dudas respecto de la identidad o la existencia y representación legal del solicitante, así como de su domicilio o dirección.
- ✓ Se presenten inconsistencias o contradicciones relacionadas con el apoderado que se acredita para el trámite respectivo.
- ✓ Se presenten inconsistencias en el signo a registrar tales como: el solicitante indica que se trata de una marca denominativa y allega una etiqueta con grafía y diseño; el solicitante indica que se trata de una marca mixta, pero en la etiqueta aportada se evidencian expresiones distintas a las denominadas; el solicitante indica que solicita una marca tridimensional pero no aporta las vistas requeridas; el solicitante solicita una marca no tradicional y no allega su representación conforme lo establece la Circular Única, se aporta una etiqueta a color y no se reivindican colores como característica distintiva.
- ✓ El solicitante no clasifica los productos o servicios a identificar con el signo distintivo solicitado conforme a la Clasificación Internacional de Niza.

**NOTA:** En el caso de las solicitudes de extensión territorial, el examinador, junto con la información que reposa en SIPI, deberá corroborar la información que aparece en el registro internacional en Madrid Monitor, con el fin de validar que las clases objeto de división se encuentra designadas para Colombia.

Para las solicitudes de extensión territorial, en el caso de que se realice un requerimiento, es necesario que esta entidad envíe a la OMPI la correspondiente comunicación de denegación provisional, en la que señale el número de expediente, el número del registro internacional, que la denegación provisional está basada en el estudio de forma, los motivos de la negación y el plazo para dar respuesta al requerimiento. Esta comunicación tiene como fin informar al interesado sobre la información faltante e interrumpir el término de dieciocho (18) meses contemplados en el artículo 5 del Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas.

En cuanto a las solicitudes internacionales respecto de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio actúe como oficina de origen, si la solicitud internacional

presentada carece de alguno de los requisitos mencionados en el numeral 6.1.4 del Capítulo Sexto del Título X de la Circular Única, se expedirá un requerimiento de conformidad con el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 indicándole al solicitante la información o documentación faltante, y advirtiéndole que la solicitud debe ser corregida o completada con la mayor celeridad posible, dado que, de conformidad con el Artículo 3.4) del Protocolo, si ésta no es recibida por la Oficina Internacional dentro del plazo de dos (2) meses, contados a partir de su fecha de presentación ante la SIC, la fecha del registro internacional que resulte no será esta última sino aquella en la cual la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional

### 5.2.12 Revisión de la información del solicitante

Luego de revisar la información y documentos aportados por el solicitante, el examinador debe determinar lo siguiente: i) Si el solicitante es una persona natural o jurídica ii) Si actúa en nombre propio a través de apoderado o representante legal. Tratándose de personas jurídicas se debe validar la existencia y representación legal, iii) Si el solicitante no se encuentra domiciliado en Colombia que la solicitud se haya presentado mediante apoderado. Tratándose de solicitudes de extensión territorial no es necesario un representante legal, a menos que se deba responder una denegación.

El examinador debe advertir como mínimo la siguiente información del solicitante sea personal natural o jurídica y apoderado: nombre, número de identificación, domicilio, y correo electrónico.

#### ➤ Datos del solicitante en solicitud física:

1. DATOS DEL SOLICITANTE.  Persona natural  Persona Jurídica

|  |  |                      |                                |
|--|--|----------------------|--------------------------------|
| <b>Apellido(s):</b> (tratándose sólo de persona natural): _____  | <b>Nombre(s):</b> (tratándose sólo de persona natural) _____   |                      |                                |
| <b>Designación oficial completa de la entidad/nombre social:</b> (diligenciar tratándose de persona jurídica) _____<br>Nombre del representante legal _____  |  |                      |                                |
| <b>Documento de identificación:</b> <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> Otro _____<br><b>Número de identificación:</b> _____ |  |                      |                                |
| <b>Nacionalidad del solicitante/País de Constitución</b> _____   | <b>Dirección del solicitante</b><br>País _____ Ciudad _____  |                      |                                |
| <b>Correo electrónico</b> _____  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 2px;"><b>No. Fax</b> _____</td> <td style="width: 67%; padding: 2px;"><b>Número telefónico</b> _____</td> </tr> </table> | <b>No. Fax</b> _____ | <b>Número telefónico</b> _____ |
| <b>No. Fax</b> _____   | <b>Número telefónico</b> _____   |                      |                                |
| <b>Tipo de empresa:</b> <input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Otra: _____<br>(Indique que tipo)                        |  |                      |                                |

Imagen 1. Datos del solicitante, en solicitud física

➤ **Datos del solicitante solicitud en línea:**

SD2021/0042289 - SD SOLICITUD DE SIGNOS DISTINTIVOS - MORET

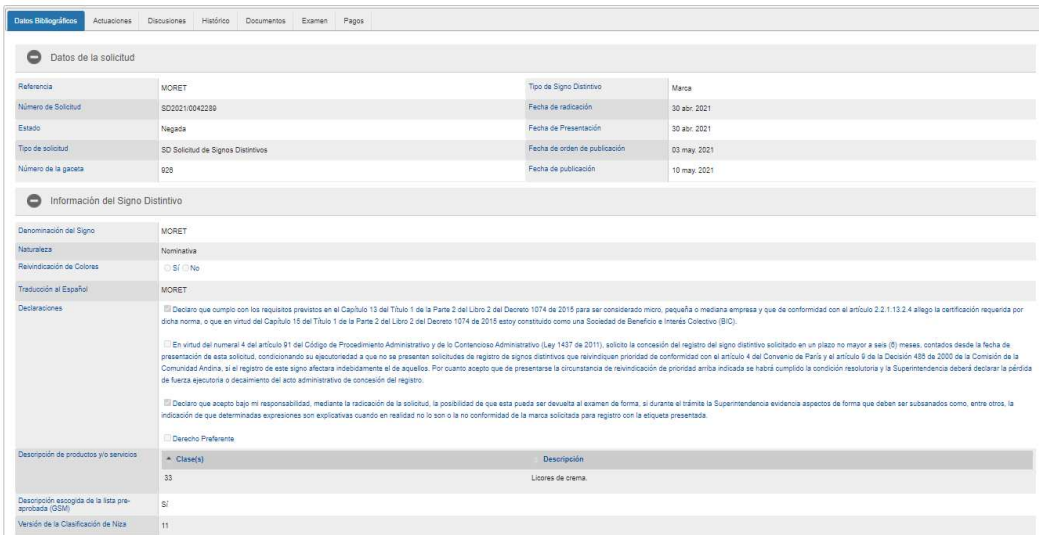


Imagen 2. Datos del solicitante, en solicitud en línea

➤ **El solicitante es persona natural**

Si se trata de una persona natural, el examinador debe revisar que el solicitante diligencie el formulario con su nombre completo, número de identificación, domicilio y correo electrónico. Si actúa mediante apoderado el examinador deberá revisar que se aporte el poder debidamente conferido, verificar que el apoderado se encuentre debidamente inscrito en Colombia, ya que necesariamente deberá ser un abogado titulado conforme a lo establecido en el numeral 7.2 del Capítulo Séptimo del Título I de la Circular Única.


➤ **El solicitante es persona jurídica**

Si el solicitante es una persona jurídica, el examinador debe verificar la existencia y representación legal y con ello que quien funge como representante legal esté acreditado como tal. Si la solicitud se presenta a través de apoderado, se debe verificar que quien otorgue el poder sea el representante legal. Para este fin el examinador deberá validar esta información en el Registro Único Empresarial (RUES).

➤ **Solicitante domiciliado en el extranjero**

Cuando el solicitante sea persona natural o jurídica no domiciliada en Colombia, la solicitud deberá ser presentada a través de apoderado debidamente inscrito en Colombia de conformidad con el artículo 469 y 477 del Código de Comercio. Por lo tanto, el examinador debe revisar que se aporte el correspondiente poder de acuerdo al artículo 167 literal c) del Decreto 0019 de 2012 y el numeral 7.2 del Capítulo Séptimo del Título I de la Circular Única.



|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 24 de 236 |

➤ **Solicitantes de solicitudes de registro internacional**

En cuanto a las solicitudes internacionales respecto de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio actúe como oficina de origen, si la solicitud internacional presentada carece de alguno de los requisitos mencionados en el numeral 6.1.4 Capítulo Sexto de la Circular Única, la SIC expedirá un requerimiento de conformidad con el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015, indicándole al solicitante la información o documentación faltante, y advirtiéndole que la solicitud debe ser corregida o completada con la mayor celeridad posible, dado que, de conformidad con el Artículo 3.4) del Protocolo, si ésta no es recibida por la Oficina Internacional dentro del plazo de dos (2) meses, contados a partir de su fecha de presentación ante la SIC, la fecha del registro internacional que resulte no será esta última sino aquella en la cual la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional.

Sin perjuicio de lo anterior, en las actuaciones administrativas relacionadas con una solicitud de extensión territorial, y a efectos de actuar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, los solicitantes no residentes ni con negocios permanentes en Colombia, deberán designar un representante o apoderado en los términos de los artículos 543 del Código de Comercio y 58 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso.

➤ **Poderes aportados en trámites de Propiedad Industrial**

**Solicitud física:**

**2. DATOS DEL APODERADO:**

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

Imagen 3. Datos del apoderado, solicitud física

**Solicitud en línea:**



The screenshot shows a web form for trademark registration. It includes sections for 'Declaraciones', 'Descripción de Productos y Servicios', 'Especificación Por Aprobada', and 'Personas / Solicitante'. The 'Personas / Solicitante' section contains a table with columns for 'Identificación de la Persona', 'Nombres', 'Apellidos', 'Email', 'Número de teléfono', 'Número de celular', and 'Dirección (pa)'. There are two rows in the table, one for 'Apoderado' and one for 'Solicitante', each with a dropdown menu for 'Mostrar / Ocultar columnas'.

Imagen 4. Datos del apoderado, solicitud en línea


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 019 de 2012.

De conformidad con el numeral 1.2.1.3 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, los poderes requeridos para los trámites administrativos que se adelanten ante la Superintendencia de Industria y Comercio relacionados con propiedad industrial podrán otorgarse mediante documento privado y referirse a una o más solicitudes debidamente identificadas en el poder, o a todas las solicitudes y/o registros existentes o futuros del poderdante, sin necesidad de presentación personal, autenticación o legalización.

En todo caso, la facultad de desistir de la solicitud o de renunciar a un derecho debe estar expresamente consagrada en el poder. Para el efecto, el documento por el cual se renuncia al derecho o se desiste de la solicitud deberá contener la diligencia de presentación personal ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante Notario público.

El documento de renuncia o desistimiento constituido en el extranjero deberá ser legalizado por apostilla o ante Cónsul Colombiano o el de una Nación amiga, según sea el caso.

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 26 de 236 |

Cuando el solicitante del trámite no resida en Colombia, podrá nombrar un representante con facultades para notificarse y nombrar apoderados. El apoderado deberá ser abogado y estar debidamente inscrito.

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.

### 5.2.13 Información del signo distintivo a registrar

#### I. Naturaleza de las marcas

De conformidad con el artículo 134 de la Decisión Andina 486, “...Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. Lo anterior es una lista no taxativa de lo que puede configurarse como marca, por lo tanto, se mencionaran algunos de los tipos de marca, sin que esto quiera decir que el universo de las marcas se limite a ellas:

#### ➤ Marcas nominativas


El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiterados pronunciamientos se ha referido a las marcas nominativas o también llamadas denominativas de la siguiente manera:

*“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 en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar”. (Subrayado fuera del texto)<sup>1</sup>*

Por su parte, también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hace referencia a las marcas denominativas de fantasía, definiéndolas como:

*“Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto...”*

<sup>1</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, Procesos: 318-IP-2015, 529-IP-2015, 466-IP-2015, 494-IP-2019.

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 27 de 236 |

Cuando el solicitante indique que el signo está representado en caracteres estándar se entiende que no reivindica un tipo especial de letra. De conformidad con el numeral 1.2.5.4 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, los caracteres estándar utilizados por la Superintendencia para efectos de registro y publicación de los signos son: Arial, Arial Narrow, o Times New Román.

### ➤ **Marcas figurativas**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido las marcas figurativas como:

*“Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. Este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber:*

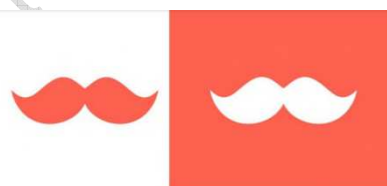
*El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.*

*El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.*

*Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”<sup>2</sup>*



Exp. SD2018/0064150



Exp. SD2017/0037647



Exp. SD2018/0084183




Exp. SD2018/0085898

### ➤ **Marcas Mixtas**

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

<sup>2</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, Procesos 161-IP-2015, 691-IP-2018.

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 28 de 236 |

*“Aquellos que se componen, por un lado, de un elemento denominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto y, por otro lado, de uno figurativo o gráfico (...).”<sup>3</sup>*

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.



Exp. 13295783



Exp. 12166588



Exp. 15182899



Exp. SD2018/0063380



Exp. SD2018/0063386

#### ➤ **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>4</sup>*

De conformidad con el numeral 1.2.5.3. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, cuando la solicitud de registro de una marca contenga la indicación de que la marca solicitada es tridimensional, la reproducción de la marca consistirá en una

<sup>3</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, Procesos 470-IP-2015, 83 -IP-2017.

<sup>4</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, Procesos 148-IP-2013, 24-IP-2013

reproducción gráfica o fotográfica bidimensional, dicha reproducción deberá mostrar suficientemente los detalles de la marca la cual deberá estar en formato JPG de tamaño máximo de 450 x 450 píxeles y máximo 50MB.

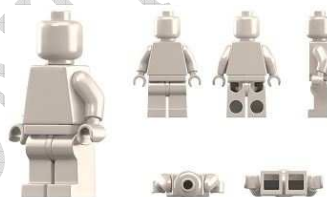
Si la reproducción gráfica no cumple con este requisito, el solicitante deberá proporcionar hasta seis vistas diferentes de la marca y una descripción de la misma mediante palabras.

Cuando la Superintendencia considere que aún continúa siendo insuficiente la descripción de la marca solicitada podrá requerir una muestra física 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.



Exp. SD2017/0067131



Exp. SD2020/0019240

### ➤ **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:

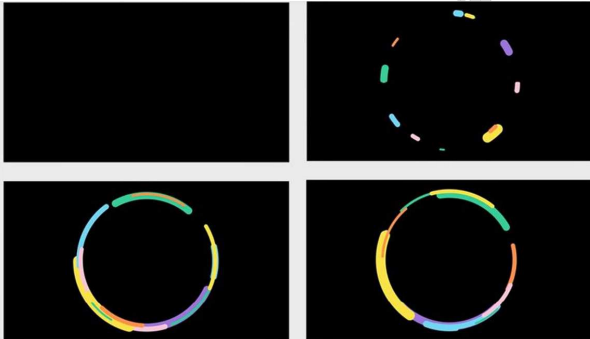
|   |  |
|---|--|
| <p>BRASIL<br/>Registro: 800243056<br/>Cl. 36</p>                          |    |
| <p>MÉXICO<br/>Registro: 2168907<br/>Cl. 36</p>                            |     |
| <p>MÉXICO<br/>Registro: 2038923<br/>Cl. 11</p>                            |   |
| <p>REPUBLICA DE KOREA<br/>Registro: 4009318260000<br/>Cl. 14, 16, 26.</p> |  |
| <p>FRANCIA<br/>Registro: 3915234<br/>Cl.43.</p>                           |   |

➤ **Marcas animadas**

La marca animada es aquella compuesta por una secuencia de movimientos representados en imágenes fijas que lo describen en su conjunto. De conformidad con el numeral 1.2.2.18 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, cuando la

solicitud consista en una marca animada, se deberá aportar un documento que contenga la secuencia de movimientos representados en imágenes fijas, que permitan establecer de manera inequívoca el movimiento que se pretende.

Asimismo, el solicitante deberá aportar una reproducción animada sin sonido en formato GIF de máximo 50MB, en el que se visualice el movimiento a proteger.

|  |  |
|--|--|
| <p>COLOMBIA<br/>SD2021/0090237<br/>Registro: 702624<br/>Cl.36</p> <p>Descripción: Aparición de los 6 trazos multicolor marcando un camino fluido de forma circular. Los trazos están siempre supuestos entre sí, y en continuo movimiento para crear unidad y dinamismo.</p> |  |
|--|--|

#### ➤ **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>5</sup>.

De conformidad con el numeral 1.2.5.15 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única cuando la solicitud de registro de una marca contenga la indicación de que se trata de una marca táctil o de textura, a efectos de cumplir con el requisito de la representación gráfica, el solicitante deberá presentar:

- 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 50MB; y,

<sup>5</sup> Métodos de Representación y descripción de los nuevos tipos de Marcas. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.



- III. Una muestra física de la textura que se reivindica, cuyo depósito y acceso a terceros seguirá las reglas establecidas por el Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos. Si se trata de una radicación en línea, la muestra física deberá aportarse posteriormente como complemento de información al expediente.

En caso de no presentarse la muestra física, la Superintendencia de Industria y Comercio requerirá al solicitante para que la aporte.



Expediente15045738

Cl. 33

Solicitud de registro textura superficie "OLD PARR"

Descripción: Textura superficie "old parr" consiste en una textura (superficie) grabada en relieve de apariencia craquelada, cuarteada o resquebrajada, creada a partir de la aglomeración de formas geométricas irregulares que incluyen en su mayoría, pentágonos, romboides y hexágonos, cuyos lados o segmentos de línea miden entre 3 y 6 milímetros de longitud, entre 0,08 y 0,5 milímetros de altura y entre 0,1 y 1 milímetros de grosor. Los lados/segmentos de línea y las áreas contenidas dentro de dichos segmentos de línea son lisas. El material en el que se use esta textura será vidrio de color ámbar y se usará en distintos tamaños.

#### ➤ **Marcas Sonoras**

De conformidad con el numeral 1.2.5.13 del Capítulo Primero del Título X cuando se solicite una marca sonora, el solicitante deberá cumplir con el requisito de representación gráfica aportando:

- I. Una descripción del signo por medio de nota musical, partitura o partituras, sonograma o cualquier otro medio que permita su representación gráfica, y
- II. un archivo de audio que reproduzca el sonido y soporte la grabación digital en formatos WAV, CDA, WMA, MP3, DOC, DOCX, PDF de calidad 192 kbps y peso máximo de archivo 50MB.

Ejemplos de marcas sonoras:



Marca sonora compuesta por la pauta musical "TCC CUMPLE"

Exp. SD2019/0108491  
Cl.39



TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION  
Exp. 16114947  
Cl.38

SUIZA  
Expediente: 00678/2013  
Registro: 657664  
Cl. 9, 38 y 41  
  
TWENTIETH CENTURY FOX  
FILM CORPORATION



REINO UNIDO  
Expediente: 00002403603  
Cl. 9



### ➤ Marcas de Color

Cuando la solicitud de registro de una marca contenga la indicación de que se trata de una marca de color, de conformidad con el numeral 1.2.5.14 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única la representación gráfica deberá ser precisa e inequívoca, indicando:

- I. El color solicitado y su código de identificación reconocido internacionalmente como: Pantone, Focoltone o RGB, o cualquier sistema de referencia que permita su verificación posterior, y
- II. El color delimitado por una forma en línea punteada. El empleo de la línea punteada se hará a título ilustrativo para indicar cómo se usará el color, sin que ello implique exclusividad sobre la forma. La aplicación de dicho color dentro de la línea punteada deberá coincidir con el color solicitado y con el código internacional correspondiente.

Si la solicitud consiste en una combinación de colores la representación gráfica deberá ser precisa e inequívoca, indicando:

- I. Los colores solicitados en la combinación, y sus códigos de identificación reconocidos internacionalmente como: Pantone, Focoltone o RGB, o cualquier sistema de referencia que permita su verificación posterior. La combinación de colores solicitada deberá coincidir con los códigos de identificación internacional correspondientes, y
- II. Una representación gráfica de la combinación de colores en la cual se pueda evidenciar la combinación, la disposición de los colores que la componen y la manera en que será usada.

Se deberá anexar, tanto para la marca de un color delimitado por una forma como para la de combinación de colores, una reproducción en alta definición con el color o la combinación de colores solicitados en formato JPG, DOC, DOCX o PDF de tamaño

máximo de 450 x 450 píxeles y 50 MB. En la reproducción no se aceptarán señales, referencias o indicaciones a los nombres del color o combinación de colores solicitados como marca.

Como quiera que se trata de solicitudes de marcas no tradicionales, en caso de que esta Superintendencia encuentre alguna deficiencia relativa a los aspectos establecidos en el presente numeral, se expedirá un requerimiento para que el solicitante satisfaga los requisitos relativos a la representación gráfica, a efectos de que el signo solicitado pueda constituir marca en los términos del artículo 134 de la Decisión 486.



Exp. SD2018/0106070

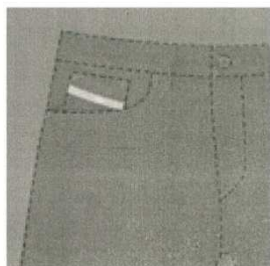


Exp.13263153

#### ➤ **Marcas de posición**

De conformidad con el numeral 1.2.5.17 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única cuando se solicite una marca de posición, la representación gráfica deberá consistir en una única vista en la que se aprecie clara e inequívocamente la posición, tamaño, disposición y proporción del signo solicitado sobre la superficie en la que se aplicará. La superficie deberá representarse con líneas punteadas, con el fin de definir la materia respecto de la cual no se reivindica protección.


La reproducción de la marca deberá anexar en alta definición en formatos JPG, DOC, DOCX o PDF y tamaño máximo de 450 x 450 píxeles y 50MB.



Exp. SD2019/0034400  
Cl.25



Exp. 14029527  
Cl. 25

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 36 de 236 |

### 5.2.14 Inconsistencia en la indicación de la naturaleza de marca

Para determinar si existe alguna inconsistencia sobre la indicación de la naturaleza de la marca, el examinador debe tener en cuenta las características de cada una de ellas y con base en eso contrastar el tipo seleccionado, la etiqueta aportada y la información suministrada por el solicitante.

A continuación, se describen algunos escenarios en los que se advierte inconsistencias y por lo tanto se hará necesario realizar un requerimiento con el fin de que sea el solicitante quien aclare el tipo de marca:

- El solicitante selecciona el tipo de marca “nominativa” pero aporta una etiqueta.
- El solicitante selecciona el tipo de marca “mixta” y no aporta una etiqueta.
- El solicitante selecciona el tipo de marca “figurativa” y la etiqueta contiene elementos denominativos.
- El solicitante selecciona el tipo de marca “tridimensional”, pero no aporta la reproducción de la marca la cual debe consistir en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional que muestre suficientemente los detalles de la marca.
- El solicitante selecciona el tipo de marca “tridimensional” y aporta una etiqueta con elementos adicionales denominativos, gráficos u otros.
- Cuando se soliciten marcas no tradicionales y su representación gráfica no obedezca a los requisitos mencionados en los numerales del título que precede.
- Cuando en el formulario de la solicitud presentado en físico se seleccione “otros” tipos de marcas, pero no se indique el tipo de marca no tradicional que se pretende registrar.

Una vez adelantado el estudio y encontrado que es necesario solicitar mayor información o aclaración se procederá a la expedición del respectivo requerimiento, el cual deberá ser lo suficientemente claro de tal forma que el solicitante entienda el motivo de la inconsistencia y con ello la información que se le requiere a efectos de determinar el tipo de marca del cual desea la protección.

#### Solicitud física:

3. SIGNO A REGISTRAR

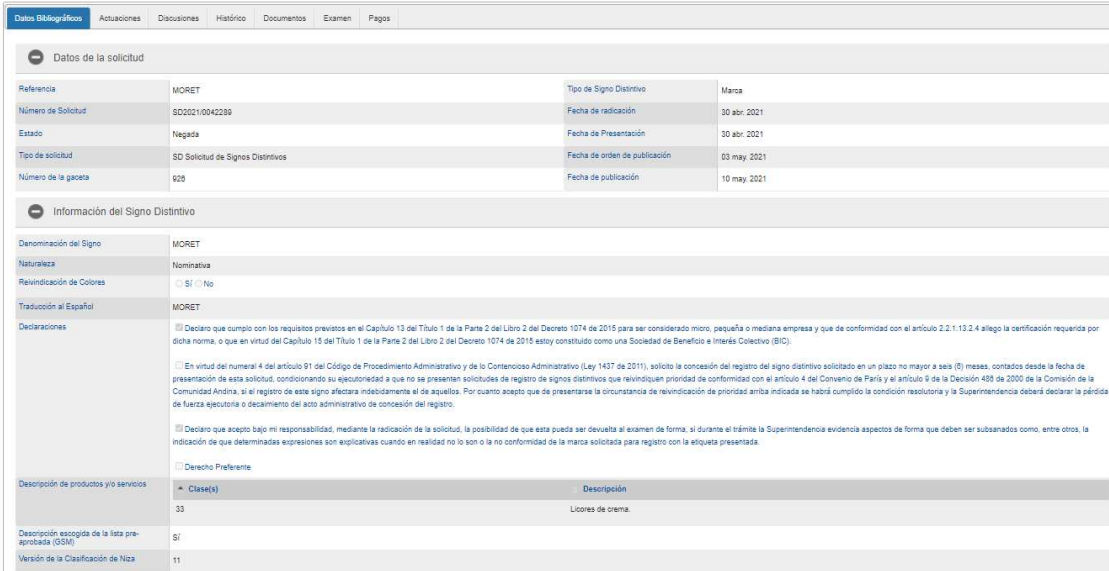
|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Tipo de marca:                          |                                     |
| <input type="checkbox"/> Nominativa     | <input type="checkbox"/> Figurativa |
| <input type="checkbox"/> Mixta          | <input type="checkbox"/> Sonora     |
| <input type="checkbox"/> Tridimensional | <input type="checkbox"/> Olfativa   |
|   | <input type="checkbox"/> Otras      |
| Denominación del signo a registrar:     |                                     |
| <hr/> <hr/>                             |                                     |
| Marca asociada si es lema:              |                                     |
| <hr/> <hr/>                             |                                     |

8 X 8

Imagen 5. Signo a registrar, solicitud física

## Solicitud en línea:

SD2021/0042289 - SD SOLICITUD DE SIGNOS DISTINTIVOS - MORET



The screenshot shows a web interface with a navigation menu at the top: Datos Bibliográficos, Actuaciones, Discusiones, Histórico, Documentos, Examen, Pagos. The main content is divided into two sections:

**Datos de la solicitud**

|                     |                                    |                               |              |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Referencia          | MORET                              | Tipo de Signo Distintivo      | Marca        |
| Número de Solicitud | SD2021/0042289                     | Fecha de radicación           | 30 abr. 2021 |
| Estado              | Negada                             | Fecha de Presentación         | 30 abr. 2021 |
| Tipo de solicitud   | SD Solicitud de Signos Distintivos | Fecha de orden de publicación | 03 may. 2021 |
| Número de la gaceta | 928                                | Fecha de publicación          | 10 may. 2021 |

**Información del Signo Distintivo**

Denominación del Signo: MORET

Naturaleza: Nominativa

Reivindicación de Colores:  Sí  No

Traducción al Español: MORET

Declaraciones:

- Declaro que cumplo con los requisitos previstos en el Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 para ser considerado micro, pequeña o mediana empresa y que de conformidad con el artículo 2.2.1.13.2.4 allego la certificación requerida por dicha norma, o que en virtud del Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 estoy constituido como una Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BID).
- 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 ejecutoriedad 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 489 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, si 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 decanamiento del acto administrativo de concesión del registro.
- Declaro que acepto bajo mi responsabilidad, mediante la radicación de la solicitud, la posibilidad de que esta pueda ser devuelta al examen de forma, si durante el trámite la Superintendencia evidencia aspectos de forma que deben ser subsanados como, entre otros, la indicación de que determinadas expresiones son explicativas cuando en realidad no lo son o la no conformidad de la marca solicitada para registro con la etiqueta presentada.
- Derecho Preferente.

Descripción de productos y/o servicios:

| Clase(s) | Descripción       |
|----------|-------------------|
| 33       | Licores de crema. |

Descripción escogida de la lista pre-aprobada (CISAP): SI

Versión de la Clasificación de Niza: 11

Imagen 6. Signo a registrar, solicitud en línea

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

#### ➤ Signo tridimensional con elemento nominativo

Cuando se indique que el tipo de marca es tridimensional y de la etiqueta se advierte que contiene elementos nominativos, 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 o su conjunto.

#### ➤ Marcas figurativas que contienen un elemento nominativo

Cuando se haya seleccionado el tipo de marca figurativa y de la etiqueta aportada se adviertan elementos nominativos, se deberá requerir al solicitante para que aclare sobre cuál tipo de marca se pretende el registro, explicando que si lo pretendido es una marca figurativa se deberá excluir el elemento nominativo y si por el contrario, se pretende una marca mixta, lo aclare de manera expresa e indique la denominación del signo a registrar, recordándole que el elemento nominativo contenido en la etiqueta debe guardar correspondencia con la denominación que se indique.

➤ **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 contenga expresiones de carácter comercial que no hacen parte del signo distintivo referentes al peso, medida, ingredientes que conforman el producto, información nutricional o códigos internacionales de referencia de los colores, entre otros, se requerirá al solicitante para que aclare el alcance del derecho y coincida con la denominación del signo y excluya de la etiqueta todos aquellos elementos que no hacen parte del signo a registrar



**Imagen N° 7**


Finalmente, en relación con las solicitudes de extensión territorial, cuando se evidencien inconsistencias relacionadas con la naturaleza del signo que no permitan establecer con certeza la naturaleza del signo, el apoderado del trámite deberá responder el requerimiento ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia precisando la naturaleza del signo registrado.

➤ **Marca que contiene elementos “explicativos”**

Cuando una marca 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.

➤ **Tamaño y nitidez de la reproducción del Signo**

Cuando dependiendo la solicitud se deba aportar una etiqueta y la etiqueta aportada no sea clara, carezca de nitidez y no permita visualizar adecuadamente los elementos que la conforman impidiendo con ello determinar con claridad el alcance del derecho. El examinador deberá proyectar un requerimiento en el cual solicite una etiqueta nítida que permita visualizar el signo que desea registrar, la cual deberá estar en formato JPG, tamaño máximo de 450 x 450 píxeles y 50MB. También deberá indicar que las etiquetas

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 39 de 236 |

no podrán contener indicaciones referentes al peso, medida, ingredientes que conforman el producto, información nutricional o códigos internacionales de referencia de los colores, entre otros.

➤ **Reivindicación de color como característica distintiva de las marcas**

De conformidad con el numeral 1.2.5.5 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, con excepción de las marcas nominativas, sonoras, olfativas y de color, cuando el solicitante de una marca desee reivindicar el color o colores como característica distintiva de la misma, deberá declararlo, seleccionando la casilla ubicada en este objeto, e indicar en la casilla dispuesta para tal fin el nombre del color o colores sin ningún adjetivo que lo califique. En caso de que el solicitante pretenda describir el color o colores como característica distintiva de las marcas, deberá utilizar un código de identificación reconocido internacionalmente como: Patonte, Focoltone o RGB, o cualquier sistema de referencia que permita su verificación posterior y su correspondencia con el signo solicitado.

Si el solicitante no desea reivindicar el color o colores como característica distintiva de su marca, deberá aportar una etiqueta en blanco y negro.

La reproducción de la marca deberá anexarse en tamaño máximo de 450 x 450 píxeles, completamente nítida que permita identificar claramente el alcance del derecho solicitado y en formato JPG, de tamaño máximo 50MB. En esta reproducción no se aceptarán señales, referencias o indicaciones a los nombres de los colores en ella reivindicados.


En caso de que esta Superintendencia encuentre alguna inconsistencia relativa a la etiqueta aportada se expedirá un requerimiento a efectos de que el solicitante aclare el alcance del derecho pretendido.

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

|   |
|---|
| <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> |
|---|

Imagen 7. Reivindicación de color, solicitud física



|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|  | <b>INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS</b> | Código: PI01-I01 |
|   |  | Versión: 1       |
|   |  | Página 40 de 236 |

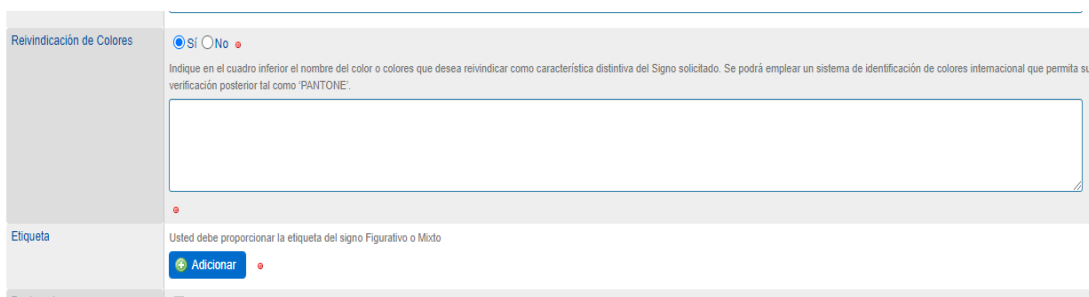


Imagen 8. Reivindicación de color, solicitud en línea

La Superintendencia exige, en caso de que se reivindiquen colores en solicitudes de extensión territorial, que se indique el nombre del color o colores sin hacer uso de adjetivos calificativos o mediante la utilización de códigos de referencia internacional (como Pantone o Focoltone). Ante la situación planteada, el apoderado deberá responder el requerimiento ante la Superintendencia de Industria y Comercio indicando los colores a reivindicar, para aquellas solicitudes cuya fecha de registro internacional sea posterior al 05 de abril de 2021.

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.

➤ **Transliteración o traducción del elemento nominativo del signo solicitado**

Cuando la marca consista total o parcialmente en caracteres no latinos o en números no arábigos o romanos y el examinador no pueda determinar de la información de la solicitud si se trata de una marca nominativa o figurativa, deberá proyectar un requerimiento en el cual se le solicite claridad sobre la naturaleza del signo e informar que si se trata de una marca nominativa de conformidad con el numeral 1.2.5.6. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, deberá presentar una transliteración o una traducción a caracteres latinos o números arábigos.

➤ **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 Internacional de Niza es pertinente precisar lo siguiente:

Un producto es cualquier cosa<sup>6</sup> producida para el consumo. Los productos circulan en el mercado y pueden ser de diversa índole: consumo, industrial, técnico, agrícola, artesanal, entre otros.

Un servicio<sup>7</sup> se define como las actividades que satisfacen alguna necesidad, y que pueden ser objeto de una transacción económica.

<sup>6</sup> Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua producto. (Del lat. productus).1. m. Cosa producida

<sup>7</sup> Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. "Prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la producción de bienes materiales".

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 41 de 236 |

Los títulos de las 45 clases de la Clasificación Internacional de Niza con sus notas explicativas deben ser consultados en el siguiente link:

<https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/>

➤ **Descripción de los productos y/o servicios que identificará la marca**

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 por 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 el numeral 1.2.5.2. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, para cumplir con este requisito, y sin perjuicio de la libertad para describir los productos y/o servicios distinguidos por la marca, el solicitante puede optar por una, varias o todas las siguientes formas de descripción de los productos y/o servicios a ser identificados en la solicitud:

- a) Indicar el nombre del producto y/o servicio, no siendo aceptable como tal el que aparece en el título de la clase de la Clasificación Internacional de Niza, salvo que tal indicación también corresponda con el nombre del producto y/o servicio.
- b) Utilizar los mismos términos y expresiones empleados en la lista alfabética de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas del Arreglo de Niza en su versión en español, en la edición de la misma que se encuentre vigente y que aparece en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- c) Utilizar los mismos términos y expresiones de productos y servicios incluidos en el Gestor de Productos & Servicios de Madrid (MGS), en su versión en español, disponible en la sección de Propiedad Industrial de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio y en la página web de la OMPI.
- d) Utilizar los mismos términos y expresiones aceptados por Colombia incluidos en el listado de términos y regionalismos armonizados de productos y servicios de la Alianza del Pacífico, disponible en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- e) Utilizar los mismos términos y expresiones en español aceptados por Colombia incluidos en la base de datos armonizada de productos y servicios para la clasificación de marcas TM5 Id List, disponible en la página web de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Si el solicitante opta por la descripción de productos y/o servicios en los términos del literal a) de este numeral, y tal descripción carece de especificidad, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá expedir un requerimiento de acuerdo con lo establecido en el segundo inciso del artículo 144 de la Decisión 486 de 2000.

Cuando el requerimiento verse sobre productos y/o servicios de una o varias clases incluidas en la solicitud, pero no respecto de todas ellas, y no sea respondido, se declarará el abandono sólo respecto de la clase o clases afectadas por el requerimiento.

En el evento de que el solicitante opte por la descripción de los productos y/o servicios en los términos del presente numeral, la Entidad considerará cumplidos los requisitos consagrados en los literales f) y g) del artículo 139, y en el literal d) del artículo 140 de la Decisión 486 de 2000.

Así, por ejemplo, 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 sí fue aprobado por Colombia en el listado de términos y regionalismos armonizados de productos y servicios de la Alianza del Pacífico, así como no podrá requerir por un término que no se encuentre en el listado alfabético de la Clasificación Internacional de Niza, pero que sí se encuentra en el Gestor de productos y servicios de Madrid.

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>8</sup>, los productos se clasifican así, (daremos algunos ejemplos):

- a) Los productos acabados por su función<sup>9</sup>, los cuales se buscan 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:

- Desodorantes para personas o animales
- Productos de perfumería;
- Productos para perfumar el ambiente;
- Productos de higiene personal que sean productos de tocador...

<sup>8</sup> <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/>

<sup>9</sup> Por producto acabado se entiende aquel que ha tenido transformación y puede ser adquirido por los consumidores.

- 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.


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

- i. 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 esta clase.

- ii. 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.

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 44 de 236 |

- iii. 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.

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

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 o carecen de especificidad e indicándole, según el caso, las clases en la cuales podrían clasificarse.

#### **5.2.16 Aspectos generales a tener en cuenta en relación con la especificidad.**

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 carece de especificidad, por lo cual el examinador requerirá a fin de que se especifique los productos o servicios a identificar.

Los productos o servicios solicitados no corresponden a un producto o servicio existente, sino a una invención del solicitante, por ejemplo “bolyurt” o “un equipo multiplex”. En este evento, el examinador requerirá con el fin que el solicitante especifique los productos o servicios a identificar.

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, explicando que en esta debe aparecer en su lugar el nombre genérico del producto o servicio.

Los productos o servicios solicitados corresponden al nombre de una denominación de origen protegida en Colombia. Por ejemplo si en la descripción de los productos de la clase 33 el solicitante indica “pisco”, en este caso se deberá atender lo dispuesto en el párrafo del numeral 1.2.5.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, en virtud del cual no se aceptará el uso de denominaciones de origen protegidas en Colombia para indicar el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con la

marca, salvo que la denominación esté acompañada de la expresión que la preceda “producto protegido por la denominación de origen”. En caso de que el solicitante haga uso de una denominación de origen protegida en Colombia, pero no de la expresión anterior, la Entidad realizará de oficio su inclusión.

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.

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.

De conformidad con el numeral 1.2.5.1.1 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, el lema comercial podrá comprender menos productos y/o servicios cubiertos por dicha marca. No obstante, una solicitud de registro de un lema comercial podrá comprender productos y/o servicios de una sola clase de la Clasificación Internacional de Niza, e ir asociado a una marca que comprenda productos y/o servicios en varias clases (multiclase).


Información y datos que no deben ir incluidos en la descripción de productos y/o servicios

El examinador debe tener en cuenta que en la descripción de productos y/o 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” de forma individual es un término que carece de especificidad.

### **5.2.17 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, dicha descripción deberá

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 46 de 236 |

ajustarse de acuerdo con los criterios establecidos en los literales a), b) y c) del numeral 1.2.5.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única.

### **5.2.18 Unificación de clases oportunidad de pago de otras clases**

Puede ocurrir que, como resultado del examen de forma, y solo en esta etapa del trámite, se advierta que los productos o servicios descritos están en una clase y no en las 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.

Así mismo, si se observa que los productos y/o servicios descritos se encuentran en otras clases no solicitadas se realizará un requerimiento en el cual se le explicará la posibilidad exclusiva en esta etapa del trámite de efectuar el pago correspondiente a la tasa de registro por cada clase adicional en una misma solicitud, teniendo en cuenta lo establecido en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única. Esta última parte no tiene aplicación tratándose de solicitudes de extensión territorial, pues en ningún caso podrá requerirse al solicitante para que pague una tasa por una clase adicional.

### **5.2.19 Examen de solicitudes multiclase**

De conformidad con el numeral 1.2.5.11 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única la solicitud de un registro de una marca o lema comercial podrá comprender productos y/o servicios incluidos en dos o más clases de la Clasificación Internacional de Niza.


El solicitante deberá enlistar los productos y/o servicios por sus nombres, agrupándolos según la clase de la Clasificación Internacional de Niza, en orden de menor a mayor.

La solicitud multiclase de registro de un lema comercial deberá comprender los mismos productos y/o servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado, o podrá comprender menos productos y/o servicios cubiertos por dicha marca. No obstante, una solicitud de registro de un lema comercial podrá comprender productos y/o servicios de una sola clase de la Clasificación Internacional de Niza, e ir asociado a una marca que comprenda productos y/o servicios en varias clases (multiclase).

Si sobre una solicitud de registro de marca o lema comercial multiclase se expide un requerimiento respecto de algunos de los productos y/o servicios que pretende identificar la marca y el solicitante no atiende el requerimiento o lo hace insatisfactoriamente, se abandonará la solicitud solo respecto la clase sobre la cual se realizó el requerimiento.

### **5.2.20 Requerimientos en solicitudes de extensión territorial**

Cuando se profiere un requerimiento por carencia de especificidad de productos o servicios en solicitudes de extensión territorial, estas objeciones pueden ser subsanadas por el apoderado del trámite directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia indicando el nombre del producto o servicio que se pretende

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 47 de 236 |

reivindicar, teniendo en cuenta las opciones establecidos en el numeral 1.2.5.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, sin perjuicio de poder eliminar los productos o servicios objetados.

El apoderado del trámite puede optar alternativamente a la opción anterior, por subsanar el requerimiento proferido por conducto de la OMPI a través de la presentación de una limitación (MM6), una renuncia (MM7) o una cancelación (MM8). En cualquier caso, el apoderado deberá informar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la presentación del trámite y aportar los soportes correspondientes dentro del término establecido para dar respuesta al requerimiento, y de esta forma evitar abandonos.

En cuanto a la indebida clasificación de productos o servicios, estas objeciones deben ser subsanadas directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, eliminando las expresiones que sean objetadas en el examen de forma. El apoderado debe tener en cuenta que ante la Superintendencia no puede realizar reclasificación de productos y servicios a los cuales se le haya indicado están mal clasificados.

De igual manera, el titular del Registro Internacional, cuando considere que existe o se cometió algún error en la traducción de la cobertura del signo que dio lugar al requerimiento de forma, podrá gestionar directamente ante la Oficina Internacional de la OMPI una petición de corrección (MM21). Si el apoderado del solicitante decide hacer uso de esta última opción, deberá informar y presentar los soportes correspondientes dentro del término establecido con el fin de evitar abandonos.

#### **5.2.21 Ausencia de marca asociada al lema comercial**


Cuando la solicitud de registro consista en un lema comercial, el examinador requerirá si no se indica la marca asociada, por cuanto el artículo 176 de la Decisión 486 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 implica usar el lema con una marca asociada.

#### **5.2.22 Examen acelerado de requisitos de forma en solicitudes de registro de marcas y lemas comerciales**

De conformidad con el numeral 1.2.5.16 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, el solicitante de un registro de marca nominativa, figurativa o mixta y/o de lema comercial que realice su solicitud mediante la Oficina Virtual SIPI, podrá manifestar a la Entidad su deseo de acogerse al Examen Acelerado de Requisitos de Forma.

Si el solicitante elige someter su solicitud a este examen, deberá hacer uso exclusivo del listado para la clasificación de productos y servicios dispuesto para tal fin por esta Superintendencia al momento de radicar su solicitud, establecido de conformidad con el Gestor de Productos & Servicios de Madrid (MGS).



|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 48 de 236 |

Se debe tener en cuenta que no se podrá acoger al examen acelerado de requisitos de forma tratándose de marcas colectivas o de certificación, así como cuando se trate de solicitudes de registro marcario respecto de las cuales se pretenda una reducción de tasas, distinta a la tasa especial por ser micro, pequeña o mediana empresa (Mipyme).

### 5.2.23 Solicitudes de divisionales


De conformidad con el numeral 1.2.5.7. del Capítulo Primero de Título X de la Circular Única, la solicitud de registro de una marca que incluya varios productos y/o servicios puede ser dividida a petición del solicitante en dos o más solicitudes fraccionarias en las que se distribuyan los productos y/o servicios inicialmente incluidos, en cualquier momento del trámite, salvo durante el plazo de publicación de la solicitud inicial en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Si se presenta una división de solicitud en el término de la publicación el examinador debe abstenerse de verificar y validar la división hasta tanto se culmine el periodo de publicación.

En todos los casos el solicitante debe presentar la petición de división de la solicitud indicando los productos y/o servicios que se dividen de la solicitud inicial, agrupándolos por clases cuando deban ser clasificados en clases diferentes y el número de solicitudes fraccionarias solicitadas.

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.

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. Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios de los productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, sólo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación, salvo que el solicitante divida la solicitud, en cuyo caso la Superintendencia se pronunciará de manera independiente sobre cada situación. No obstante lo anterior, la negación parcial de una solicitud multiclase, en relación con unos productos y/o servicios comprendidos en la cobertura de la marca, no implica la concesión de la marca en relación con los otros productos y/o servicios, por cuanto la Superintendencia deberá tener en cuenta la situación existente al momento de adoptar la decisión de registrabilidad.

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 49 de 236 |

Si se presenta algún defecto en la solicitud de división por no cumplirse con los requisitos antes indicados, la Superintendencia requerirá al solicitante para que dentro del término de un (1) mes, subsane las irregularidades y, si no lo hiciere, la solicitud de registro de la marca continuará como fue originalmente presentada.

Las solicitudes fraccionarias conservarán 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.

Con la solicitud de división debe anexar el pago de la tasa correspondiente a cada solicitud fraccionaria y además de los requisitos anteriores, debe cumplir con los otros requisitos exigidos para una solicitud inicial.

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.

#### **5.2.24 Divisionales de registro internacional (Regla 27 bis)**


De acuerdo con lo establecido en la Regla 27bis del Reglamento Común, un usuario del Sistema de Madrid podrá solicitar la división de un Registro Internacional directamente ante la Oficina de una Parte contratante designada respecto del signo en que se tiene interés en la división del registro. Así mismo, dicha regla establece las formalidades para que la divisional sea inscrita en el Registro Internacional.

En el caso de las solicitudes de extensión territorial en las cuales Colombia fue designada como Parte Contratante, se podrán presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitudes de división de registros internacionales. La solicitud será estudiada por la Superintendencia de Industria y Comercio evaluando el cumplimiento de los requisitos respecto de la solicitud de divisional de conformidad con la normativa nacional.

Una vez la Entidad haya corroborado el cumplimiento de los requisitos de la solicitud, aceptará la divisional y remitirá una petición de división del Registro Internacional a la OMPI, ante quien deberá realizarse el pago de la tasa correspondiente. La OMPI procederá a verificar la solicitud, incluido el pago de la tasa y dividirá el registro internacional respecto de Colombia como parte contratante del Protocolo.

#### **5.2.25 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 examen de forma que realiza el examinador es menos exigente que aquel que se efectúa para las marcas.

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 50 de 236 |

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 descritas no están bien clasificadas, el examinador a cargo las clasificará correctamente 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 deberá revisar que se haya aportado documento de poder y que este cumpla con los requisitos legales.

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 por el solicitante.
- 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.

#### **5.2.26 Término para realizar el examen de forma en solicitudes de depósito de nombres y enseñas comerciales**

El examinador debe adelantar y culminar el estudio o examen formal de la solicitud dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de presentación, profiriendo el oficio de requerimiento, en caso de que sea necesario. La tarea se cumple ya sea con la verificación de la firma del Oficio mediante el cual se va a requerir o con la firma del director del acto administrativo mediante el cual se concede el depósito.

En los casos en los cuales se realice un requerimiento, el mismo se expedirá de conformidad con el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015, para que dentro del término de un (1) mes, subsane las irregularidades y, si no lo hiciera, la solicitud de depósito se archivará.

### 5.2.27 Término para realizar el examen de forma en marcas y lemas comerciales.

El examinador debe adelantar y culminar el examen de forma de la solicitud de registro dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de presentación, ordenando su publicación o profiriendo el oficio de requerimiento.

### 5.2.28 Modificaciones a la solicitud

De conformidad con el artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, como se muestra:

*"El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.*

*Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.*

*En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.*

*Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación."*

Respecto a esta posibilidad de modificación del signo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha dado alcance a la norma descrita, así:

- I. *Los párrafos primero y segundo del Artículo 143 de la Decisión 486 atribuyen al solicitante del registro la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la oficina competente al realizar el examen de forma.*
- II. *La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la norma andina antes mencionada, solo procede si no implica cambios sobre aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Ello quiere decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan productos o servicios en la petición<sup>10</sup>. (Subrayado agregado)*

Bajo esta circunstancia el examinador deberá evaluar procedencia de la modificación antes de continuar con la etapa del trámite que corresponda. Para esto tendrá en cuenta como se reseñó que las modificaciones a la solicitud de registro son posibles, siempre

<sup>10</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, Proceso 30-IP-2018.

y cuando se traten de modificaciones sobre asuntos secundarios o accesorios, como pequeñas modificaciones en el signo que no cambien o afecten la oponibilidad, reducción a la lista de productos o servicios, correcciones mecanográficas en el nombre o domicilio. Sin embargo, en ninguna circunstancia y en ningún momento del trámite serán admisibles las modificaciones a elementos esenciales del signo objeto de estudio, ni siquiera con anterioridad a la publicación del signo en la Gaceta de la Propiedad Industrial, puesto que validar un cambio de esta índole podría constituir una solicitud nueva y podría afectar expectativas de derechos de terceros que hayan realizado búsqueda de antecedentes marcarios.

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.

De conformidad con el numeral 1.2.1.8 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, 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.

Tratándose de modificaciones al solicitante, el examinador deberá verificar que se haya aportado el documento soporte de la modificación, como lo es, por ejemplo, el documento de cesión etc.

En todo caso en el acto administrativo que decida de fondo la solicitud el examinador se pronunciará sobre la aceptación o negación de la modificación.


#### **5.2.29 Abandono de la solicitud**

- **Abandono de una solicitud monoclasa**

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.

La 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 el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI).

La parte resolutive incluye la declaración de abandono, la orden de notificación 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: 1       |
|   |                                   | Página 53 de 236 |

- **Abandono de una solicitud multiclase**

Si el examinador efectúa un requerimiento a una solicitud de registro multiclase en relación con algunas de las clases de productos o servicios amparados por la solicitud, y el mismo no es atendido por el solicitante, 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 las clases respecto de las cuales se declara el abandono.

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 divisional 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 determinar cómo debe continuar el trámite de la solicitud de la marca.

### **5.3 CAPITULO III. ANALIZAR LAS PALABRAS O FRASES EXPLICATIVAS EN LAS MARCAS Y LA DELIMITACIÓN DEL ALCANCE DEL DERECHO EN LAS CONCESIONES**

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

El artículo 134 de la Decisión 486, consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario, estableciendo que pueden constituir marcas, entre otras, las palabras o combinación de palabras, las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras y números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Tratándose de marcas que en su conjunto marcario contengan palabras o combinación de palabras, el examinador deberá dilucidar si estas son explicativas, genéricas, de uso común, arbitrarias o de fantasía.

Se entiende que las expresiones, palabras o frases explicativas buscan suministrar información adicional sobre el producto y/o servicio que se pretende identificar con la marca, sin que alcancen a contener la fuerza distintiva suficiente para ser usadas o reconocidas a título de marcas.

En ese sentido, en el caso de que se trate de expresiones genéricas o descriptivas, no obstante, es importante tener presente que el hecho de que el solicitante indique tal connotación no obliga a su aceptación por parte de la Superintendencia si se considera que las expresiones en cuestión no son genéricas o descriptivas.

Así pues, si en la solicitud se indica que una palabra o expresión que forma parte de la denominación de la marca solicitada es explicativa y por ende, no hace parte de la marca, el examinador deberá entrar a analizar si en efecto se trata de una expresión

descriptiva o genérica, o por el contrario, resulta ser de fantasía o arbitraria, caso en el cual deberá requerir explicando al usuario que dichas expresiones no son explicativas y darle la opción de excluirlas o de incluirlas dentro del conjunto marcario, haciendo parte de la marca en su totalidad. En este caso, es importante indicar al solicitante que al tratarse de expresiones que no son explicativas, la denominación del signo en el formulario de registro debe coincidir con la denominación aportada por el solicitante en la etiqueta

En concordancia con lo anterior, en el caso en el que se solicite un registro multiclase, el examinador deberá analizar si las palabras o frases explicativas son genéricas o descriptivas respecto de los productos y/o servicios de todas las clases, pues de lo contrario, se deberá emitir un requerimiento indicando que estas frases no pueden aceptarse como explicativas respecto de las demás clases y se deberá solicitar que se confirme si estas hacen parte de la denominación, ya que como se indicó, la denominación del signo en el formulario de registro debe coincidir con la denominación aportada por el solicitante en la etiqueta.

### **5.3.2 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 al solicitante la imposibilidad de aceptar la expresión como explicativa.

### **5.3.3 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 indiquen como tales. No obstante, si el solicitante no las indica de tal forma, el examinador no deberá requerir por tal situación, ya que no hay apropiación de esas expresiones individualmente consideradas con independencia de lo que manifieste el solicitante. En este mismo sentido, no se requerirá al solicitante si lo indicado en el campo denominación del signo del formulario de registro respecto de las expresiones explicativas no coincide con el contenido de la etiqueta aportada.

Es importante recordar que la connotación genérica o descriptiva de las expresiones explicativas está directamente relacionada con la naturaleza propia de los productos y/o servicios que se pretenden identificar con la marca, situación que deberá ser tenida en cuenta por el examinador al determinar si una expresión es explicativa o no.

Así, la marca “TITO COMIDA ORGÁNICA”, solicitada para identificar servicios de restaurante o productos alimenticios, en la que no se indica que “COMIDA ORGÁNICA” es explicativa no será objeto de requerimiento por este hecho. Tampoco será objeto de requerimiento, si la expresión “COMIDA ORGÁNICA” no se encuentra dentro de la denominación del signo, pero sí en la etiqueta, ya que se trata de expresiones explicativas.

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 55 de 236 |

En el evento de concederse el registro de la marca “TITO COMIDA ORGÁNICA”, el titular no adquiere exclusividad sobre las expresiones explicativas “COMIDA ORGÁNICA”.

### 5.3.4 Las concesiones de marcas

Si la solicitud de registro consiste en 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 TOMATES ORGÁNICOS (MIXTA) para distinguir tomates (clase 31), en el cual, si bien la marca se concede porque el elemento gráfico es altamente distintivo al contener las letras estilizadas, semejando la letra “O” a un tomate, no se otorgan derechos exclusivos sobre las expresiones “TOMATES ORGÁNICOS” para identificar estos productos.

En consecuencia, en los casos como el anteriormente mencionado, el examinador deberá determinar expresamente el alcance del derecho, manifestando en el caso concreto que se concede el signo en su conjunto, debido a los elementos gráficos en conjunción con los elementos nominativos, más no de los elementos aisladamente considerados.


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

Artículo 2  
Conceder el registro de:

**Tomates**  **rgánicos**

|          |   |
|----------|---|
| La marca | Tomates orgánicos (mixta)   |
| Alcance  | No se concede derecho exclusivo sobre las expresiones tomates organicos aisladamente consideradas sino sobre todo el conjunto marcario. |
| Para     | Tomates (Productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza).   |



|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 56 de 236 |


## 5.4 CAPITULO IV. REALIZAR EXAMEN DE FONDO DE LAS SOLICITUDES DE SIGNOS DISTINTIVOS

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

Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial y verificado que no se hayan presentado oposiciones, el examinador designado iniciará el estudio de fondo de los trámites a su cargo.

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 examen de registrabilidad, se hayan o no presentado oposiciones, a efectos de garantizar los derechos adquiridos de los titulares marcarios y proteger los derechos de los consumidores.
- 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 examinadores 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, incluida la información que repose en el registro internacional de la OMPI respecto de la designación realizada para Colombia, tratándose de solicitudes de extensión territorial.
- El examinador deberá revisar que la marca se haya publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 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, se deberá corregir la actuación administrativa, de conformidad con el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para lo cual se deberá proyectar un oficio a través del cual se deje sin efecto la actuación errada y en general se adopten las medidas necesarias para ajustarla a derecho.
- En el caso de que se publiquen más productos o servicios de los solicitados, no será necesario corregir la actuación administrativa, pues la publicación garantizó la cobertura reivindicada y por lo tanto, no se constituye como una afectación a

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 57 de 236 |

derechos de terceros, sin embargo, de darse este escenario, el examinador deberá ajustar la cobertura en el SIPI y validar que el examen de registrabilidad se haga con la cobertura solicitada y debidamente publicada.

- Deberán revisarse las particularidades de cada caso y con ello validar la no afectación a los derechos de terceros interesados.
- La duda se resuelve en favor de la marca registrada, siempre teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

Efectuado el anterior análisis, el examinador designado deberá iniciar el estudio de las solicitudes, teniendo en cuenta el orden en atención a la fecha de radicación. El examinador deberá establecer si la solicitud se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad absolutas previstas en la normatividad, esto es, el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y de encontrarla ajustada a alguna de estas causales proyectar la resolución de negación.

Así mismo, deberá establecer si el signo solicitado se encuentra incurso en las causales relativas contenidas en el artículo 136, en la medida en que pudiendo el signo constituir marca, su apropiación afectaría derechos adquiridos por terceros.


Para ello el examinador deberá realizar las siguientes búsquedas:

- Búsqueda de antecedentes marcarios fonéticos y figurativos en el aplicativo ACSEPTO.
- Búsqueda en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI).
- Búsqueda en la web, verificando que las fuentes de consulta sean fiables.
- Tratándose de marcas tridimensionales, el examinador deberá además realizar una búsqueda en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI) de solicitudes de registro de diseños industriales.
- Listado de marcas país protegidas en Colombia, que obra en el Registro de la Propiedad Industrial de la SIC.
- Listados de Indicaciones Geográficas Extranjeras y variedades vegetales.

Así mismo, el examinador deberá citar como fundamento de negación todas las marcas previamente registradas o solicitadas para registro que impidan el registro de la marca objeto de examen y realizar el análisis correspondiente. Revisar que no existan antecedentes que hayan sido cancelados por terceros y que estén en termino para ejercer el derecho preferente.

#### **5.4.2 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.

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 58 de 236 |

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

De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, "(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado (...)” podrá considerarse como marca. Este artículo igualmente establece que para registrarse como marca los signos deberán ser susceptibles de representación gráfica. Aunque no se mencione de manera expresa en la norma andina se ha sumado a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>11</sup> la perceptibilidad como un elemento implícito en la noción de marca, al referirse a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos la marca penetre en la mente del público.

Expuesto lo anterior, el primer análisis que debe realizar el examinador es aquel que permita determinar si el signo reivindicado podrá considerarse como marca.


Posteriormente, el examinador deberá dilucidar que la marca no esté incurso en las causales absolutas de irregistrabilidad, para realizar este análisis el examinador debe valerse de las diferentes fuentes de información habilitadas para tomar la decisión respectiva, dichas fuentes, entre otras, son las siguientes:

- Diccionarios y enciclopedias, tanto generales como temáticas.
- Listado de Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) para las sustancias farmacéuticas.
- Registro del artículo 6ter del Convenio de París que obra en la OMPI.
- Bases de datos con banderas, escudos, emblemas de países y de organizaciones internacionales gubernamentales.
- Listado de denominaciones de origen protegidas en Colombia, que obra en el SIPI.
- Listados de indicaciones geográficas extranjeras.
- Listas de variedades vegetales protegidas tanto en los países miembros como en el extranjero.
- Búsqueda en la web verificando que las fuentes de consulta sean fiables.

#### **5.4.2.1.2 Consulta de antecedentes.**

El examen de registrabilidad necesariamente requerirá de la realización de la búsqueda a través del aplicativo Accepto. No se entenderá que se haya superado el análisis de registrabilidad si no se refleja en el sistema una búsqueda adecuada a través del aplicativo, lo cual será motivo de devolución del proyecto de acto administrativo al examinador.

<sup>11</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, Procesos: 132-IP-2004, 25-IP-2011, 421-IP-2019.

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 59 de 236 |

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 la Propiedad Industrial lo lleve a esa conclusión.

#### **5.4.2.1.3 Las Decisiones anteriores 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 búsqueda realizada en el Registro de la Propiedad Industrial de la entidad, sino que estudie los razonamientos expuestos en las resoluciones expedidas sobre el tema anteriormente, a fin de dar consistencia a la posición de la entidad o cumplimiento a la jurisprudencia. En este sentido, el examinador deberá tener en cuenta las decisiones que anteriormente se han expedido por la Entidad en relación, por ejemplo, con solicitudes relativas al mismo signo.

#### **5.4.2.1.4 La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Jurisprudencia Nacional.**


El examinador deberá consultar los antecedentes jurisprudenciales proferidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 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 para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, así como el presente Instructivo que contiene referencias jurisprudenciales actualizadas respecto de cada causal.

#### **5.4.2.1.5 Determinar si el signo analizado está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136**

Las causales de irregistrabilidad pueden ser incoadas de manera oficiosa por el examinador y suelen ser las relacionadas con marcas y lemas comerciales previamente solicitados o registrados, nombres de personas famosas, de comunidades indígenas y derechos de autor indiscutiblemente reconocidos por el examinador y el solicitante. De esta forma, la advertencia oficiosa de que la marca se encuentra incurso en una causal de irregistrabilidad no se limita a las causales absolutas contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 15 de la Decisión 876 de 2021.

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 arroja 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.


|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 60 de 236 |

#### 5.4.2.1.6 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:

- i. Realizar una búsqueda de antecedentes ortográficos, fonéticos y/o figurativos teniendo en cuenta los criterios de identidad y semejanza en clases idénticas y relacionadas en Acepto.
- ii. Una vez obtenga los resultados, resaltar aquellos signos que considera que a primera vista, podrían ser relevantes para el caso.
- iii. Detectados dichos signos, proceder a revisar las decisiones que sobre ellos se profirió 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.
  - ✓ Si existe o no una cancelación en trámite frente a alguno de los antecedentes marcarios o si ha habido cancelación parcial respecto de estos. Recuerde que si sobre la marca antecedente se inició una acción de cancelación que aún no ha sido resuelta, pero el accionante no es el solicitante de la marca objeto de examen de registrabilidad, el examinador no deberá suspender el examen a la espera de las resultas de la acción de cancelación.
  - ✓ Si ha habido cancelación, verificar si se ha ejercido el derecho preferente.
  - ✓ 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 un recurso de apelación pendiente, advertir sobre esta situación para que si fuera posible se resuelva lo que corresponda de manera previa.

**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. No obstante lo anterior, si la solicitud previa está en proceso puede ser necesario que se resuelva el expediente anterior primero para evitar decisiones contradictorias. Esto puede pasar cuando el

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 61 de 236 |

expediente anterior tiene oposiciones de un tercero por causas que no afectan necesariamente al expediente posterior y termina negándose por dicha oposición.

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

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:



Imagen 9. Plataforma Accepto

Las cinco opciones principales consisten en:

- **EXAMINACIÓN:** permite la consulta de antecedentes marcarios de un signo distintivo que se encuentre en el Registro de la Propiedad Industrial, seleccionando la categoría del signo a examinar e 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 marcario.

### 5.4.3.1.1 Búsqueda por Examinación

Al Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), se ingresa a través del ícono “SIPI” presente en la INTRASIC que lleva a una pantalla de inicio donde el examinador se identifica con su usuario y contraseña.



Imagen 10. Ingreso SIPI

Una vez verificadas las credenciales en el sistema, el examinador podrá acceder a la bandeja de entrada en la cual encontrará las tareas asignadas, entre ellas, las tareas de “examen de fondo” respecto de las cuales se podrá visualizar la información que se despliega en el cuadro de la imagen que se muestra a continuación:

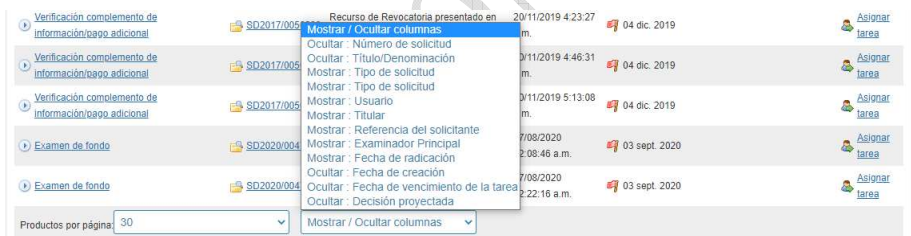


Imagen 11. Tareas examen de fondo

Puede observarse que la “examinación” contiene la información del expediente a examinar vinculando la búsqueda a desarrollar con el trámite de registro. En esta pantalla se observan cinco pestañas distintas (alcance, nominativo, Viena, arte y cliente) donde se delimitan los criterios de búsqueda y se pueden hacer las distintas preguntas que fundamentan la consulta.



Imagen 12. Búsqueda a desarrollar

Estas pestañas son:

**a) Alcance de la búsqueda**

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

- 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.
- Búsqueda Fecha: Rango de fechas en los que se realizará la búsqueda. El espacio “desde” deberá estar vacío y el espacio “al” varía entre la fecha de la búsqueda (búsqueda libre) o vacío (examinación).
- Fecha de radicación desde: Esta fecha corresponderá a la fecha de radicación de la solicitud.
- Fecha de prioridad: Si se está reivindicando prioridad, en este espacio deberá estar la fecha reivindicada.
- 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.
- 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. Se recomienda que en todas las búsquedas se incluya la clase 33 internacional, para dar aplicación al literal k) del artículo 135 de la Decisión 486, de ser el caso.
- **Naturaleza:** Define el tipo de antecedentes que se consultarán, sea marca tradicional (nominativa, figurativa, mixta) o de las no tradicionales (3D, animación, color, sonido, olor, gestual, táctil, de posición, 3D mixta, 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, el examinador deberá seleccionar la opción 10000 Ptolemy Migration.

## **b) Denominación**

En este apartado, el aplicativo incluirá las palabras (criterios) con los cuales el sistema realizará la búsqueda. Podrán utilizarse cuantas palabras sean necesarias.

En la parte superior se encuentra un menú desplegable junto a la expresión “Estructura”. Esta opción permite condicionar la búsqueda para que solamente arroje resultados si se cumple uno, dos o hasta tres postulados.

Al seleccionar las opciones 2 o 3 en el apartado “Estructura”, la visualización del sistema cambia, para mostrar igual número de condiciones que harán parte del mismo criterio. Solo se muestran los resultados que cumplan las condiciones de cada criterio y cada espacio se diligencia tal y como si se tratase de una búsqueda independiente, esto es, permite utilizar cuantos criterios se requiera y la inclusión y combinación de comodines.

Vale la pena destacar que al utilizar la estructura sencilla, doble o triple en la pregunta, el sistema entenderá que cada elemento de la misma obedece a una palabra, sin que necesariamente las palabras ingresadas en los dos o tres campos como parte de una sola palabra. A modo de ejemplo: la utilización de “vita” “fru” y “nat” como tres criterios no necesariamente arrojará como resultado “vitafrunat” sino que podrá arrojar un término que esté compuesto por las tres condiciones: “vitamínico de frutas naturales”.

Ahora bien, puede configurarse una pregunta condicionada (solamente arroja resultados si cumple con todos los requisitos), pero también dejarse otro tipo de preguntas independientemente del condicionamiento realizado con la opción “Estructura”. Para ello, es necesario seleccionar el botón [Añadir segundo], que abre un nuevo espacio para incluir nuevos elementos nominativos.




Imagen 13. Inclusión nuevos elementos nominativos

Con este botón, queda la estructura inicialmente escogida y la oportunidad de agregar nuevas palabras que no necesariamente tiene que conectarse con aquellas condicionadas en la estructura de pregunta doble o triple.

En cualquier espacio en el que se pueda digitar una pregunta nominativa, puede hacerse uso de los comodines. Estos corresponden a 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 por cualquier cantidad de caracteres   | *UPER       | FRUPER,<br>MINISUPER,<br>PINTUSUPER,<br>TRUPER  |
| ?       | Reemplaza un solo carácter   | ?UPER       | HUPER, NUPER,<br>KUPER, LUPER                   |
| !       | Reemplaza o suprime un carácter  | !UPER       | <u>UPER</u> , HUPER,<br>NUPER, KUPER,<br>LUPER  |
| [CQK]   | Reemplaza por los caracteres incluidos dentro de los corchetes. En este ejemplo, entre C o Q o K | CIRQUE      | <u>CIRCUE</u><br><u>CIRQUE</u><br><u>CIRKUE</u> |
| \$      | Reemplaza una consonante   | U\$ER       | USER, UNER, UKER                                |
| @       | Reemplaza una vocal  | @PER        | <u>EPER</u> , <u>APER</u> , <u>IPER</u>         |

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 66 de 236 |

| COMODIN | QUE HACE                      | COMO SE USA | EJEMPLOS                   |
|---------|-------------------------------|-------------|----------------------------|
| #       | Reemplaza por un dígito (0-9) | #UPER       | 1UPER, 3UPER, 4UPER, 5UPER |

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

- Id: idéntica, misma denominación
- Sem: Semejanza, palabras que sean parecidas
- \*?#: Comodín, los expuestos en el recuadro anterior

Así mismo, hay dos tipos de búsqueda:

- Deno: Busca la denominación tal y como está indicada, ejemplo:” Toro” arroja como resultado “Toro”.
- Pal: Busca el término independientemente de dónde se encuentre dentro del conjunto marcario. “Toro” encuentra “Toro”, “toro rojo” y “el toro que ríe”.
- Both: Incluye el tipo deno y pal.

Estas opciones pueden ser manejadas por el examinador según sea el caso, para que los resultados sean más exactos o relevantes. Una búsqueda con el elemento “id” evita que el sistema arroje otra serie de términos. En todo caso, al utilizarse un comodín obligatoriamente el sistema bloquea las demás opciones (“Id” y “Sem”).

### 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.

En este espacio, aparece la información de las categorías de la clasificación de Viena, en tres columnas y un botón en la parte derecha destinado a suprimir de la búsqueda determinado criterio:

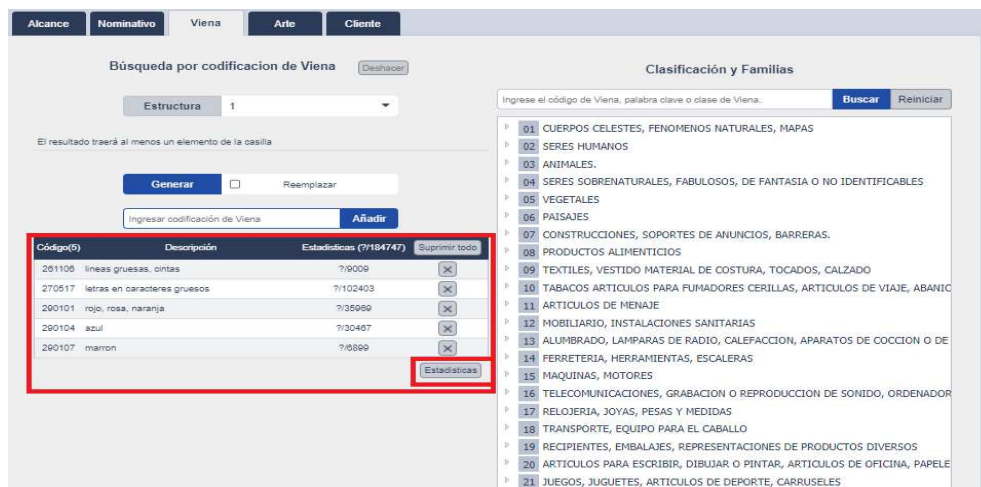


Imagen 14. Clasificación Internacional de Viena

Sobre la barra azul donde se encuentran los criterios de búsqueda, se encuentra el botón de [Generar], acompañado de las casillas “añadir” y “reemplazar”, así como una serie de números en su costado derecho.

Esta herramienta permite que el examinador agregue a los códigos de Viena con los que está originalmente codificado el signo aquellos por él escogidos (añadir) o simplemente eliminar toda la selección de códigos que se encuentran debajo de la barra azul y en cambio incluye los que originalmente se le dieron a la imagen. Valga decir que el sistema no permite que la misma codificación se encuentre dos veces, por lo que las repetidas se suprimirán.

Es posible hacer una depuración de información para que el sistema no arroje el total de signos en una clasificación, sino que entregue el número de signos que se encuentran en las clases de Niza seleccionadas en la pestaña de “Alcance”, para ello, es necesario hacer clic en el botón [Estadísticas] y esperar unos cuantos segundos. De esta forma, puede hacerse una idea de cuántos resultados pueden llegar a salir por cada categoría de Viena seleccionada.

Otra de las características de este criterio de búsqueda, es que en esta pestaña se permite igualmente el condicionamiento a través de la opción “Estructura” condicionando a la aparición de una, dos y hasta tres categorías, como se explicó anteriormente.

#### 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.

De ser necesario editar la imagen, puede seleccionarse nuevamente el arte gráfico, para lo cual solamente hay que hacer clic en el botón [Obtener imagen de la marca XXXXXXXX]. Este botón solamente sirve si la imagen ha sido editada, pues el sistema no buscará 2 veces lo que entiende como la misma imagen sin editar. De ser necesario, también se puede hacer uso de la opción [examinar], para obtener una imagen del computador y luego [Cargar] la imagen al sistema.

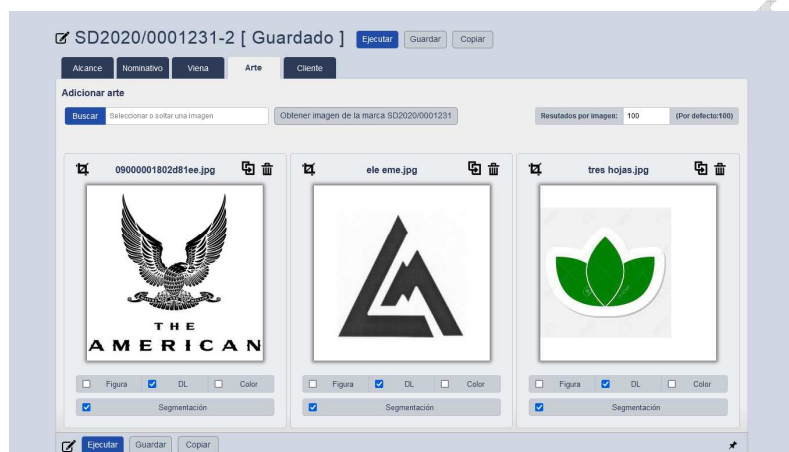


Imagen 15. Imágenes a comparar

### e) Cliente

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. Esta pestaña limita los demás criterios de búsqueda, por lo que para una examinación de antecedentes solamente será relevante si se necesita la información específica de un determinado solicitante.



Imagen 16. Búsqueda del titular o solicitante

### f) Resultados

Una vez incluidas todas las categorías necesarias para realizar la búsqueda, se debe seleccionar [Ejecutar] y luego [Resultados]. El sistema generará la siguiente pantalla:

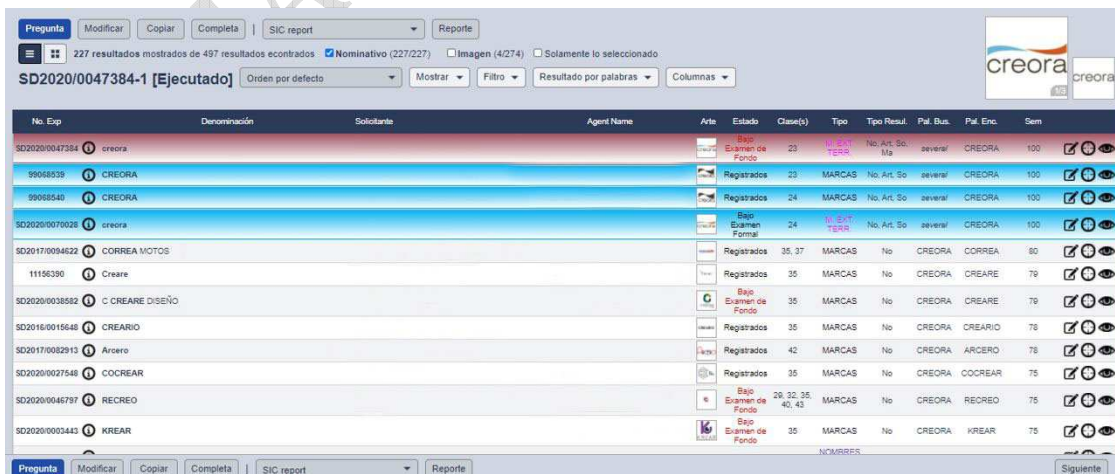


Imagen 17. Resultados de la búsqueda

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 de [Modificar] en la parte superior dirigiéndolo 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:



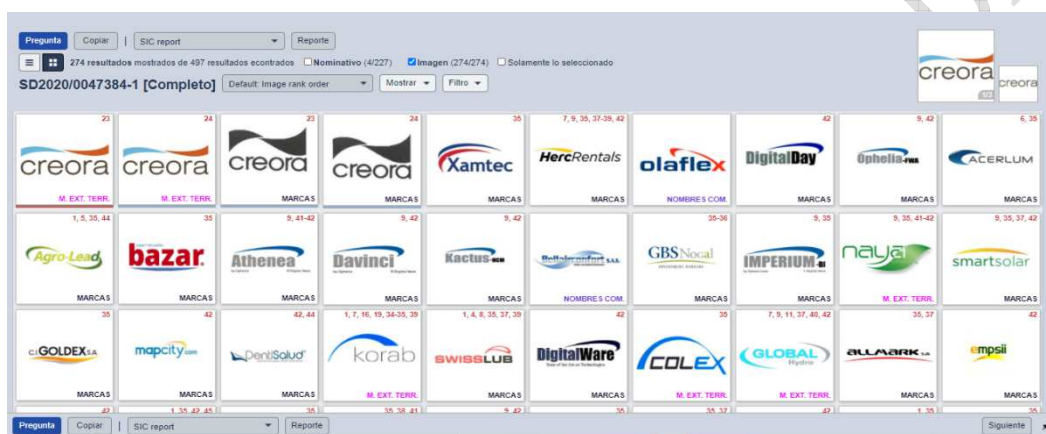
| No. Exp.       | Denominación    | Solicitante | Agent Name | Arte | Estado               | Clase(s)           | Tipo           | Tipo Resul.     | Pal. Bus. | Pal. Enc. | Sem |
|----------------|-----------------|-------------|------------|------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----|
| SD2020/0047384 |                 | creora      |            |      | Bajo Examen de Fondo | 23                 | 0 - EXT - TERR | No. Art. So. Ma | several   | CREORA    | 100 |
| 99068539       |                 | CREORA      |            |      | Registrados          | 22                 | MARCAS         | No. Art. So     | several   | CREORA    | 100 |
| 99068540       |                 | CREORA      |            |      | Registrados          | 24                 | MARCAS         | No. Art. So     | several   | CREORA    | 100 |
| SD2020/0070928 |                 | creora      |            |      | Bajo Examen Formal   | 24                 | 0 - EXT - TERR | No. Art. So     | several   | CREORA    | 100 |
| SD2017/0094822 | CORREA MOTOS    |             |            |      | Registrados          | 35, 37             | MARCAS         | No              | CREORA    | CORREA    | 80  |
| 11196390       |                 | Creare      |            |      | Registrados          | 35                 | MARCAS         | No              | CREORA    | CREARE    | 79  |
| SD2020/0038592 | C CREARE DISEÑO |             |            |      | Bajo Examen de Fondo | 35                 | MARCAS         | No              | CREORA    | CREARE    | 79  |
| SD2016/0015648 | CREARIO         |             |            |      | Registrados          | 35                 | MARCAS         | No              | CREORA    | CREARIO   | 78  |
| SD2017/0082913 | ARCERO          |             |            |      | Registrados          | 42                 | MARCAS         | No              | CREORA    | ARCERO    | 78  |
| SD2020/0027548 | COCREAR         |             |            |      | Registrados          | 35                 | MARCAS         | No              | CREORA    | COCREAR   | 75  |
| SD2020/0046797 | RECREO          |             |            |      | Bajo Examen de Fondo | 29, 32, 35, 40, 43 | MARCAS         | No              | CREORA    | RECROD    | 75  |
| SD2020/0003443 | KREAR           |             |            |      | Bajo Examen de Fondo | 35                 | MARCAS         | No              | CREORA    | KREAR     | 75  |

Imagen 18. Realizar otra búsqueda

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.

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.




Al posicionar el cursor sobre cualquier resultado, arrojará un menú emergente con 5 opciones, incluyendo 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 del botón [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 de [Completa], guardando la búsqueda, la que podrá ser consultada pero no modificada. Toda búsqueda de examinación deberá ser completada por el examinador, para garantizar la trazabilidad del examen realizado.

Para abandonar la búsqueda, simplemente puede cerrarse la pestaña del navegador, o ir al menú superior y proceder a una nueva búsqueda en la opción de “Buscar”, caso en el que tendrá que digitar el número de expediente como se explicó anteriormente. Abandonada la búsqueda, el sistema guardará el estado de la misma.

Si con el respectivo examen de fondo el examinador concluye que la solicitud de registro del signo distintivo puede ser concedida o negada, procederá a realizar el proyecto de

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 71 de 236 |

resolución debidamente motivada para luego ser enviada a revisión y finalmente a firma del Director de Signos Distintivos.

#### 5.4.4 Oposiciones

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

Las oposiciones cuentan con un número de radicación diferente al del signo objeto de oposición, pero debe estar vinculado a éste, por lo que un trámite de registro puede tener más de un trámite de oposición, cada uno con un número distinto.

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

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

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. Por el contrario, puede darse la situación de 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.

##### 5.4.4.1 Examen de forma de la oposición.

Una vez vencido el término de publicación de la gaceta y prórroga de la que habla el artículo 148 de la Decisión 486, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

Habiéndose presentado oposiciones por parte de terceros, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 149 de la Decisión 486, a saber: haberse presentado dentro del término, identificar tanto el signo al cual se presenta la oposición como la información del opositor y el pago de la tasa correspondiente. Las oposiciones que no cumplan cualquiera de los anteriores presupuestos serán inadmitidas mediante oficio notificado al opositor. Así mismo, si el mismo interesado presenta más de una oposición contra el mismo signo y clase, y con base en los mismos argumentos solamente podrá tenerse en cuenta una de ellas e inadmitirse las demás.



|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 72 de 236 |

En las solicitudes multiclase, las oposiciones pueden interponerse a través de un único radicado incluyendo las clases contra las que se presenta oposición o cada clase por separado con su respectivo radicado de oposición. En ambos casos, se debe pagar la tasa correspondiente por cada clase a la que se presenta oposición.

Respecto de la tasa de oposición, debe tenerse en cuenta los pagos solamente son relevantes si se realizan dentro del plazo de publicación en la gaceta, así mismo, cada clase requiere el pago de su respectiva tasa, siendo necesario verificar si se pagó tasa para la prórroga de términos para la presentación de evidencia y el pago de la tasa de invocación de notoriedad (si corresponde). En caso de que cualquiera de estas tasas (prórroga o notoriedad) no se haya pagado, o se haya pagado por fuera del término para interponer oposición, no será objeto de requerimiento, sino que se continuará con el examen de forma de la oposición respecto de los demás requisitos.


Así mismo, es necesario verificar la calidad en la que se presenta la oposición, para establecer si es necesario un poder para actuar, y que éste haya sido conferido apropiadamente, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular Única en lo correspondiente a poderes para trámites de Propiedad Industrial, o si se actúa como agente oficioso, en cuyo caso se procederá a fijar la caución a la que hace mención el artículo 57 del Código General del Proceso, en concordancia con la resolución de tasas vigente.

Es de resaltar que para todos los trámites que se analizan, el examinador debe consultar el Registro Único Empresarial y Social RUES, o **la base de datos de la entidad competente en donde repose la información de existencia y representación legal del opositor, según la naturaleza de este último**, para establecer si quien confirió el poder, o quien actúa en representación de una persona jurídica, es realmente su representante legal.

Si se encuentra inconsistencia en la oposición, principalmente en lo que respecta al poder, discrepancia entre el número de clases a las que se pagó la tasa y las que se presentó la oposición, falta de claridad en la individualización de la clase objeto de oposición, inconsistencias o dificultad para visualizar los argumentos de la oposición, se expedirá un requerimiento de conformidad con el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para que se aclare o complete la información necesaria, so pena de archivar la oposición.

Cumplidos los anteriores requisitos, o contestado en debida forma el requerimiento, se procede a la expedición del oficio de traslado por cada trámite de oposición interpuesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 de la Decisión 486 de 2000.

Cuando la oposición se presente en contra de una solicitud de extensión territorial, el examinador deberá verificar en primera medida que las clases publicadas correspondan con aquellas designadas para Colombia, para lo cual deberá verificarse la solicitud enviada a la Superintendencia, así como los reportes encontrados en la plataforma Madrid Monitor.

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 73 de 236 |

Así mismo el examinador deberá cerciorarse que la denegación provisional a notificar ante la Oficina Internacional contenga todas las clases designadas para Colombia, incluyendo aquellas clases que no fueron objeto de oposición, aunque el traslado solo debe referirse a las clases contra las cuales se presentó efectivamente la oposición.

#### **5.4.4.1.2 Respuesta de la oposición**

Dentro del término de traslado de la oposición, el solicitante deberá contestarla elevando todos los argumentos que estime pertinentes para defender su solicitud y obtener su registro, y podrá realizar el pago de la tasa correspondiente a la prórroga de término para adicionar evidencia como lo indica el inciso segundo del artículo 148 de la Decisión 486 de 2000. Cada traslado de oposición cuenta con su respectivo término, por lo que no podrá resolverse la solicitud de registro hasta que se hayan cumplido todos los términos de traslado y prórrogas según corresponda.

El examinador en todo caso deberá verificar que la oposición y su respuesta hayan sido radicadas dentro del término, teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones de términos que se hayan presentado.

#### **5.4.5 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.

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, las Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas y las Marcas País 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 y enseñas 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 ningún otro bien de propiedad intelectual, 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 e indicaciones geográficas, causales absolutas en las cuales si se presenta una comparación con otros signos.

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.

#### **5.4.6 Causales de irregistrabilidad contenidas en los Artículos 135 y 136 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.

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 París, 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.

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 75 de 236 |

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 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.

#### **5.4.6.1.1 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, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, "(...) *cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado(...)*", igualmente establece que para registrarse como marca los signos deberán ser susceptibles de representación gráfica y aunque no se mencione de manera expresa en la norma andina se ha sumado a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la perceptibilidad como un tercer requisito por considerarse implícito en la noción de marca al referirse a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos la marca penetre en la mente del público.

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 76 de 236 |

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que:

*“La **perceptibilidad** es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.*

*La **distintividad**, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.*

*La **susceptibilidad de representación gráfica** permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.*

*Si el signo que se pretende registrar como marca no cumple los requisitos anteriormente señalados, no podrá ser objeto de registro, según lo establece el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486.”<sup>12</sup>*

Ahora bien, el artículo 134 establece que el signo debe ser apto para distinguir los productos o servicios en el mercado, por ejemplo, el término OFERTA no puede ser marca para distinguir ningún producto o servicio por cuanto todos los productos o servicios que están en el mercado se encuentran en oferta.


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

##### **I. Fundamentos de la existencia de la causal**

Las marcas deben poseer la capacidad de diferenciar los productos o servicios para los que son usadas. Esa es la llamada distintividad intrínseca referida a la aptitud individualizadora del signo, y es la que se estudia para propósitos de esta causal.

Por su parte, la capacidad de diferenciar unos productos o servicios de un empresario de los productos o servicios de otro se denomina distintividad extrínseca y sólo se analiza en el estudio de las causales relativas establecidas el artículo 136.

<sup>12</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, proceso, 148-IP-2003, 92-IP-2004, 311-IP-2014, 242-IP-2015,

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 77 de 236 |

De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial 369-IP-2018 se entiende por distintividad lo siguiente:

*“La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.*

*La distintividad tiene un doble aspecto: a) distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y b) distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”.*

En ese orden de ideas y como se advirtió previamente, la falta de distintividad como causal de irregistrabilidad se encuentra contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en lo que respecta a su análisis se debe tener en cuenta por un lado que, la distintividad está ligada al tipo de producto o servicio que el signo identifica, por lo que se deberá analizar si la marca tiene aptitud distintiva en abstracto (intrínseca), y por otro lado, la distintividad se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado (extrínseca), lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes o servicios que desea adquirir realmente.

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 registrado, en consecuencia, si el opositor tergiversa la causal, deberá hacerse la respectiva aclaración en el acto administrativo.

Por lo anterior, 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.

**ROPA DE  
TRABAJO\***

SD2018/0062848 CI.25

## **II. Presupuestos de aplicación de la causal**

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

➤ **Los signos cuya simplicidad los hace carentes de distintividad**

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 estas 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 ejemplo de esto podría ser la palabra “SOCIO” para distinguir un servicio relacionado con telefonía celular o televisión, ámbito en el cual publicitaria y comercialmente los empresarios del sector la utilizan en campañas de fidelización y ventas, por lo que no es palabra distintiva en relación con esos productos o servicios. Por el contrario, la marca SOCIO para puntillas sería distintiva.

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, por ejemplo, tampoco podrá ser susceptible de protección.



SD2021/0028597

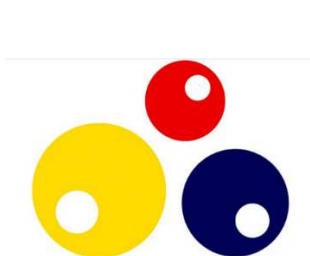
➤ **Signos extensos o complejos**

En ocasiones se presentan solicitudes de registro conformadas por diversas 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.

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.



Exp. SD2018/0076981



Exp. SD2021/0070682



Exp. SD2021/0123970

➤ **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 productos y/o servicios de que se trate.

Esta Superintendencia, en el expediente 12204765 mediante resolución N° 60464 de 18 de octubre de 2013, negó la marca ALMACENES LA GANGA, para identificar servicios de la clase 36 Internacional. Dicho acto administrativo 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.*

*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.”*

➤ **Distintividad de los lemas comerciales**

De acuerdo con lo manifestado por el Tribunal de Justicia Andino el lema comercial:

*“Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como*



*un signo distintivo que procura la protección del consumidor, evitando que este pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de esta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca a la cual se usará.”<sup>13</sup>*

Al ser el lema comercial un complemento de la marca, el solicitante de este deberá indicar la marca solicitada o registrada a la cual acompañará.

En cuanto a la distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que:

*“el lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados”<sup>14</sup>*

De conformidad con el artículo 179 de la norma supranacional andina, al lema comercial se le aplican las disposiciones relativas a marcas, de esta manera:

*“Los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad”.*

Expuesto lo anterior, los lemas comerciales están llamados a ser un complemento de la marca a la cual acompañará, pero además de ello debe ser lo suficientemente distintivo evitando con ello inducir a error al consumidor.


#### ➤ **Autonomía en la aplicación de la causal de falta de distintividad**

En lo pertinente a la distintividad del signo a registrar, el literal b del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra que la ausencia de esta se constituye en causal independiente y absoluta de irregistrabilidad.

Sobre el particular, tanto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad 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.

<sup>13</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, procesos: N° 9-IP-2013, 186-IP-2014, 2-IP-2014, 179-IP-2021

<sup>14</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, procesos: N° 9-IP-2013, 186-IP-2014, 2-IP-2014, 179-IP-2021

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 81 de 236 |

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en tal sentido:

*“(...) La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.*

*La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho Artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.*

*Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.*

*El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. (...)<sup>15</sup>*

Expuesto lo anterior, no se debe perder de vista que, si en las causales contempladas en los literales c), d), e), f) y g) se advierte que el signo en estudio se ajusta en los supuestos de hecho de estos literales, pero a su vez contiene elementos adicionales que no logran dotarlo de la distintividad suficiente en su conjunto, será entonces la causal del literal b) la que fundamentará su negación, por cuanto al contener elementos adicionales no constituiría el supuesto de “exclusivamente” que identifica las causales c), d), e), f), g).

Para fines de examinación tenga en cuenta los criterios tratados en el documento de práctica CP3 "CARÁCTER DISTINTIVO: Marcas mixtas que contienen términos descriptivos/carentes de carácter distintivo"<sup>16</sup>, elaborado en el marco de la Red de la Unión Europea de Propiedad Intelectual (EUIPN), práctica a la cual se ha sumado la Superintendencia de Industria y Comercio, y en la cual encontrará criterios y ejemplos de signos con elementos descriptivos o carentes de distintividad, en los cuales se logra

<sup>15</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, proceso N° 242-IP-2015

<sup>16</sup> [https://www.tmdn.org/network/documents/10181/176947/CP3\\_columbia\\_es.pdf/7e8ddaff-260a-4c11-b17c-1ccf21dd85cd](https://www.tmdn.org/network/documents/10181/176947/CP3_columbia_es.pdf/7e8ddaff-260a-4c11-b17c-1ccf21dd85cd)

enervar la causal de descriptividad toda vez que al contener elementos adicionales lo suficientemente distintivos logran dotarlo de distintividad.

Ejemplo de ausencia de carácter distintivo



Ejemplo CP3



Ejemplo CP3

Ejemplo con carácter distintivo



Ejemplos CP3

#### 5.4.6.1.3 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 de que se trate (art 135 literal c).

##### i. Fundamentos de la existencia de la causal

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

La norma prohíbe el registro de signos que consistan **exclusivamente** en formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la causal aplica tanto a la forma del producto, por un lado, como también a la forma de su envase o envoltorio, por otro lado.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha reiterado que:

*“(…) La norma prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio del que se trate, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que, en relación*

*con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envolturas de los productos”.*<sup>17</sup>

“(…)

*Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada”.*<sup>18</sup>

Por su parte, existen otro tipo de formas que la normativa andina ha clasificado en:

“(…)

a) Las formas o características impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto o servicio. Son formas que obligatoriamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos o servicios. V.g. el diseño de gafas.

b) Las formas o características impuestas por la función del producto o servicio: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto o servicio. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. un sacacorchos”.

Los empresarios constantemente buscan hacer más atractivos sus productos al consumidor, y en varias ocasiones el consumidor identifica el producto 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.

Al respecto el Tribunal de Justicia Andino, ha dicho lo siguiente:

“(…) Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que las formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, y las formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio del que se trate, de sus envases o envoltorios, puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse, pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios por parte de otros titulares”<sup>20</sup>(subrayado fuera de texto)

<sup>17</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, Proceso N° 133-IP-2015

<sup>18</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, Proceso N° 141-IP-2016

<sup>19</sup> Ibidem.

<sup>20</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, Procesos: 209-IP-2015, N° 509-IP-2015, N° 141-IP-2016, N° 369-IP-2018 y N° 329-IP-2019.

En este sentido, las formas comunes o necesarias deben estudiarse en relación con los productos, envases o envoltorios que ampare el signo a registrar, y en este sentido lo que puede ser de uso común para algunos productos puede no serlo para otros.

En tal sentido, la labor del examinador es determinar si las variaciones que presenta el envase logran apartarlo de lo usual y permite que los consumidores lo perciban 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.

## ii. Presupuestos de aplicación de la causal

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 agregaría la 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.

### ➤ Casos más frecuentes de aplicación de esta causal.

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 la web 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 el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI son los siguientes:



Exp. 09035747 - Clase 3



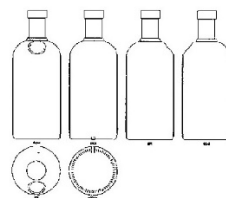
Exp. 16040441 - Clase 3

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

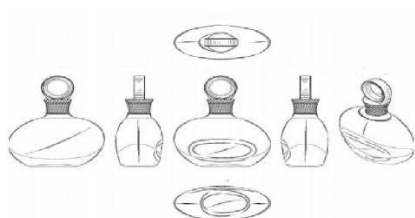
Ejemplos encontrados el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI):



Exp. SD2021/0057385 Clase 33



Exp. 11069427 Clase 33



16158093



SD2016/0000515


➤ **Metodología para determinar si un signo se encuentra incurso en la causal b) o c) del artículo 135.**

De acuerdo con lo decantado por el Tribunal de Justicia Andino y lo expuesto en los acápites de los literales b) y c) del artículo 135, el examinador deberá tener en cuenta que:

*“(i) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incurso en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*

*“(ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incurso en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*

*“(iii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado,*

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 86 de 236 |

*corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma.*<sup>21</sup>

Tenga en cuenta que en los casos del apartado i) expresado por el Tribunal, no es dable negar por la causal del literal c), por cuanto el signo no consiste exclusivamente en la forma usual del producto o de su envases, o en forma o característica impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate, en este caso, y advirtiendo además que el signo contiene otros elementos, que tampoco lo dotan de distintividad, la solicitud de registro deberá negarse por la causal del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, así mismo, si la forma tridimensional efectivamente es una forma usual o común de los productos, pero los elementos adicionales lo dotan de la distintividad de tal forma que el consumidor identifique un origen empresarial, su registro será posible.

A lo establecido por el Tribunal es necesario agregar por último un supuesto. El examinador deberá tener en cuenta que puede que el signo que está examinando no consista en una forma usual del producto o de su envase, pero que, aun sin tener elementos adicionales, el signo carezca de distintividad. En este caso, al no encontrarse frente a una forma usual, no podrá aplicarse esta causal y procederá la negación aplicando la causal del literal b) del artículo 135, esto es falta de distintividad.

Finalmente, el examinador debe recordar que la propiedad industrial consagra una figura destinada a proteger la apariencia de un producto, como lo son los diseños industriales. En determinados casos, puede que el signo solicitado a registro no sea distintivo y por lo tanto no logre ser registrado como marca, sin embargo, es posible que dicho producto sí pudiera cumplir con el requisito de novedad que exige la Decisión 486 de 2000 para ser registrado como diseño industrial.

#### **5.4.6.1.4 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).**

##### **I. Fundamentos de la existencia de la causal**

Esta prohibición busca evitar el registro como marca de signos constituidos exclusivamente 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.

<sup>21</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, Proceso: 369-IP-2018.

## II. 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.

Al respecto el Tribunal de Justicia Andino ha expuesto que:

*“La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja técnica o funcional al producto o servicio que amparan.*

*Las ventajas técnicas o funcionales que se insertan a los productos se encuentran reguladas por la figura del modelo de utilidad. En este sentido, que un comerciante a título de marca se apropie de formas o elementos que ofrezcan una ventaja técnica o funcional de un producto, no es coherente con la protección que de los mismos objetos ofrece la mencionada figura.*

*El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. El artículo 81 de la Decisión 486 define al modelo de utilidad de la siguiente manera:*

*“Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.*

*La patente de modelo de utilidad se otorga por un periodo de 10 años. Una vez expirado dicho término el objeto protegido entra al dominio público y, por tal razón, no se puede dar a nadie un derecho en exclusiva sobre el mismo.*

*Cuando la norma habla de ventaja técnica o funcional del producto, no está haciendo referencia a elementos meramente estéticos, sino a un perfeccionamiento técnico, que se traduce en una mejora de tipo práctico o un efecto beneficioso, en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana”<sup>22</sup>*

La finalidad de esta causal es la misma que ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 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 como modelos de utilidad o patentes de invención y, en consecuencia, están llamados a expirar. Así, y aun cuando el

<sup>22</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, Procesos: 07-IP-2012, 101-IP-2014.



elemento pueda ser diferenciador, su registro como marca impediría que los demás empresarios tengan acceso a los avances tecnológicos.

Por lo tanto, 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 ya que se encontraría expresamente incurso en la causal de irregistrabilidad de ventaja técnica.

Dentro del Proceso 64-IP-2007 el Tribunal señaló lo siguiente:

*“La razón de esta prohibición consiste en delimitar las formas que son susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las que pueden ser protegidas como modelos de utilidad o a través de una patente de invención.*

*La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes o el modelo de utilidad.*

*Este deslinde tiene importancia fundamental por las distancias que revisten unas y otras figuras de la propiedad industrial. “En tanto que el Derecho de Patentes o, en general, de Creaciones Industriales confiere una protección temporalmente limitada (diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para los modelos de utilidad y veinte para las patentes) a las formas que -además de poseer ciertas características intrínsecas- sean nuevas e impliquen una actividad inventiva, el Derecho de Marcas o, en general, de Signos Distintivos otorga, en cambio, una protección de duración potencialmente ilimitada a las formas que distingan o sirvan para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros idénticos o similares”.<sup>23</sup>*

Esta Superintendencia mediante resoluciones N° 85271 del 21 de noviembre de 2018 y N° 26297 del 4 de junio de 2020 dentro del expediente SD2017/0045746, estudió la solicitud de un registro de marca de movimiento la cual fue negada con fundamento en la causal de estudio.



Exp. SD2017/0045746

<sup>23</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, Proceso: 64-IP-2007.

La Dirección de Signos Distintivos encontró que la marca solicitada reflejaba un beneficio o mejora funcional o técnico, por cuanto como lo expresaba el solicitante la razón de ser de la solicitud de registro marcario, es el movimiento con el cual se abre la maleta para abrirse o cerrarse, “para que su transporte sea con la mayor practicidad o comodidad para el docente que lo tenga a su cargo”, frente a lo cual se advirtió que precisamente esta característica de movimiento generaba en si una funcionalidad o ventaja. Así, en la resolución N° 85271 del 21 de noviembre de 2018 la Dirección de Signos Distintivos argumento:


*“De acuerdo con lo anterior, se advierte que justamente se pretenden registrar las diferentes etapas de apertura o cierre de un morral, cuya funcionalidad consiste en la ubicación anatómica de los libros que allí se van a depositar, para que quien lo cargue, pueda hacerlo en forma práctica y cómoda. Dicho de otra forma, en la práctica lo que termina por ser objeto de registro, es la misma funcionalidad del morral, que no la forma en que éste va a ser abierto o cerrado.*

*Siendo así, es necesario que esta Dirección aclare que los signos que contengan dentro del mismo una ventaja técnica no tienen la vocación para indicar el origen empresarial de dicho producto, toda vez que en este tipo de marca el consumidor no podría separar el signo del producto mismo y por ende, no son sujetos de registro.*

*Así las cosas, tenemos que en el presente caso se trata de un morral de color verde, que proporciona de manera novedosa una ventaja funcional, que se evidencia en la solicitud de la marca animada, la cual, de conformidad con los argumentos esbozados en la presente resolución, no puede ser sujeta de protección por medido de la concesión del registro de una marca, pues lo que presenta es una forma de usar una maleta como porta libros mediante los pliegues de la misma, un movimiento habitual debido a las características técnicas o funcionales del producto mismo y por lo tanto, el consumidor no podrá asociarlo a un origen empresarial determinado.*

*En estas condiciones, teniendo en cuenta que la forma que constituye el signo deviene en la finalidad del producto mismo, el público no podrá reconocer el producto únicamente por su apariencia y asociarlo con un origen empresarial determinado, sino que tendrá que hacer un análisis complejo, para determinar la composición del objeto, que a la postre le permiten obtener una mejora funcional o ventaja técnica respecto de los demás productos existentes en el mercado...”*

Así las cosas, se debe tener claro que la funcionalidad no podrá ser cualquiera, pues de acuerdo con la naturaleza de productos, sus envases o envoltorios los mismos tienen per se una funcionalidad, como es el caso, por ejemplo, de una marca tridimensional para un perfume. En este caso no se deberá negar por esta causal por el simple hecho de que el envase tiene la funcionalidad de contener el perfume.

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 90 de 236 |

**5.4.6.1.5 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).**

**I. 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 negación en relación con los respectivos productos o servicios, pues no se puede hablar de la descriptividad en general, en especial cuando se trata de una cobertura amplia.

Al respecto el Tribunal de Justicia Andino ha expuesto lo siguiente:


*“los signos descriptivos son “aquellos que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger. El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir será descriptivo. Así, vistos los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta “¿cómo es?”<sup>24</sup>*

*“(…)1.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar”<sup>25</sup>*

Esta casual solamente podrá aplicarse si todos los elementos del signo consisten en indicaciones de sus productos o servicios, es decir, calidad, cantidad, valor, destino, origen, información relevante o expresiones laudatorias. Lo anterior debido a la

<sup>24</sup> Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, Proceso 59-IP-2004.

<sup>25</sup> Tribunal de Justicia Andino de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, Proceso 251-IP-2020.

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 91 de 236 |

condición establecida en el texto de la causal, esto es, que solo será aplicable cuando el signo consista “exclusivamente” descriptivo. Por lo tanto, si el signo contiene otros elementos aparte del descriptivo que no dotan al signo en su conjunto de distintividad, el examinador deberá negar con fundamento en la causal de falta de distintividad consagrada en el literal b) del artículo 135.

## II. Presupuestos de aplicación de la causal

### ➤ Descriptividad en virtud de la calidad del producto o servicio

Conforme a lo estudiado y expuesto por la doctrina calificada, los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad del producto o servicio, son aquellos que presentan alguna propiedad o un conjunto de propiedades inherentes al producto/servicio que identifican. “Deberán considerarse como indicaciones descriptivas de la calidad las palabras “excelente”, “supremo”, “extraordinario”, “ideal”, “mejor”, y otras equivalentes. Estos adjetivos no pueden ser monopolizados a título de marca en relación con ninguna clase de productos o servicios. Dichas indicaciones relativas a la calidad de los productos o de los servicios deben permanecer a la libre disposición de todos los empresarios. Por este motivo hay que descartar prima facie la posibilidad de que una indicación descriptiva de la calidad pueda ser registrada como marca.<sup>26</sup>

La descriptividad 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 y superar de esta forma la causal de negación. Expresiones como DULCE, para identificar 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.

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.

<sup>26</sup> Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.




En el caso de marcas mixtas o tridimensionales, 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. En el caso en el cual no se obtenga un conjunto distintivo y dicho conjunto no esté formado exclusivamente por elementos descriptivos, deberá negarse por la causal del literal b) de falta de distintividad.

Para ejemplificar la aplicación de las causales b) y e) en comento, se tiene por un lado, la marca mixta “costillas gourmet” para identificar servicios de la clase 43, solicitud de registro que fue negada con base en el literal b) del artículo 135 por cuanto en criterio de la Dirección de Signos Distintivos, el cual fue confirmado por la Delegatura para la Propiedad Industrial, el signo carece de fuerza distintiva intrínseca y los demás elementos que contiene el signo no son suficientes para dotarlo de la fuerza distintiva requerida, en los siguientes términos:

*“...el signo solicitado en el presente trámite administrativo carece de la fuerza distintiva intrínseca necesaria para su registro, toda vez que el consumidor, al encontrarse con el signo, no podría asociarlo con un determinado origen empresarial.*

*En efecto, y contrario a lo expuesto por el recurrente, la denominación COSTILLITAS GOURMET, presenta un contenido semántico directamente relacionado con los servicios que pretende identificar. Consecuencia de lo anterior, dichas expresiones no pueden 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 de términos que deben estar libre en el comercio. Aun cuando el signo se encuentre configurado de forma mixta con unos trazos característicos, no son de tal trascendencia de manera tal que permitan al consumidor evidenciar en el signo un origen empresarial determinado.*

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 93 de 236 |

*Lo anterior, toda vez que como lo expresó la Dirección, COSTILLITAS GOURMET es un plato encontrado en diferentes restaurantes de costillas de alta calidad, siendo usual ver en el mercado el uso de esta expresión. Así mismo, el signo no contiene elementos adicionales que logren diluir la causal de irregistrabilidad, no siendo suficiente su tipografía especial, así como la imagen del cerdo. Así las cosas, se puede evidenciar que el signo solicitado no permite al público identificar los servicios pretendidos en la presente solicitud de registro y al mismo tiempo asociarlo de manera correcta con un origen empresarial (...)<sup>27</sup>*



Exp. SD2018/0058043

Al tener el signo elementos adicionales y al ser estos incapaces de dotar de distintividad el conjunto marcarío por ser de suyo descriptivos de los servicios de servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, la causal a aplicar para la correspondiente negación deberá ser la descrita en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de Comunidad Andina, por cuanto el signo no es exclusivamente descriptivo.

Por otro lado, a manera de ejemplo, se presenta la solicitud de registro de la marca nominativa “virtual cash” expediente SD2018/0092530, para representar productos de la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza (Cofres electrónicos inteligentes para el depósito de dinero, cajas metálicas o no metálicas para guardar dinero), dicha solicitud fue negada con base en la causal del literal e) del artículo 135 por cuanto, se encuentra compuesta exclusivamente por expresiones descriptivas y no contiene elementos adicionales que enerven la causal, así lo expresó la Dirección de Signos Distintivos en el acto administrativo:

*“Un signo es descriptivo para los productos que pretende identificar cuando consiste en una característica esencial de los mismos; de tal forma que dicha característica es claramente esperada por el consumidor a la hora de adquirir el producto. En vista de lo anterior, un signo no es registrable cuando el público destinatario perciba su significado como algo informativo de los productos o servicios para los cuales se pretende usar, toda vez que no es procedente conceder un derecho de exclusividad sobre una característica que es común y esencial de un producto para solo un empresario.*

<sup>27</sup> Delegatura para la Propiedad Industrial. Resolución N° 75577 del 19 de diciembre de 2019. Exp. SD2018/0058043

*El mero hecho de unir dos términos descriptivos, sin introducir un elemento adicional que sea inusual, sólo da como resultado un signo descriptivo, teniendo en cuenta las características sintácticas y semánticas que reflejan en la mente del consumidor.*

*En el presente caso, esta Dirección observa que el signo solicitado consiste en un término que describe las características de los productos por cuanto la expresión (VIRTUAL CASH), es una expresión proveniente del idioma inglés que traduce "efectivo virtual", que a su vez es habitualmente usada para referirse a mecanismos de pago electrónicos, como los productos descritos en la clase 6 de la nomenclatura internacional, como son cofres electrónicos inteligentes para el depósito de dinero y cajas metálicas o no metálicas para guardar dinero.*

*En virtud de lo anterior, esta Dirección considera que la expresión VIRTUAL CASH debe ser entendida como una característica esencial de los productos solicitados en la clase 6 de la nomenclatura internacional; toda vez que se trata de productos que utilizan las últimas tecnologías financieras para hacer todo tipo de transacciones económicas. De tal suerte que esta Dirección no puede conceder el uso exclusivo de una expresión esencial de este tipo de productos; máxime cuando existen otros empresarios que ofrecen los mismos productos con la misma característica esencial.<sup>28</sup>*

Expuestos los casos, se observa la correcta aplicación de las dos causales de los literales b) y e) fundamento de negación de los ejemplos, por un lado, el ejemplo del signo "costillitas gourmet" se advierte que la misma es descriptiva respecto de los servicios a representar, pero no se configura exclusivamente por elementos descriptivos y además los elementos adicionales no logran dotarlo de distintividad, por tal motivo se debe negar con base en el literal b) del artículo 135. Por otro lado, en el caso del signo "virtual cash" se advierte que las expresiones son completamente descriptivas de los productos a representar y además no cuenta con otros elementos, luego, en este caso lo correcto es negar con base en el literal e) del artículo 135.

➤ **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.

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

<sup>28</sup> Dirección de Signos Distintivos, Resolución N° 13174 del 10 de mayo de 2019. Expediente SD2018/0092530.

La expresión GALÓN<sup>29</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 los trazos o los elementos gráficos pueden enervar la causal al no ser el signo exclusivamente descriptivo.

➤ **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 a 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, así como en aquellos casos en los que dichos elementos adicionales no resultan ser descriptivos, caso este en el cual será de aplicación la causal del literal b) del artículo 136.

➤ **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.

La doctrina calificada ha sostenido que las expresiones que con carácter general denotan la valoración que debe asignarse a un producto o servicio con respecto a los restantes: por ejemplo, las expresiones “caro”, “barato”, “económico”, “original”, “auténtico”, etc. Dentro de este grupo de indicaciones ocupan un lugar destacado las relativas al precio de los productos o servicios; particularmente, las denominaciones de las unidades monetarias (“libra esterlina”, “dólar”, “euro”, etc.). Fuera del ámbito de la subprohibición expuesta hay que situar, en cambio, los nombres de las unidades monetarias históricas y actualmente en desuso (“onza”, “doblón”, etc.). También son prácticamente infranqueables los obstáculos que para un monopolio marcario se derivan de la necesidad de mantener libremente disponibles a favor de la totalidad de los empresarios las indicaciones descriptivas del valor de los productos o servicios<sup>30</sup>.

<sup>29</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.

<sup>30</sup> Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.



➤ **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 para concluir que es descriptivo, pues no necesariamente el consumidor asocia dicho origen a la calidad del producto o servicio y, en tanto, además, no exista dicho vínculo, la marca podrá ser concedida pues no resultaría descriptiva de su procedencia geográfica.

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.
- Jijona para turrones

➤ **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.

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

➤ **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

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 97 de 236 |

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.



Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que:

*“Se entiende por expresión laudatoria aquella que alaba, enaltece, exalta, etc las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo. A manera didáctica, se hace referencia a que este tema se enlaza con la posibilidad de una publicidad excluyente, en el sentido de que el anunciante resalta su posición de preeminencia y preferencia en el mercado sin hacer ninguna referencia o comparación con otros competidores.”<sup>31</sup>*

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

➤ **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:

*“No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad se aplica a signos que consistan “exclusivamente” en un término o indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable “la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca”.<sup>32</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

<sup>31</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, Proceso 195-IP-2019.

<sup>32</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, Proceso 33-IP-1995.

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 98 de 236 |

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 o se encuentre acompañado de otros elementos que carecen de distintividad, 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 sobre esta expresión deberá fundarse el estudio de registrabilidad.

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.

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 “TOMATES ORGÁNICOS” para identificar “tomates”, pero le es añadido al conjunto marcario un tipo de letra muy particular y un elemento gráfico distintivo convirtiendo la marca nominativa en mixta, el signo será registrable pues el elemento gráfico adicional hace que la marca “TOMATES ORGÁNICOS” deje de ser exclusivamente descriptiva.

Ejemplos:



Imagen N° 25

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01 |
|   |                                   | Versión: 1       |
|   |                                   | Página 99 de 236 |



SD2021/0085046 CI 24 telas Telas tejidas o no en materias textiles.

Siempre que se esté en una de estas situaciones en las que el signo no es exclusivamente descriptivo, pero contiene elementos inapropiables por ser descriptivos, el examinador deberá indicarlo así en la resolución a fin de que las partes tengan certeza y claridad sobre el alcance del derecho otorgado.

Finalmente, se reitera que en los casos en que la marca sea mixta y contenga una expresión descriptiva de las comentadas en líneas anteriores, esta causal no será aplicable, como quiera que al contener un elemento gráfico no sería “exclusivamente” descriptiva, por lo que en caso de resultar insuficiente su distintividad en conjunto la causal de negación deberá ser la del literal b) del artículo 135 de la Decisión Andina.

➤ **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 arbitraria, 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:

*“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...”<sup>33</sup>*

*“(…)3.3. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del*

<sup>33</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, Proceso 403-IP-2015

*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 a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.”<sup>10</sup>*

*3.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.”<sup>34</sup>*

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(...)”<sup>35</sup>*


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

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 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 ULTRAFLEX para distinguir productos de la clase 17 como caucho, por cuanto transmite las ideas de exceso y flexibilidad. Ahora, no puede afirmarse que la expresión ULTRAFLEX 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 ULTRAFLEX sería fantásiosa.

Ejemplos:

<sup>34</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, Proceso N° 630-IP-2015

<sup>35</sup> *Ibíd.*

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 101 de 236 |

FLEXIPLUS para cables eléctricos Exp. SD2021/0075268

CREATIVO para servicios de Publicidad

PLANTAE para servicios de vivero

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.

➤ **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 básicas, 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 bases de datos sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras no protegidas en Colombia, a efectos de determinar si la expresión puede ser considerada como exclusivamente descriptivo de la procedencia geográfica. Entre las bases de datos oficiales a consultar se destacan el buscador de Indicaciones Geográficas protegidas en la Unión Europea (GIview) y el buscador del Registro Internacional mantenido por la OMPI de conformidad con el Sistema de Lisboa (Lisboa Express). Como fuente no oficial, se encuentra el Mapa Interactivo de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI).

- Verificación de decisiones previas con casos análogos o semejantes, en los que se estudió una o varias de las expresiones objeto de análisis en el caso concreto, con el fin de no tomar decisiones contradictorias.

- 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 verificadas por los interesados si lo estiman necesario.

De las consultas realizadas por el examinador, deberá dejarse constancia en el examen de la solicitud, en la pestaña [Otras fuentes] dentro la plataforma SIPI.

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 102 de 236 |

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

##### I. Presupuestos de aplicación 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:

*“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. (...). 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”<sup>36</sup>*

Ahora bien, es importante señalar que la deformación o modificación de una palabra genérica es registrable si resulta distintiva, 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 para identificar zapatos, por cuanto los consumidores verán representado el producto de la misma forma directa que lo hace el vocablo correctamente escrito.

De igual manera, la modificación en la conjugación de una palabra también puede resultar como un signo 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.

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

Sin perjuicio de lo anterior, si la solicitud consistiese en dicha expresión, pero estuviese acompañada de un elemento gráfico distintivo, podría concederse el registro al no encontrarnos frente a un signo “exclusivamente” genérico.

<sup>36</sup> Mathely, Paul (1984): Le droit français des signes distinctives. París, JNA editions 1984) p. 92.

Por el contrario, si la expresión genérica se encuentra acompañada de otros elementos que no le otorgan distintividad al signo y no resultan ser así mismo genéricos, no podrá negarse la solicitud con fundamento en esta causal, pues el signo no sería “exclusivamente” genérico. En este caso, si el conjunto no resulta distintivo, deberá aplicarse la causal del literal b) del artículo 135.

➤ **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. Lo mismo ocurre, por ejemplo con la expresión “cloud” en el contexto de productos relacionados con software (clase 9) y servicios de software (Clase 42).

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 la diferencia de los términos genéricos usuales que sí deberán ser genéricos en nuestro idioma.

➤ **Genericidad de signos gráficos y figurativos.**

Tratándose de signos puramente figurativos fantasiosos (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.

Por el contrario, los signos figurativos sí podrían representar en el consumidor un concepto. Por ejemplo, la figura de una naranja es genérica para distinguir naranjas.

Se reitera 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.

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

➤ **Metodología de análisis de signos para determinación de la genericidad**

- Verificación del término con la Clasificación de Niza u otras herramientas de clasificación como la de la Alianza del Pacífico. 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. Estas herramientas 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 verificadas por los interesados si lo estiman necesario.

- Verificación de decisiones previas con casos análogos o semejantes, en los que se estudió una o varias de las expresiones objeto de análisis en el caso concreto, con el fin de no tomar decisiones contradictorias.

➤ **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 esa expresión ya ha sido 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:*

*“Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía, y en concordancia, es procedente su registro como marcas.*

*Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y además, se trata exclusivamente de vocablos de uso*

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 105 de 236 |

*común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.*

*Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no se podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano.*

*Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.*


*Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.*

*En el presente caso, deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra de idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentren dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Intencional de Niza a los cuales se aplica el signo.<sup>37</sup>*

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 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.

A continuación, algunos ejemplos:

<sup>37</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales, Procesos: 146-IP-2013, 57-IP-2015, 252-IP-2016

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS</p> | Código: PI01-I01  |
|   |  | Versión: 1        |
|   |  | Página 106 de 236 |

-Expediente No. 13145370 dentro del cual se negó el registro de la marca “CLOROGEL” (nominativa) para identificar cloro en gel, producto para la desinfección de baños, pisos, de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que estaba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, bajo los siguientes argumentos:

“Este Despacho, considera que el signo solicitado a registro carece de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo, no identificaría un producto específico, ni lo asociaría con un determinado origen empresarial; ya que pretende amparar “Cloro en gel, producto para la desinfección de baños, pisos”, el cual se encuentra comprendido en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.”<sup>38</sup>

- Expediente No. SD2020/0019495 dentro del cual se negó el registro de la marca “GLICOKERATINA AMINOACIDOS” (nominativa) para identificar Champús 3 en 1 de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que estaba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

-Expediente SD2020/0070838, se negó el registro de la marca figurativa que se muestra, para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza Cacao; cacao con leche; café; chocolate; caramelos blandos; pan; pastas para untar a base de chocolate; pastas para untar a base de chocolate con frutos secos; productos de confitería; productos de confitería a base de frutas; bombones de chocolate; bebidas a base de chocolate; decoraciones de chocolate para pasteles




**5.4.6.1.7 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).**

**I. Fundamentos y presupuestos 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.

<sup>38</sup> Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 8278 del 17 de febrero de 2014. Expediente No. 13145370

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 107 de 236 |

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, es decir, es un análisis que está directamente relacionado con la naturaleza del producto o del servicio.

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 se ha convertido en una designación usual o común debe citar una o más fuentes que sirvan de base o sustento a la resolución. También deberá verificar las decisiones previas de casos análogos o semejantes, en los que se estudió una o varias de las expresiones objeto de análisis en el caso concreto, con el fin de no tomar decisiones contradictorias.

El examinador debe verificar el signo en diferentes fuentes de la web para confirmar 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 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, es decir que se debe citar el autor y la fuente de manera que puedan ser examinadas por los interesados si lo estiman necesario.

De las consultas realizadas por el examinador, deberá dejarse constancia en el examen del registro, en la pestaña [Otras fuentes].

Es importante mencionar que cuando las expresiones o palabras de uso común estén acompañadas o combinadas de otras palabras, pueden generar una denominación compuesta distintiva, y por lo tanto, registrable a la luz de la normatividad andina. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado:

*“Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de una marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.*

*No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a recudir el signo de tal manera que resultara imposible*

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 108 de 236 |

*hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.”<sup>39</sup>*

Ejemplo: Expediente No. SD2019/0027742 dentro del cual se negó el registro de la marca “SKY BAR” (nominativa) para identificar servicios de la clase 43, bajo los siguientes argumentos:

*“Por lo anterior, se concluye que la expresión SKY BAR contenida en el signo solicitado solo hace referencia al tipo de bar que pretende identificar y, en consecuencia, no puede ser objeto de monopolio por persona alguna, al ser una expresión débil para los servicios que pretende reivindicar.*

*(...) Teniendo en cuenta lo anterior, es de resaltar que el signo solicitado SKY BAR (Nominativo) no cumple con la función esencial de la marca. En efecto no logra referir el origen empresarial de los servicios solicitados pues simplemente se limita a indicar el tipo de bar que pretende reivindicar sin contener elementos adicionales que permitan identificarlos y distinguir la marca de otros signos que se encuentran en el mercado.”<sup>40</sup>*

Finalmente, se reitera que en los casos en que la marca contenga una expresión de designación usual o común del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente de las comentadas en líneas anteriores y elementos adicionales esta causal no será aplicable, como quiera que al contener un elemento adicional no sería “exclusivamente” una designación usual o común, por lo que en caso de resultar insuficiente su distintividad en conjunto la causal de negación deberá ser la del literal b) del artículo 135 de la Decisión Andina.

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


##### **➤ Fundamentos y presupuestos de la causal.**

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

Al respecto, el numeral 1.2.5.14 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio señala:

<sup>39</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación prejudicial, Proceso 736-IP-2018.

<sup>40</sup> Delegatura para la Propiedad Industrial. Resolución No. 47855 del 18 de agosto de 2020. Expediente No. SD2019/0027742

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 109 de 236 |

Cuando la solicitud de registro contenga la indicación de que se trata de una marca de color, la representación gráfica de la misma deberá ser precisa e inequívoca, indicando:

- a) El color solicitado y su código de identificación reconocido internacionalmente como: Pantone, Focoltone o RGB, o cualquier sistema de referencia que permita su verificación posterior, y
- b) El color delimitado por una forma en línea punteada. El empleo de la línea punteada se hará a título ilustrativo para indicar cómo se usará el color, sin que ello implique exclusividad sobre la forma. La aplicación de dicho color dentro de la línea punteada deberá coincidir con el color solicitado y con el código internacional correspondiente.

El examinador debe tener en cuenta que esta causal de irregistrabilidad aplica tratándose de marcas de color mas no de marcas de combinación de colores, estas últimas en las cuales no se exige por la norma que el color esté delimitado por una forma específica. Así, tratándose de marcas de combinación de colores la Circular Única indica en el mismo numeral precitado:

Si la solicitud consiste en una combinación de colores la representación gráfica deberá ser precisa e inequívoca, indicando:

- a) Los colores solicitados en la combinación, y sus códigos de identificación reconocidos internacionalmente como: Pantone, Focoltone o RGB, o cualquier sistema de referencia que permita su verificación posterior. La combinación de colores solicitada deberá coincidir con los códigos de identificación internacional correspondientes, y
- b) Una representación gráfica de la combinación de colores en la cual se pueda evidenciar la combinación, la disposición de los colores que la componen y la manera en que será usada.

En este sentido, la forma que delimite el color no tiene que ser distintiva por cuanto 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.

Así mismo, resulta pertinente citar lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia de la acción de incumplimiento 01-AI-2015:

*(...) Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serian particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase.*

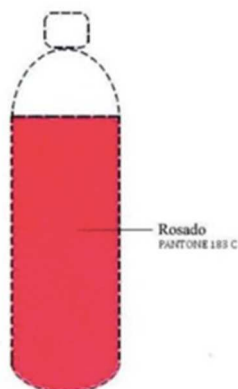
*Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella solo opera cuando el color no se encuentra “delimitado*

*por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitadas por una forma determinada.*

*Se debe aclarar que lo particular de este tipo de marcas es en sí el color, si bien el legislador ha requerido como requisito adicional que se encuentre delimitado por una forma, el análisis de distintividad no se puede realizar de manera independiente respecto de los elementos integrantes del signo solicitado, exigiendo de esta manera un requisito no contemplado en la Norma Andina consistente en la distintividad de la forma que delimita el color, debido a que si se exigiere lo anterior se desnaturalizaría la esencia de la marca de color<sup>41</sup>*

De otro lado, el que un color esté delimitado por una forma específica 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 exigido por la norma, pero deberá examinarse si el signo así presentado es distintivo y no incurre en ninguna otra de las causales de irregistrabilidad, tal como la descriptividad, la funcionalidad, etc.

Ejemplo de delimitación del color: Expediente No. 09090473 - Caso de manzana Postobón - Rosado Pantone 183C Botella




(...) 1. Registro de un color delimitado por una forma

1.1. Dado que en el proceso interno *Andreas Stihl AG & Co. KG* argumentó que en la sentencia objeto de apelación, la marca *ANARANJADO RAL 2010* y *GRIS RAL 7035* corresponde a una marca de color de acuerdo con lo establecido en el Literal e) del Artículo 134 y no a una marca figurativa como se fundamenta en dicha sentencia, corresponde desarrollar el presente tema.

1.2. La norma comunitaria, específicamente el Literal e) del Artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o

<sup>41</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia de la acción de incumplimiento 01-AI-2015.

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 111 de 236 |

*una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que este no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.*

*1.3. Contrario sensu, la Decisión 486 en el Literal h) del Artículo 135 prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado:*

*« ... la prohibición contemplada en el literal h) del Artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase.*

*La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas.»<sup>42</sup>*

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.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado frente a este aspecto, estableciendo que:

*“(...) el color no debe ser común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase, como tampoco ser característico de un determinado producto. Así, por ejemplo, los extintores son característicamente de color rojo. Para gozar de distintividad, el color no debe estar ligado a la naturaleza del producto de que se trate ni la obligación de su utilización debe estar*

<sup>42</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso N° 4-IP-2021 Cita de interpretación: Interpretación Prejudicial N° 111-IP-2009.



*prevista, por ejemplo, en una norma técnica de seguridad. El uso del color debe ser arbitrario, de modo que permita identificar el origen empresarial.”<sup>43</sup>*

Esta causal se aplicará única y exclusivamente cuando el signo objeto de estudio corresponda a una marca de color, y no a marcas en las que se reivindicuen colores como característica del signo.

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, o simplemente no resulta ser distintivo, deberá aplicar la causal de irregistrabilidad correspondiente.

#### **5.4.6.1.9 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).**

##### **I. Fundamentos de la existencia de la causal**

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 “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.”

##### **II. Presupuestos de aplicación de la causal de engaño.**

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.

<sup>43</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, Proceso 619 – IP-2019.

➤ **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.

➤ **Aplicación del principio de especialidad**

Siempre deben 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.

➤ **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.

➤ **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 o arbitrarias que no podrían ser verificables. No obstante, jamás se debe creer que la ignorancia excuse el engaño.

➤ **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 que contenga la denominación INAGOTABLE para identificar baterías sería engañosa.

Esta causal, a diferencia de las anteriores, no se aplica por consistir “exclusivamente” en una expresión engañosa, por lo tanto, así cuente con elementos distintivos, el signo estará incurso en la causal.

➤ **Por su origen geográfico**

Una marca no debe indicar procedencias falsas que atribuyan características o connotaciones positivas al producto si no 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.

➤ **Por la naturaleza del producto**

Este tipo de signos pueden transmitir a los consumidores asociaciones relacionadas con el producto o servicio que pueden no 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 5 internacional, lo que conduce al 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.

Ejemplo: Tofu para indentificar Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne.

➤ **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.

➤ **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).

➤ **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.

Al respecto, el Tribunal de Justicia Andina ha expresado la importancia de considerar la percepción del consumidor de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

- I. *Criterio consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, por lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.*

*El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencian productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que comprar pasabocas para fiestas.*

- II. *Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos maneja publicitario, promociones etc.*
- III. *Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirirlo que debe ser tomado en cuenta*

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 116 de 236 |

*por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad<sup>44</sup>*

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 no sean engañosos. Lo que busca la norma en este punto es que los signos que accedan al registro sean veraces y no tengan elementos contrarios al libre funcionamiento del mercado.

#### ➤ **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, ya que debe estar acompañada de un elemento distintivo que pueda ser registrado como marca.

**5.4.6.1.10 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).**

#### **I. 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

<sup>44</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, Procesos: 42-IP-2017 y 75-IP-2017, 100-IP-2018.

derechos colectivos que han sido protegidos por el Estado y cuyo uso y aprovechamiento le corresponde a aquellas personas que se dedican directamente a la extracción, producción o elaboración de los productos designados por la denominación de origen, en la zona geográfica delimitada y que cumplen los requisitos establecidos en la norma supranacional y en la legislación interna.


En los Países Miembros de la Comunidad Andina las denominaciones de origen (DO) que designan productos originarios de sus territorios son de titularidad de dichos estados. Así, las DO colombianas son de titularidad de la República de Colombia y no de las personas jurídicas que han solicitado su protección (ej. entidades sin ánimo de lucro como Federaciones o autoridades estatales como municipios o departamentos). Las DO de los Países Miembros de la Comunidad Andina, tampoco son de titularidad de las personas jurídicas que se encuentran facultadas para otorgar sus autorizaciones de uso (Ej. entidades delegadas en Colombia o Consejos Reguladores en Perú).

Así las cosas, el uso de una denominación de origen protegida en el mercado implica que quien la usa ha debido cumplir determinados requisitos. Para el caso de DO colombianas, el uso de estas en el mercado (etiquetado, embalaje, publicidad, etc.) se permite con ocasión del procedimiento de autorización de uso que se adelanta antes las entidades delegadas o, a falta de estas, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Tratándose de DO extranjeras el uso de estas estará supeditado al cumplimiento de los requisitos y disposiciones aplicables en el respectivo país de origen, en donde pueden existir procedimientos de verificación previa al uso o de verificación posterior en el mercado, entre otros esquemas. Estos procedimientos permiten el uso de las DO en el comercio sin que resulte necesario su incorporación en registros marcarios que podrían ser licenciados o transferidos a usuarios no autorizados o a personas que no cumplan los requisitos de la denominación de origen respectiva.

Para el caso de las DO colombianas no se habla de la figura de Consejos Reguladores, Consorcios, Agrupaciones de Beneficiarios, ni similares. Las DO colombianas son administradas por personas jurídicas que reciben el nombre de entidades delegadas y son aquellas que han obtenido la delegación de facultad de autorizar el uso de una DO mediante acto administrativo expedido por la SIC.

De lo anterior se deriva que la causal se aplica con independencia de la calidad que ostenten los solicitantes del registro de marca en estudio. De manera que la causal se configura, incluso, cuando el solicitante de la marca es la misma persona que solicitó la protección de la DO (ej. entidades delegadas, Consejos Reguladores, municipios o departamentos, etc.) o cuando se trata de un usuario que se encuentra autorizado al uso de la DO correspondiente.

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.

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 118 de 236 |

## II. 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 cuya protección haya sido declarada 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 se está 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 protegida en otro País Miembro de la Comunidad Andina o tercer país y en virtud de la Decisión 486 o de un convenio entre Colombia y dicho Estado, respectivamente, es reconocida por la Superintendencia. En ambos casos, esta situación se puede verificar consultando la respectiva denominación de origen en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), en el que será posible consultar el acto administrativo de declaración o de reconocimiento de protección, según corresponda.


En efecto, el artículo 214 de la Decisión 486 de 2000 establece que la protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente, de manera que la aplicación de esta causal exige que se trate de una denominación de origen nacional o extranjera protegida en Colombia mediante el respectivo acto administrativo de declaración o reconocimiento de protección expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio.

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, imitación y contención, la Superintendencia de Industria y Comercio ha indicado en diversos actos administrativos, entre ellos en la Resolución N.º 24474 del 11 de abril de 2018, que "(...) *reproducir significa "ser copia de un original"; imitar, "parecerse, asemejarse a otra"; y contener, "llevar o encerrar dentro de sí a otra", agregando que "(...) la causal no requiere que se trate de una reproducción literal de la denominación de origen, sino que basta con que se le asemeje de alguna manera, incluso evocándola, para denegar el registro solicitado"*.

Ahora bien, en otras jurisdicciones, como es el caso de la Unión Europea, se aborda igualmente la figura de evocación de la denominación de origen, supuesto que en el ordenamiento jurídico colombiano no se encuentra expresamente previsto, pero que podría aproximarse al concepto de "imitación" de que trata el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

*"Respecto de la evocación de una DOP, el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) 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*

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 119 de 236 |

*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>45</sup>.*

Así las cosas, en decisiones posteriores el TJUE indicó que “el criterio determinante para concluir que hay una «evocación» de la indicación geográfica protegida es esclarecer si, al ver el nombre del producto de que se trata, el consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, se ve llevado a pensar, como imagen de referencia, en la mercancía protegida por dicha indicación.”<sup>46</sup>

Es de anotar que la causal es aplicable cuando la marca solicitada pretende amparar los mismos productos de la denominación de origen protegida y también cuando se trate de productos diferentes. En el primer caso, tratándose de los mismos productos, la sola contención, reproducción o imitación de la denominación, para productos idénticos y similares genera de suyo los mencionados riesgos. En el segundo caso, tratándose de productos o servicios diferentes, 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 con la denominación de origen.

➤ **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 contenga 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 imitación como también, la evocación de la denominación de origen, debido a su carácter notorio, dándole un

<sup>45</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del 4 de marzo de 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, la cual se reitera en las decisiones posteriores del Tribunal sobre este asunto, a saber: Sentencia del 26 de febrero de 2008 en el caso C-132/2005; sentencia de 14 de julio de 2011, Bureau National Interprofessionnel du Cognac, C-4/10 y C-27/10; sentencia de 21 de enero de 2016, Viiniverla, C-75/05; sentencia de 14 de septiembre de 2017, EUIPO c/ Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, C-56/16 P; sentencia de 20 de diciembre de 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-393/16.

<sup>46</sup> Tribunal de Justicia de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA n.º 83/18 Luxemburgo, 7 de junio de 2018 Sentencia en el asunto C-44/17 Scotch Whisky Association / Michael Klotz.



|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 120 de 236 |

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.

Ejemplos:



Exp. SD2021/0020035



Exp. SD2021/0000051

#### **5.4.6.1.11 Artículo 135 literal k) contengan una Denominación de Origen Protegida para vinos y bebidas espirituosas**

##### **I. 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 23 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 la marca solicitada contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas para que se active su protección. En otras palabras, rompen de manera absoluta el principio de especialidad.


##### **II. 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 que se encuentre protegida en Colombia.

El segundo supuesto de hecho consiste en que dicha denominación de origen protegida en Colombia designe vinos y bebidas espirituosas.

Al respecto, se recuerda que, en cuanto a la causal de denominaciones de origen contemplada en el literal j) del artículo 135, esta Superintendencia ha indicado que el verbo “contener” se puede entender como: “llevar o encerrar dentro de sí a otra”. La causal requiere entonces que el signo solicitado contenga la denominación de origen. Si la expresión solicitada no contiene la denominación, sino que por ejemplo es una

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 121 de 236 |

reproducción parcial o una imitación de la denominación de origen, la causal de irregistrabilidad a aplicar podrá ser cualquiera de las contenidas en los literales j), l) o i).

Ejemplos:



Exp. SD2021/0021634



Exp. SD2020/0089938



Exp. SD2021/0061312

**5.4.6.1.12 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.**


**I. 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 Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) el cual define las indicaciones geográficas de la siguiente manera:

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 122 de 236 |

*(...) “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.”*

## II. 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 reproducir, imitar y contener.

Adicionalmente, el signo solicitado debe ser susceptible de inducir a error al consumidor respecto de los productos o servicios a los cuales se aplique, ya que podrá atribuirle unas características derivadas del origen geográfico o asumir erróneamente que 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.


- **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.

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 marca contiene una Denominación de Origen que identifica vinos o bebidas espirituosas debidamente protegida en Colombia, 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.

Ahora bien, cuando la marca solicitada no contiene la Denominación de Origen que designa vinos o bebidas espirituosas, sino que por ejemplo la imita, se mirará si está incurso en la causal del literal j) o en otras causales relacionadas con la procedencia geográfica. Por ejemplo, si la Denominación de Origen está protegida o reconocida en

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 123 de 236 |

Colombia y la marca solicitada reproduce, imita o contiene dicha denominación, 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.


En este mismo sentido y 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),
- 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.
- La causal de descriptividad, que impide el registro de marcas que consistan exclusivamente en signos o indicaciones que sirvan para describirla procedencia geográfica de los productos o servicios.

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.

En este evento y en general para la aplicación de las causales antes referidas, 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. Entre ellas se destacan, el buscador oficial de Indicaciones Geográficas protegidas en la Unión Europea (GIview) y el buscador del Registro Internacional mantenido por la OMPI de conformidad con el Sistema de Lisboa (Lisboa Express). Como fuente no oficial de consulta, se encuentra el Mapa Interactivo de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).

**5.4.6.1.13 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)**

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 124 de 236 |

### ➤ **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.

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.


### ➤ **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 de Estado o de Organización Internacional Gubernamental, deberá efectuar una búsqueda en Acsepto 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 Gubernamental, 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.

Adicionalmente, es importante tener presente que esta causal se aplicará aun cuando el signo solicitado contenga otros elementos gráficos que sean distintivos.

Por último, el examinador deberá tener en cuenta que la causal de irregistrabilidad no se refiere únicamente a bandera o símbolos de Estados, sino que la norma también hace referencia a Organizaciones Internacionales. Debe entenderse que la norma se refiere a Organizaciones Internacionales Gubernamentales como es el caso de la Unión Europea, mas no a Organizaciones Internacionales no Gubernamentales o también llamadas ONG. En este último caso no es aplicable la causal en estudio.

Expediente No. SD2021/0038954 dentro del cual se negó el registro de la siguiente marca, al considerarse que el elemento gráfico imitaba la bandera que simboliza a la Unión Europea:

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 125 de 236 |

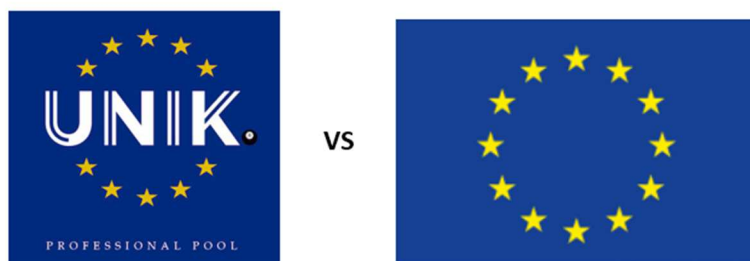


Imagen N° 28

Expediente No. SD2020/0035605 dentro del cual se negó el registro de la siguiente marca, al observar que el signo solicitado reproducía la bandera de la Confederación de Suiza:



Imagen N° 29

#### 5.4.6.1.14 Marcas similares a signos de conformidad con normas técnicas (art 135 lit. n)

##### I. Fundamentos de aplicación de la causal

Esta causal busca impedir que un empresario se pueda apropiar de un signo que corresponda o se asemeje a una norma técnica y de control de calidad, adoptada para la fabricación de productos y/o prestación de servicios. 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 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.

## II. Presupuestos de aplicación de la causal

Es relevante entender que *“Las normas técnicas son documentos reglamentarios de cumplimiento obligatorio emitido por una autoridad nacional autorizada para ello y, que de acuerdo a su aplicabilidad, regula requerimientos técnicos específicos que deben cumplir los productos o servicios.”*

*Por tanto, este tipo de normas sobre productos y servicios a menudo son fundamentales para el funcionamiento eficaz de los mercados y desempeñan una función importante en el comercio internacional, para los consumidores y usuarios. Por ende, las normas técnicas proporcionan información y cumplen una función de garantía de calidad del producto o servicio que se encuentra a disposición en el mercado.”<sup>47</sup>*

El examinador debe verificar que el signo solicitado en registro, aparte de cumplir con el requisito de distintividad, no reproduzca o sea semejante a un signo que identifique una norma técnica, ya sea la denominación de la misma per se o lo reglamentado por esta. Por ejemplo, si se solicita la marca ISO 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 si se reproduce o se imita una norma técnica, sin atender a las clases del nomenclador internacional y sin necesitar que para su aplicación 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.

Expediente No. 14222356 dentro del cual se negó el registro de la siguiente marca, al considerarse que la expresión “NIIF” reproduce las siglas NIIF las cuales hacen referencia a las Normas Internacionales de Información Financiera, también conocida por sus siglas en inglés IFRS:

<sup>47</sup> Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 37070 de 2018.



**Imagen N° 30**

**5.4.6.1.15 Signos similares o que incluyan denominaciones de una variedad vegetal protegida en un país miembro o en el extranjero, 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)**

**I. 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.

**II. 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 de acuerdo con lo dispuesto en la Decisión Andina 345 de 1994.

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.



|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 128 de 236 |

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 y en las herramientas dispuesta para tal fin por la Entidad.

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 esta como la designación registrada como denominación de la variedad vegetal en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 de la Decisión Andina 345.
- 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, es decir, es imperativo realizar un análisis de conexidad competitiva.

El examinador debe tener en cuenta que el ámbito de aplicación de la causal no se circunscribe únicamente a las variedades vegetales protegidas en Colombia o en alguno de los otros países miembros de la CAN, sino que también tendrá aplicación cuando se trate de una variedad varietal protegida en el extranjero. Para ello deberá realizar las búsquedas correspondientes en internet y en las herramientas específicas puestas a disposición para ello por la Entidad.

Igualmente, el examinador debe tener en cuenta que el nombre de la variedad vegetal en muchos casos no hace referencia directa o evoca a dicha variedad. Existen casos en los cuales el nombre de la variedad vegetal no tiene ninguna relación con dicha variedad (Moha, Vicia, Brachiaria, hispasur, María, entre otros) y por lo tanto la solicitud podría pasar desapercibida. Por lo tanto, es muy importante la búsqueda que realiza el examinador al respecto.

Ejemplo: Expediente No. 16048060 dentro del cual se negó el registro de la marca SEMILLA DE ARROZ FEDEARROZ VICTORIA 1 (nominativa), al considerarse que "(...) se evidencia la estrecha relación entre el signo solicitado SEMILLA DE ARROZ FEDEARROZ VICTORIA 1 con la variedad vegetal certificada por el ICA que es FEDEARROZ VICTORIA 1.":

#### **5.4.6.1.16 Signos que sean contrarios a la ley, la moral, al orden Público o las buenas costumbres (art 135 lit p)**

##### **I. Fundamentos de la existencia de la causal**

De acuerdo con lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando la norma hace alusión a la palabra “ley”, no debe entenderse que las legislaciones internas puedan incorporar nuevas prohibiciones de registro adicionales a las consagradas en el Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial. No obstante lo anterior, el ordenamiento jurídico de cada país puede contener disposiciones que velen por los intereses generales y que tengan como fundamento o como finalidad, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Estas normas internas no pueden ser desconocidas por la Oficina nacional competente al momento del análisis de la solicitud de registro de un signo<sup>48</sup>.

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”.<sup>49</sup>*

Teniendo en cuenta que tanto la ley, la moral, las buenas costumbres y el respeto al orden público son considerados como disposiciones imperativas se hace necesario indagar en un concepto si bien no absoluto, pero sí amplio a efectos de identificar cada uno de esto imperativos con ocasión de un trámite de registro de marca.


En cuanto a la moral, se entiende esta como la fuente de valores que fundamentan las acciones o decisiones de los sujetos, enmarcando en esta el buen comportamiento. El tribunal de Justicia Andino ha expuesto que:

*“Se entiende por moral aquello perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia<sup>50</sup>. La moral considera los actos humanos en relación con el sujeto mismo que los cumple, estableciendo cuál es la conducta debida.*

<sup>48</sup> Carlos Fernández-Nóvoa, Tratado sobre derecho de marcas, Madrid 2001, pág. 156 y ss.

<sup>49</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, Proceso 30-IP-1996

<sup>50</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.<sup>a</sup> ed., [versión 23.5 en línea]. <<https://dle.rae.es>>

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 130 de 236 |

*La moral constituye la ciencia del bien en general; el conjunto de normas de conducta que la mutua convivencia fija entre los hombres; la ciencia de las costumbres sociales.*

*La coacción, de la cual carecen las normas morales, sirve de elemento diferenciador con respecto a las normas jurídicas; si bien muchas reglas éticas reciben por ello sólo el amparo del derecho, mientras ciertas disposiciones positivas están desprovistas de sanción en caso de incumplimiento, por omisión del legislador, por la poca entidad de la situación o por alguna razón superior, como la que lleva a no aplicar una pena en ciertos casos, entre ellos, la condena condicional.<sup>51</sup>*

Por su parte, el orden público hace relación a todo el componente institucional incluyendo los principios estatales que soportan la buena y organizada convivencia.

*“El Tribunal de Justicia Andino señala que el orden público se refiere al Estado, a la cosa pública. Este orden es el imperio de la ley de la tranquilidad ciudadana que debe ser garantizado por el Estado. En tal sentido fue definido por Hauriou como 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 alteran 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.<sup>52</sup>*

Así mismo, el Tribunal también se ha expresado sobre la protección de intereses colectivos como aspecto fundamental para mantener el orden público:

*“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*

<sup>51</sup> Diccionario de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Tomo II, Sexta edición, Buenos Aires 1968, pág. 735.

<sup>52</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, Proceso 04-IP-1988

*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*<sup>53</sup>

En términos generales, puede considerarse como buenas costumbres, en un lugar y en un momento determinado, aquellas que reflejan una adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral.

*“El Tribunal Andino manifiesta que por “buenas costumbres” debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predominante según el lugar y época. Suele tener esta expresión un 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. 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*<sup>54</sup>

*“Las buenas costumbres no pueden ser confundidas con la costumbre como fuente del derecho nacida de la práctica social ni, de manera particular, con la costumbre mercantil, la cual tiene esencial importancia dentro del ámbito del Derecho Comercial dado su característico dinamismo y constante evolución; muestra de esa importancia constituye el reconocimiento hecho por las leyes mercantiles al otorgar a la costumbre valor como fuente del derecho, equiparándola incluso a la propia ley, dentro de determinados parámetros.”*<sup>55</sup>

## **I. 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, signos que aludan a la prostitución, el proxenetismo, entre otros. 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

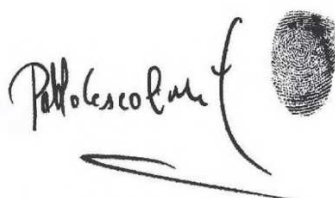
<sup>53</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, Proceso 02-IP-1994

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, Proceso 30-IP-1996

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 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.



Pablo Emilio Escobar Gaviria

Exp. 11057901 clase 41

Un ejemplo de signos incurso en esta causal puede ser la solicitud de registro de la marca Pablo Emilio Escobar Gaviria, para servicios de la clase 41, personaje conocido por ser el líder de un ciclo de violencia y terrorismo durante la década de los 80 y parte de los años 90, distinguido por la creación y participación en diversos negocios relacionados con el narcotráfico y el asesinato de miles de personas en Colombia. Al ser este personaje, un precursor de la violencia, narcotráfico y asesinatos de colombianos, el registro de una marca con su nombre representaría una apología a los delitos por él cometidos, situación que constituiría un escenario en contravía de la ley, la moral, buenas costumbres y orden público.

Siendo los conceptos de moral, de buenas costumbres y orden público se desprenden de la realidad de la sociedad es necesario realizar el examen de irregistrabilidad desde el punto de vista de los productos a los cuales se va a aplicar la marca y determinar si para el tipo de producto o servicio que se busca amparar, y los consumidores a los que se dirige el signo esta marca resultaría incurso en la causal invocada.

Ahora bien, se presenta el escenario en donde se configura la aplicación de esta causal con ocasión de la afectación al orden público, entendido este como el respeto a la organización estatal bajo el imperio de la ley en pro de la tranquilidad ciudadana que debe ser garantizado por el Estado, en este sentido, se debe aplicar esta causal a las solicitudes de registro de marca que contengan expresiones como banco, fiduciaria, aseguradora para identificar determinados servicios de la clase 36 Internacional de Niza, como por ejemplo, servicios bancarios, fiduciarios y seguros. En estos casos se debe negar la solicitud de registro de conformidad con el literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuando el solicitante no sea una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Lo anterior por cuanto la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, es catalogada a nivel constitucional<sup>56</sup> como de interés público, razón por la cual, solo puede ser ejercida previa autorización estatal. Lo anterior, con el objetivo de reducir los riesgos ante las fallas del mercado que pueden generar efectos nocivos en el público y un perjuicio para la economía en general, por ello se justifica la intervención del Estado a través de la regulación directa de esta actividad, en aspectos tales como la restricción en el uso de adjetivos o abreviaturas en el nombre comercial, que tengan relación alguna con el ejercicio de la actividad financiera, aseguradora o del mercado público de valores.

En este orden de ideas, el artículo 109 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) prohíbe que las personas o sociedades hagan uso de nombres artificiales u otras palabras que indiquen que desarrollan actividades propias de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, competente en controlar y vigilar a las mismas. En el mismo sentido restrictivo, se regula el artículo 12.2.1.1.1 del Decreto 2555 de 2013.


A manera de ejemplo, la Dirección de Signos Distintivos mediante Resolución N° 13491 del 24 de marzo de 2017, negó el registro de la marca nominativa “EME BANCO” para identificar servicios de la clase 36<sup>57</sup> Internacional de Niza por estar incurso en el literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, bajo los siguientes argumentos:

“(…) El artículo 109 establece algunas limitaciones a la publicidad de la siguiente manera:

*“Ninguna persona o sociedad, excepto el Banco de la República y aquellas debidamente autorizadas por el Superintendente Bancario, podrá hacer uso de ningún aviso de oficina en el lugar donde haga sus negocios, que contenga un nombre artificial u otras palabras que indiquen que aquel lugar u oficina corresponde a un banco, corporación financiera, corporación de ahorro y vivienda\*, compañía de financiamiento comercial, sociedad de servicios financieros o sociedad de capitalización, ni podrá persona alguna usar o circular membretes, encabezamiento de facturas, esqueletos en blanco, documentos, recibos, certificados, circulares o cualquier papel escrito o impreso en todo o en parte, que contengan un nombre artificial o de entidad, u otra palabra o palabras que indiquen que tales negocios son los de una de las entidades mencionadas”*

<sup>56</sup> Constitución Política de Colombia. Artículo 335.

<sup>57</sup> Operaciones financieras; agencias de crédito; agencias inmobiliarias; actividades bancarias; servicios de bancos hipotecarios; servicios financieros relacionados con el acceso a créditos a sectores sociales económicamente menos favorecidos; servicios de crédito a microempresas y pequeños negocios; servicios de financiación; consultoría financiera; préstamos a plazos; prestamos con garantías; consultoría en materia de seguros; emisión de tarjetas de crédito; emisión de tarjetas de débito.

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 134 de 236 |

Por último, el artículo 12.2.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, que recogió lo establecido por el artículo 1° del Decreto 1997 de 1988, señala:

*“(…)sólo podrán utilizar en su nombre comercial sustantivos que indiquen genérica o específicamente el ejercicio de una actividad financiera, aseguradora o del mercado de valores o adjetivos y abreviaturas que la costumbre mercantil reserve a instituciones financieras, aseguradoras o del mercado de valores las entidades que, debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, tengan por objeto realizar actividades financieras, aseguradoras y del mercado de valores”.*

De la lectura de la normatividad anteriormente citada, encuentra esta Dirección, en primer lugar, que las actividades de operaciones financieras solo pueden ser desarrolladas por entidades sometidas al control, inspección y vigilancia del Estado a través de la Superintendencia Financiera, es decir los establecimientos de crédito, bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y cooperativas de ahorro y crédito, entre otros, puesto que se trata de una actividad regulada en pro del interés público.

A su vez la normatividad señala que las entidades sometidas al Estatuto Financiero se constituirán bajo la modalidad de sociedades anónimas mercantiles o de asociaciones cooperativas, con excepción de los bancos y compañías de seguros del exterior que operen en el país por medio de sucursales, las cuales podrán operar bajo la forma jurídica que tengan.

En virtud de lo anterior, existen restricciones contempladas en la normatividad financiera para evitar que se empleen expresiones que puedan inducir a confusión al público respecto de la actividad realizada por una entidad debidamente autorizada por el Estado, con la ejecutada por aquellos terceros que no reúnen tal condición, de ahí que se establezcan medidas que eviten cualquier tipo de riesgo en la que un consumidor pueda llegar a asociar o recordar un término como lo es EME BANCO, con una entidad autorizada por el estado para llevar a cabo actividades de carácter financiero.

De esta manera, la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el Estatuto Orgánico Financiero son normas que buscan la protección clara y expresa del consumidor, no siendo la norma interna una excepción a la normativa andina, sino que por el contrario y de acuerdo a lo previsto en el artículo 276 de la Decisión 486, la legislación interna de Colombia puede suplir o complementar los vacíos de los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma. De esta manera, se ha de observar el principio de complemento indispensable.

Al ser tan amplia esta norma, se deberá mirar caso por caso para poder establecer cuál sería la ley transgredida con el registro, pues no se debe perder de vista la obligación contenida en el Convenio de París de no rechazar el registro de marcas por el solo hecho de que la comercialización del producto se encuentre prohibida.

#### **5.4.6.1.17 Signos idénticos o similares a una marca país protegida en Colombia (art 15, Decisión 876 de 2021)**

##### **I. Fundamentos de la existencia de la causal**

Esta causal de irregistrabilidad, a diferencia de las anteriormente mencionadas, no encuentra su fundamento legal en la Decisión 486 de 2000 sino en un cuerpo normativo diferente.

En efecto, el 23 de abril de 2021 la Comisión de la Comunidad Andina (CAN) expidió la Decisión 876 mediante la cual se estableció el Régimen Común sobre Marca País, contenido de los lineamientos generales para la protección de las marcas país de los Países Miembros de la CAN (Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador).

Si bien el Artículo 6ter del Convenio de París dispone una regulación para los emblemas y los signos oficiales de control y garantía de los Estados Parte, hasta la entrada en vigencia de la Decisión 876 de 2021 no se contaba con ningún cuerpo normativo ni regulación en concreto, que en materia de propiedad industrial promoviera y garantizara la protección específica de este tipo de signos.

En esta medida, la marca país es un signo distintivo utilizado por algunos países en la implementación de políticas nacionales que buscan promover la imagen e identidad de cada país en sectores comerciales, como las importaciones, inversiones, el turismo y la gastronomía. Estos signos tienen una naturaleza especial y se diferencian de las marcas comerciales tradicionales, principalmente porque no identifican un producto o servicio específico, sino que identifican a un país.

Dentro de este contexto, resulta imperativo indicar que la Decisión 876 introdujo una nueva causal de irregistrabilidad al prohibir el registro de signos distintivos que resulten iguales o similares a alguna marca país previamente protegida.

##### **II. Presupuestos de aplicación de la causal**

La causal en estudio se aplica de oficio o a petición de parte, por lo cual el examinador deberá tener en cuenta las marcas país protegidas en Colombia a la hora de realizar el estudio de registrabilidad de cualquier signo.

Todas las marcas país protegidas en Colombia serán incorporadas en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI) para efectos de garantizar la publicidad y transparencia en las actuaciones administrativas y para que los examinadores puedan encontrarlas en Ascepto e incluirlas en sus exámenes de registrabilidad.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante mencionar que esta causal no requiere de un estudio de conexidad competitiva dada su naturaleza y teniendo en cuenta que es una causal de irregistrabilidad objetiva, es decir, cualquier solicitud de registro deberá ser negado si resulta similar o idéntico a cualquiera de las marcas país protegidas independiente de los productos o servicios para los cuales se solicitó la marca de




productos o servicios, marca colectiva o de certificación o lema comercial objeto de examen.

De igual forma se menciona que las marcas país previamente registradas como marcas comerciales seguirán teniendo vigencia, por lo que servirán también de fundamento de negación por literal a) del art. 136 de la Decisión 486, casos en los cuales se negará la concesión de un registro con fundamento en las dos causales.

Estas son algunas de las marcas país protegidas en Colombia:

| EXPEDIENTE NO. | MARCA   | FECHA DE PROTECCIÓN |
|----------------|---|---------------------|
| SD2021/0074319 |    | 14 jun. 2021        |
| SD2022/0024257 |   | 22 feb. 2022        |
| SD2022/0024320 |  | 22 feb. 2022        |
| SD2022/0024327 |  | 22 feb. 2022        |
| SD2022/0024335 |  | 22 feb. 2022        |
| SD2022/0024344 |  | 22 feb. 2022        |

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 137 de 236 |

#### 5.4.6.1.18 Segundo significado

La Decisión 486, en su artículo 135 último inciso establece la figura del segundo significado, indicando que:

*“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 adquirida 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. Es decir, en un principio no podría haber sido objeto de protección, sin embargo, su uso constante, real y efectivo en el mercado le ha otorgado fuerza distintiva suficiente para ser registrado como marca.


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 de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 89-IP-2021, ha definido el uso constante como

*“El uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado de uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el Artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no:*

*a) Naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En ese 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) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: 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*

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 138 de 236 |

*especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.*<sup>58</sup>

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, debe 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.

El Juez Nacional o 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:

- 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 o servicio 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:

*“(...) se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos que han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.*

*(...)*

*En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba*

<sup>58</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, Proceso 89-IP-2021.

*de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.*

*Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demandas del producto en cuestión”.<sup>59</sup>*

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 esta calidad.

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>60</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.


#### ➤ **Prueba de distintividad adquirida**

Como se mencionó, el segundo significado busca probar que un signo distintivo, que en su significado primigenio pudo estar incurso en una determinada causal de irregistrabilidad absoluta, es reconocido como marca por los consumidores, dado el alto grado de conocimiento que tienen de ella.

En ese sentido, 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

<sup>59</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial. Proceso 582- IP -2019

<sup>60</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: 1        |
|   |                                   | Página 140 de 236 |

efectivo; y que como consecuencia de ese uso un grupo importante de consumidores reconoce que dicho signo indica un origen empresarial.

Es así como para probar el segundo significado de un signo se pueden aportar entre otras pruebas las siguientes:

- 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 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, como proveedores y/o clientes, en donde se evidencie que reconocen la marca y la relacionan con un producto o servicio determinado y con su origen empresarial.
- 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.

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 141 de 236 |

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.

**Ejemplo:** Expediente No. 14164701 dentro del cual se concedió el registro de la siguiente “CUARTO DE LIBRA” (nominativa) en clase 30. Al respecto se indicó:

*“En el presente caso, dado que se parte del hecho que se trata de un signo que en principio es descriptivo, pero que por un esfuerzo propio del empresario se ha convertido en una expresión que identifica un producto específico suyo, las pruebas presentadas son suficientes para apreciar que la sociedad solicitante por varios años ha hecho un esfuerzo constante por posicionar la expresión CUARTO DE LIBRA para identificar un producto en concreto como lo es la hamburguesa a un determinado origen empresarial.*

*Por lo tanto, esta Delegatura advierte que dentro del expediente de la referencia se presentan los elementos probatorios necesarios que permitan establecer que el signo en registro ha adquirido un segundo significado o “secondary meaning” en el mercado.”<sup>61</sup>*

#### 5.4.7 Reglas de comparación de los signos distintivos

Las reglas de comparación de marcas son aplicables a todos los signos distintivos.

Al respecto se debe tener en cuenta la naturaleza de los signos será siempre de ayuda para poder aplicar el método correcto al análisis de comparación. En consecuencia, lo primero que debe hacer el examinador es determinar la naturaleza de los signos confrontados.

##### 5.4.7.1.1 Naturaleza de los signos distintivos

- Signo Nominativo Simple: Es aquel que consiste en un solo elemento nominativo, como una palabra, una letra, un número.


Ejemplos:

- CLARO  
05096982

- OMA  
00015050

- 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.

<sup>61</sup> Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 35727 del 16 de junio de 2017. Expediente No. 14164701

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 142 de 236 |

Ejemplos:

AMAZON KUIPER- UNIGREEN FRUITAMINE

SD2021/0012353

SD2021/0017437

- 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.

Ejemplo:

- ARKRAY – TUDUM  
10154108 SD2021/0036658

- 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)

- 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.

Ejemplo:

- La marca SENSIDENT para productos destinados a mejorar la salud oral de la clase 5 internacional tiene una relación casi directa con las características del producto.

- La marca FORTEVIT para vitaminas de la clase 5 trasmite sin mayor esfuerzo que son vitaminas que fortalecen

- Signo Figurativo Simple: está conformado por un sólo elemento gráfico que puede o no contener un significado claro.

Ejemplo:



Exp. SD2021/0003365



Exp. SD2021/0023512

- 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:



Exp. SD2021/0023350 CL 25



Exp. SD2021/0025038 CL 12

- Signo Figurativo Fantasiado: 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 fantasiados.

Ejemplo:





Exp. SD2021/0048704 CL 31

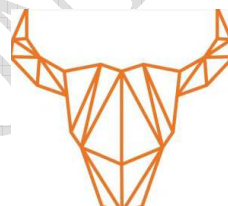
- **Signo Figurativo Arbitrario:** Es aquel que suscita en la mente del público una imagen que no tiene relación con los productos o servicios que se pretenden distinguir con la marca, por ende, al igual que los fantasiosos, ostenta gran distintividad y es objeto de mayor protección. Los signos figurativos simples y complejos también pueden ser arbitrarios.

Ejemplo:

La marca consistente en una concha de mar o en un TORO, respectivamente, no guarda relación con los productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, como son los hidrocarburos, y metales comunes y sus aleaciones en la clase 6 respectivamente:



Exp.07093666



Exp. SD2021/0050401

- **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 llama de fuego, para servicios de construcción de estructuras para almacenar gas natural.



Exp. SD2021/0051059 CL 35 y 37

- 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>62</sup>

Ejemplo:



**Imagen N° 31**

- 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>



**Imagen N° 32**

**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>62</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.

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.

*“La marca puramente gráfica es aquella que se limita a suscitar en la mente de los consumidores tan solo la imagen del correspondiente signo que se utiliza como marca (...)*

La marca figurativa es aquella que suscita en la mente de los consumidores una imagen visual y, al mismo tiempo, evoca en los mismo un determinado concepto. La marca figurativa se caracteriza precisamente porque evoca el concepto del cual es expresión gráfica la imagen que constituye la correspondiente marca <sup>63</sup>

- Signo Mixto: Es aquel que está formado por uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos o figurativos.

Ejemplo:



Exp. SD2019/0073288 Cl. 9, 38 y 39.




Exp. SD2020/0018624 Cl. 43

- Signo Mixto Fantástico: 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 fantásticos tiene un alto grado de distintividad.

Ejemplo:



<sup>63</sup> Carlos Fernández Novoa, “Tratado sobre Derecho de Marcas”, página 297, Marcial Pons, Ediciones jurídicas y Sociales S.A., 2004

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 147 de 236 |

Exp. SD2018/0064210 CI. 29,30,32,37 Exp. 10020721 CI 39. 10020720 CI 37

- Signo Mixto Arbitrario: Es aquel que reúne elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos<sup>64</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 un barco y la expresión Beagle group para identificar servicios de diseño e instalación de proyectos de generación de energía fotovoltaica, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, no guarda relación alguna con los productos que identifica.



Exp. SD2021/0066543


- 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.

Ejemplo:



Exp. SD2021/0099214 CI 42 Servicios médicos, servicios de tratamientos cosméticos.

<sup>64</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: 1        |
|   |                                   | Página 148 de 236 |

#### 5.4.7.1.2 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.


*“De acuerdo con el Tribunal de Justicia Andino una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.*

*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 en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzca una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores 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 o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión<sup>65</sup>*

*El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.*

*A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los*

<sup>65</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Procesos: 97-IP-2002, 91-IP-2019

|  |                                   |                   |
|--|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|  |                                   | Versión: 1        |
|  |                                   | Página 149 de 236 |

*signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado”.*<sup>66</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 estuviese en presencia de la situación expuesta arriba.

Ejemplo<sup>67</sup>:

| Tipo       | Signo                  | Titular                | Expediente     | Niza | Clase    | Trámite | Estado     |
|------------|------------------------|------------------------|----------------|------|----------|---------|------------|
| Mixta      | familia                | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 13002643       | 10   | 5        | Marca   | Registrada |
| Mixta      | familia                | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 13002656       | 10   | 3        | Marca   | Registrada |
| Mixta      | familia premium        | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 13101254       | 10   | 35       | Marca   | Registrada |
| Mixta      | Grupo Familia & DISEÑO | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 12044563       | 9    | 35       | Marca   | Registrada |
| Mixta      | mi familia             | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 12113702       | 10   | 3, 16    | Marca   | Registrada |
| Mixta      | familia                | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 13002641       | 10   | 16       | Marca   | Registrada |
| Mixta      | familia miggo          | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 13149463       | 10   | 5        | Marca   | Registrada |
| Nominativa | FAMICLEAN              | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 15067046       | 10   | 3, 16    | Marca   | Registrada |
| Mixta      | familia                | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 15239076       | 10   | 35       | Marca   | Registrada |
| Mixta      | FAMILIA EXPERT         | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | SD2018/0081535 | 11   | 3, 5, 16 | Marca   | Registrada |
| Nominativa | FAMIMAX                | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 14023077       | 10   | 3        | Marca   | Registrada |
| Mixta      | familia INSTITUCIONAL  | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 14076292       | 10   | 3, 5, 16 | Marca   | Registrada |
| Mixta      | famikit                | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 14229612       | 10   | 3, 5, 16 | Marca   | Registrada |
| Nominativa | FAMILIA HOGAR          | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 11136408       | 9    | 3        | Marca   | Registrada |
| Mixta      | FAMILIA                | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 95034449       | 7    | 3        | Marca   | Registrada |

<sup>66</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Procesos: 433-IP-2015, 84-IP 2019

<sup>67</sup> Dirección de Signos Distintivos. Resolución N° 19733 del 13 de abril de 2021. Expediente SD2020/0067262

| Tipo       | Signo            | Titular                | Expediente | Niza | Clase | Trámite | Estado     |
|------------|------------------|------------------------|------------|------|-------|---------|------------|
| Nominativa | FAMILIA          | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 02058716   | 8    | 16    | Marca   | Registrada |
| Mixta      | FAMILIA          | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 99080175   | 7    | 16    | Marca   | Registrada |
| Nominativa | FAMILIA          | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 95016821   | 7    | 3     | Marca   | Registrada |
| Mixta      | FAMICLEAN        | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 01011919   | 7    | 5     | Marca   | Registrada |
| Mixta      | FAMILIA          | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 00020252   | 7    | 16    | Marca   | Registrada |
| Mixta      | FAMILIA          | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 03090249   | 8    | 16    | Marca   | Registrada |
| Mixta      | PAÑUELOS FAMILIA | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 07063820   | 8    | 16    | Marca   | Caducado   |
| Nominativa | FAMI             | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 07094720   | 8    | 3     | Marca   | Registrada |
| Nominativa | FAMILIA          | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 11019273   | 9    | 5     | Marca   | Registrada |
| Mixta      | FAMILIA          | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 02091210   | 8    | 5     | Marca   | Registrada |
| Nominativa | FAMILIA          | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 9214867516 | 7    | 16    | Marca   | Registrada |
| Mixta      | FAMILIA          | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 9225126216 | 7    | 16    | Marca   | Registrada |

#### 5.4.7.1.3 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.

*“La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra la figura de la marca derivada, sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en el régimen normativo.<sup>68</sup>*

*Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para el registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos y servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que lo acompañan.<sup>69</sup>*

*Resulta relevante señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho*

<sup>68</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, procesos: 140-2007 439-IP-2015

<sup>69</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, procesos: 59-IP-2012, 90-IP-2012, 198-IP-2013, 12-IP-2013, 12-IP-2014, 156-IP-2015, 431-IP-2015 y 439-IP-2015

*indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.<sup>70</sup>*

La marca derivada tiene efectos importantes en relación con la oposición, 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.

#### **5.4.7.1.4 Reglas básicas de comparación**

Según el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, no será registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

En ese sentido, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.

En ese orden, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha manifestado:

*(...) a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, esta caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.*

*b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica (...).<sup>71</sup>*

Expuesto lo anterior, el examinador deberá comparar los signos confrontados, para con ello determinar si existe identidad o semejanza, para seguidamente determinar si esta similitud o identidad es capaz de generar el riesgo de confusión o de asociación, en tal sentido el estudio deberá tener en cuenta que la valoración de la similitud entre dos signos puede ser:

**a) Ortográfica:** *Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la*

<sup>70</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, proceso: 439-IP-2015

<sup>71</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, procesos: 470-IP-2015 y 466-IP-2015, 473-IP-2015, 42-IP-2017 100-IP-2018, 203-IP-2020



*secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.*

**b) Fonética:** *Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.*

**c) Conceptual o ideológica:** *Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.*

**d) Gráfica o figurativa:** *Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.<sup>72</sup>*

Por otro lado, el Tribunal de Justicia Andino ha sostenido en diversa jurisprudencia, que las reglas del cotejo marcario deben atender las siguientes reglas:

*(...) • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.<sup>73</sup>*

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.

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.

*• En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.<sup>74</sup>*

<sup>72</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, procesos: 470-IP-2015 y 466-IP-2015, 473-IP-2015, 42-IP-2017 100-IP-2018, 203-IP-2020, 664-IP-2018, 664-IP-2018.

<sup>73</sup> Ibidem.

<sup>74</sup> Ibidem

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.

- *Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.<sup>75</sup>*

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 estas 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.

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.

- *Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor (...)<sup>76</sup>*

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

<sup>75</sup>Ibidem

<sup>76</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, procesos: 470-IP-2015, 466-IP-2015 y 473-IP-2015.

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, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado la importancia de considerar la percepción del consumidor de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

- I. *Criterio consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, por lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.*

*El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencian productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que comprar pasabocas para fiestas.*

- II. *Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos manejo publicitario, promociones etc.*
- III. *Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirirlo que debe ser tomado en cuenta*

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 155 de 236 |

*por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad<sup>77</sup>*

#### **5.4.7.1.5 Regla de comparación de signos simples**

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>78</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.


##### **d) 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 tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, procesos: 42-IP-2017 y 75-IP-2017, 100-IP-2018, 203-IP-2020

<sup>78</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial, Proceso 158-IP-2012.

<sup>79</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial, Proceso 38-IP-2008.

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 156 de 236 |

Ejemplo:

Marca denominativa LEONA Vs la figura de una LEONA para distinguir cervezas. Las marcas enfrentadas presentan evidente semejanza conceptual.

e) 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.

#### 5.4.7.1.6 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.

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.

*“Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor 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 a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos*

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 157 de 236 |

*que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.*<sup>80</sup>

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. En este caso los términos no evocan de manera muy semejante el concepto. Hay que destacar que hay signos evocativos pero que incluso en la evocación se asemejan sin necesidad.

Tratándose de signos compuestos se debe tener en cuenta en estos generalmente están integrados por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros.

*(i) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.*

*(ii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.*

<sup>80</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial, proceso: 630 IP 2015.

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 158 de 236 |

*(iii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.*

*(iv) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.*

*(v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.*

*(vi) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.<sup>81</sup>*

En interpretaciones prejudiciales más recientes ha señalado igualmente el Tribunal al respecto:

*“1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*

*2. Se establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.<sup>10</sup> Como ejemplo tenemos el lexema deport en deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.<sup>82</sup>*

*Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.<sup>83</sup>*

<sup>81</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso, Proceso 472 IP 2015 y 242 IP 2020.

<sup>82</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretaciones Prejudiciales, procesos 156-IP-2005, 200-IP-2013, N° 27-IP-2016, entre otras.

<sup>83</sup> 1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es

*Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:*

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*

- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*

- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

*3. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*

*4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*

*5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*

*6. Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos (...)<sup>84</sup>*

#### **5.4.7.1.7 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.


#### **5.4.7.1.8 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 sí, por lo cual dicho elemento resulta diferenciador.

<sup>84</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, Proceso N° 27-IP-2016.



|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 160 de 236 |

#### 5.4.7.1.9 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 figurativo o gráfico.

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 por general el preponderante dada la fuerza expresiva y, por ende, de recordación de las palabras.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado en extensa jurisprudencia que:

*“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”<sup>85</sup>*

La segunda razón de preponderancia del elemento nominativo está dictada por el hecho de que las empresas evolucionan las imágenes 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.

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.

<sup>85</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, procesos: 170-IP-2013, 161-IP-2015.

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.

#### **5.4.7.1.10 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 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.

Cuando se analiza una marca mixta y se quiere determinar que elemento predomina el figurativo o el nominativo, el elemento que resalta debe sobresalir a golpe de vista, porque el consumidor en muchos casos procede de tal forma. Si se precisa un esfuerzo o un trabajo detenido para encontrar el elemento predominante de la marca mixta, debe concluirse que el elemento predominante es el conjunto.

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.

#### **5.4.7.1.11 Comparación entre signos figurativos**

En relación con las marcas figurativas, estas tienen criterios de comparación diferentes, los cuales han sido plasmados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. A saber, el Tribunal ha manifestado que:

*“Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o una imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se puede distinguir tres elementos, a saber:*

***El trazado:*** son los trazos del dibujo que forman el signo.

***El concepto:*** es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

***Los colores:*** si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte componente del gráfico, el efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

*En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como la disposición de dichos elementos en el conjunto marcarlo.*

*Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor”.<sup>86</sup>*

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 que reflejan o no un concepto.

De esta manera, en las marcas figurativas prevalecerá el aspecto conceptual de los dibujos, si lo tienen y éste es apropiable. Por su parte, cuando dicho contenido conceptual resulta descriptivo o inclusive genérico, prevalecerán los trazos de los dibujos y colores 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.



**Imagen N° 33**

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

<sup>86</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, proceso:691-IP-2018.

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 163 de 236 |

tener especial relevancia en la comparación, ya que de ellos se deriva el riesgo de confusión.

#### **5.4.7.1.12 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 de la otra marca 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.

#### **5.4.7.1.13 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.

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.

#### **5.4.7.1.14 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 de Justicia Andino, 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:

##### **➤ Marcas Tridimensionales**

De acuerdo con la Interpretación Prejudicial 81-IP-2020, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, expresó sobre las marcas tridimensionales lo siguiente:

*(...) Una marca tridimensional consiste en un cuerpo provisto de volumen, entendido como “la forma” de los productos, sus envases, envoltorios y relieves, entre otros, que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad).*

*No existe propiamente una lista taxativa de elementos que deba contener una marca tridimensional; sin embargo, lo cierto es que para que un signo tridimensional pueda ser registrado, es necesario que dicha forma tenga un carácter distintivo para que los consumidores puedan asociarlo a un determinado origen empresarial (...)<sup>87</sup>*

En la misma interpretación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció criterios jurídicos interpretativos relacionados con los requisitos para el registro de un signo distintivo como marca tridimensional, tal como se aprecia a continuación:

El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales deberá hacerse tomando en consideración los siguientes parámetros:

*(...) i. Se deben identificar y excluir del análisis las formas de uso común, entendiendo por formas de uso común la forma de los productos o de sus envases que son utilizados por algunos de los competidores existentes. No es necesario que sean de uso común de todos los competidores, sino basta que lo sean de un grupo o porcentaje de estos. Así, por ejemplo, si un grupo de competidores fabricantes de cerveza utiliza una forma de botella para envasar el producto, dicha forma no puede ser considerada una marca tridimensional, pues ya existen competidores que la utilizan en el mercado, lo que la convierte en una forma de uso común.*

*ii. También se deben identificar y excluir aquellas formas que son indispensables o necesarias con relación a los productos o sus envases. Se trata de aquellas formas que tienen una funcionalidad con relación al producto o su envase. Así, por ejemplo, tratándose de botellas de cerveza, estas necesariamente deben tener una tapa o chapa que asegure el contenido.*

*iii. No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo de tal manera que hace inoperante el análisis, deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.*

*iv. El examen deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, líneas, perspectivas, relieves, ángulos; es decir, la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales, para distinguirlo de otros que se comercialicen en el mercado y así evitar error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión.*

*v. Adicionalmente, no se deben tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado.<sup>88</sup>*

<sup>87</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, proceso: 81-IP-2020.

<sup>88</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, proceso 81-IP-2020.

Además de los criterios expuestos, el Tribunal establece que, si la forma tridimensional solicitada como marca no permite asociar el signo con un origen empresarial, la distintividad podría derivarse de elementos denominativos o figurativos, escenario en el que se tendría que estudiar la marca como mixta, advirtiendo que la forma tridimensional se configura como un elemento más de la marca mixta, en este sentido el Tribunal establece lo siguiente sobre lo que podría ser una marca mixta:

*“Una marca mixta, en el caso mencionado en el párrafo precedente, podría ser un elemento denominativo más el componente tridimensional; un elemento figurativo más el componente tridimensional; los elementos denominativo y figurativo más el componente tridimensional. En cualquier caso, la distintividad provendría de la percepción del conjunto marcario en su integridad.”<sup>89</sup>*

En general los parámetros citados exponen que las formas no relacionadas con los productos y servicios propiamente dichos suelen por lo general tener carácter distintivo. No sucede así con las formas que consisten en la forma del propio producto o con partes de dichas formas, y con las formas de embalajes o de envases.

Finalmente, el Tribunal de Justicia de la comunidad Andina hace referencia a la Práctica común de la European Union Intellectual Property Network (EUIPN), sobre el Carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marcas de forma) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la forma en sí misma no es distintiva<sup>90</sup>

*“Por último, aunque el Tribunal de Justicia [de la Unión Europea] ha afirmado, en varias ocasiones, que no procede aplicar criterios más estrictos al apreciar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto (...), sus características particulares, es decir, su capacidad de adoptar la forma del propio producto o de su envase, dan lugar a problemas de carácter distintivo que no afectan a otros tipos de marcas, de modo que el público destinatario no percibirá tales marcas de la misma forma que un signo denominativo o figurativo (...). El público destinatario no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase. Por lo tanto, a falta de un elemento gráfico (incluso de colores) o verbal, la forma pertinente debe apartarse, sustancialmente, de la norma o de los usos del sector, o, por el contrario, estos elementos gráficos o denominativos resultan esenciales para conferir carácter distintivo a una marca tridimensional (marca de forma) que, de otro modo, podría no ser registrada.”<sup>91</sup>*

De lo expuesto se puede concluir lo siguiente:

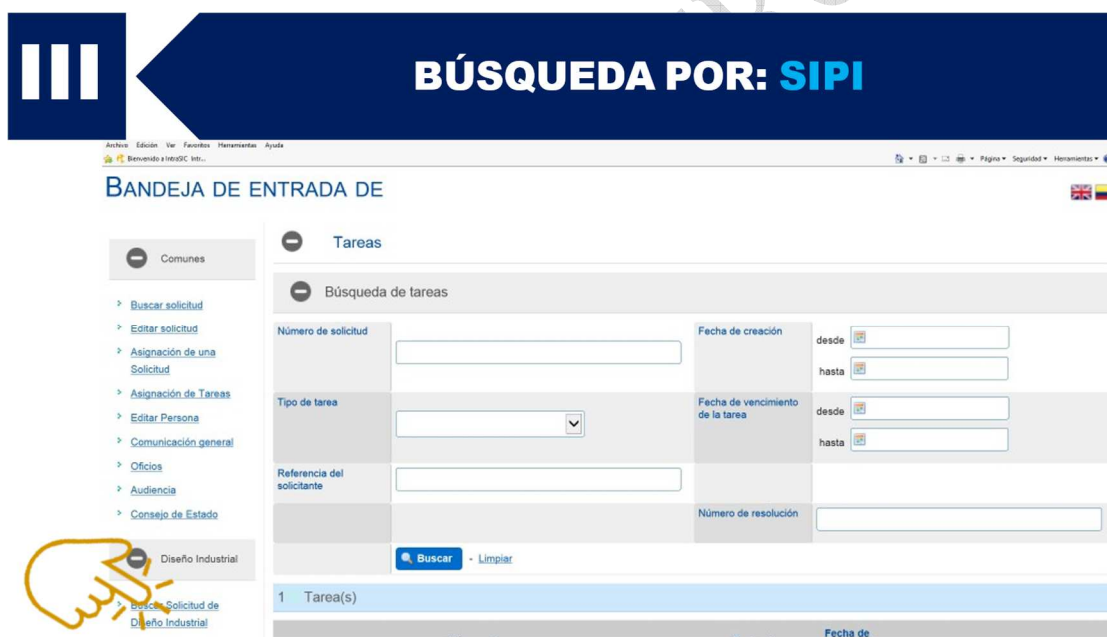
<sup>89</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, proceso 81-IP-2020.

<sup>90</sup> [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/varios\\_todas\\_modalidades/C\\_P9\\_es\\_Abril2020.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/C_P9_es_Abril2020.pdf)

<sup>91</sup> European Union Intellectual Property Network (EUIPN), Práctica común. Carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marcas de forma) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la forma en sí misma no es distintiva, abril 2020, p. 5.

- Si el signo tridimensional es distintivo, esto es, porque su forma en sí misma lo es, la decisión deberá estar encaminada a conceder el registro.
- Si el signo tridimensional carece de distintividad en sí mismo por su forma, pero los elementos que lo acompañan lo dotan de distintividad, el signo podría ser registrado en su conjunto.
- Si el signo goza de distintividad gracias a los elementos adicionales (v.g., los elementos denominativos o gráficos, los colores, o la combinación de estos elementos), y no por la forma en sí misma, no estamos en rigor ante una marca tridimensional, sino ante un signo mixto.

También debe adelantarse por parte del examinador una búsqueda de diseños industriales protegidos en Colombia en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI),



**BÚSQUEDA POR: SIPI**

Comunes

- Búsqueda de tareas
- Búsqueda de solicitudes
- Asignación de una Solicitud
- Asignación de Tareas
- Editar Persona
- Comunicación general
- Oficios
- Audiencia
- Consejo de Estado

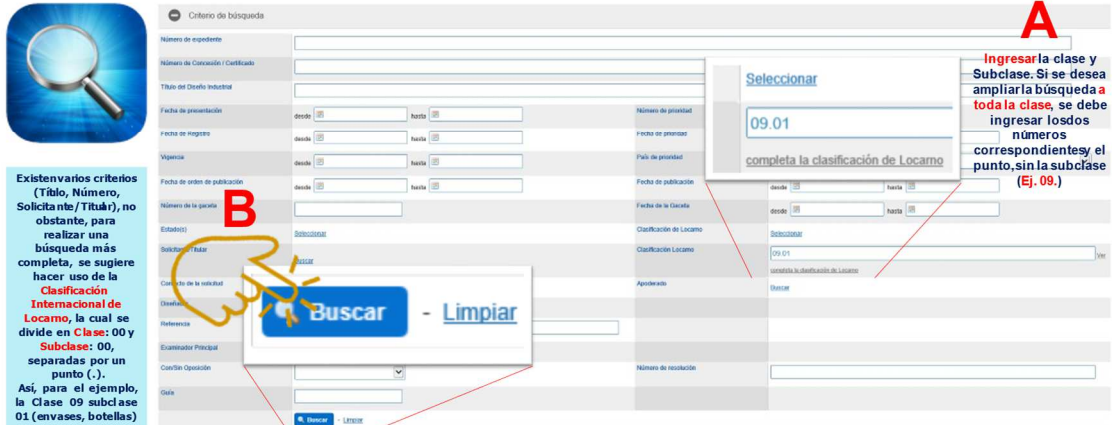
Diseño Industrial

1 Tarea(s)

Imagen 19. Búsqueda por SIPI

# IV BÚSQUEDA

BÚSQUEDA DE SOLICITUDES DE DISEÑO INDUSTRIAL



**Existen varios criterios (Título, Número, Solicitante / Titular), no obstante, para realizar una búsqueda más completa, se sugiere hacer uso de la Clasificación Internacional de Locarno, la cual se divide en Clase: 00 y Subclase: 00, separadas por un punto (.). Así, para el ejemplo, la Clase 09 subclase 01 (envases, botellas)**

**A** Ingresar la clase y Subclase. Si se desea ampliar la búsqueda a toda la clase, se debe ingresar los dos números correspondientes el punto, sin la subclase (Ej. 09.)

**B** Buscar - Limpiar

# V CLASIFICACIÓN DE LOCARNO

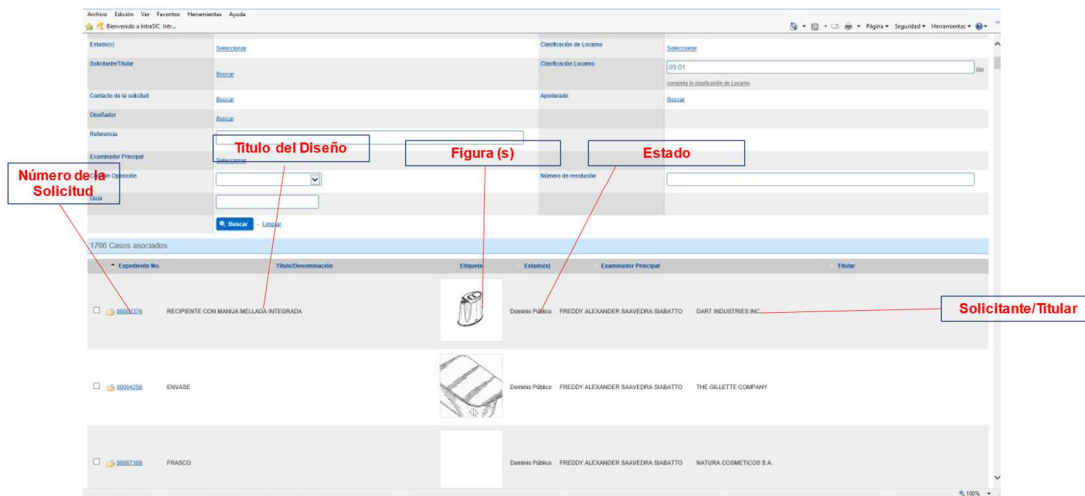
- CLASE 01 – Productos alimentarios
- CLASE 02 – Artículos de vestir y mercería
- CLASE 03 – Artículos de viaje, estuches, parasoles y objetos personales, no comprendidos en otras clases
- CLASE 04 – Cappería**
- CLASE 05 – Artículos textiles no confeccionados, láminas de material artificial o natural
- CLASE 06 – Mobiliario
- CLASE 07 – Artículos de uso doméstico no comprendidos en otras clases
- CLASE 08 – Herramientas y quincallería
- CLASE 09 – Envases, embalajes y recipientes para el transporte o manipulación de mercancías
- CLASE 10 – Artículos de relojería y otros instrumentos de medida, instrumentos de control o de señalización
- CLASE 11 – Objetos de adorno
- CLASE 12 – Medios de transporte y de elevación
- CLASE 13 – Aparatos de producción, de distribución o de transformación de la energía eléctrica
- CLASE 12 – Medios de transporte y de elevación
- CLASE 13 – Aparatos de producción, de distribución o de transformación de la energía eléctrica
- CLASE 14 – Aparatos de registro, de telecomunicación y de tratamiento de la información
- CLASE 15 – Máquinas no comprendidas en otras clases

- CLASE 16 – Artículos de fotografía, de cinematografía o de óptica
- CLASE 17 – Instrumentos de música
- CLASE 18 – Imprenta y máquinas de oficina
- CLASE 19 – Papelería, artículos de oficina, materiales para artistas o para la enseñanza
- CLASE 20 – Equipo para la venta o de publicidad, signos indicadores
- CLASE 21 – Juegos, juguetes, fiendas y artículos de deporte
- CLASE 22 – Armas, artículos de pirotecnia, artículos para la caza, la pesca y la destrucción de animales nocivos
- CLASE 23 – Instalaciones para la distribución de fluidos, instalaciones de saneamiento, de calefacción, de ventilación o de acondicionamiento de aire, combustibles sólidos
- CLASE 24 – Medicina y laboratorios
- CLASE 25 – Construcciones y elementos de construcción
- CLASE 26 – Aparatos de alumbrado
- CLASE 27 – Tabacos y artículos para fumadores
- CLASE 28 – Productos farmacéuticos y de cosmética, artículos y equipo de tocador
- CLASE 29 – Dispositivos y equipos contra el fuego, para la prevención de accidentes o de salvamento
- CLASE 30 – Artículos para el cuidado y la atención de los animales
- CLASE 31 – Máquinas y aparatos para preparar comidas o bebidas, no comprendidos en otras clases
- CLASE 32 – SÍMBOLOS GRÁFICOS Y LOGOS, PATRONES DE SUPERFICIE, ORNAMENTACIÓN

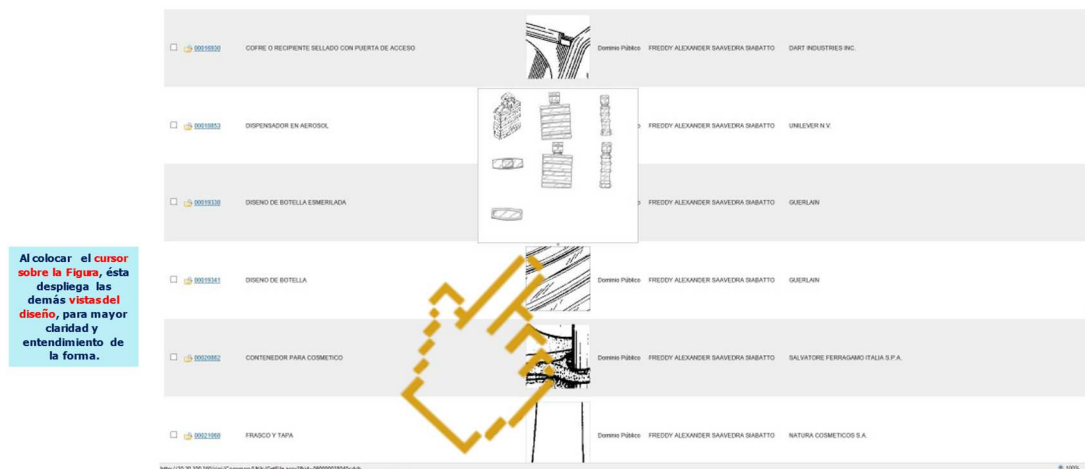


# VI

## PARTES DE LA BÚSQUEDA




# VII



### ➤ Marcas Sonoras

En principio, la regla general será que es el aspecto fonético el que predominará entre dos marcas sonoras. En este sentido de conformidad con el numeral 1.2.5.13 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única Cuando se solicite una marca sonora, el solicitante deberá cumplir con el requisito de representación gráfica aportando:

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 169 de 236 |

a). una descripción del signo por medio de nota musical, partitura o partituras, sonograma o cualquier otro medio que permita su representación gráfica, y

b). un archivo de audio que reproduzca el sonido y soporte la grabación digital en formatos WAV, CDA, WMA, MP3, DOC, DOCX, PDF de calidad 192 kbps y peso máximo de archivo 50MB.

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 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 este tenido en cuenta para la comparación con otra marca, caso en el cual únicamente se comparará la melodía.

#### ➤ **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.

De conformidad con el numeral 1.2.5.18 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, cuando la solicitud de registro consista en una marca animada, deberá aportarse un documento que contenga la secuencia de movimientos representados en imágenes fijas, que permitan establecer de manera inequívoca el movimiento que se pretende.

Asimismo, el solicitante deberá aportar una reproducción animada sin sonido en formato GIF de máximo 50MB, en el que se visualice el movimiento a proteger.

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

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 170 de 236 |

servicio mismo, por ejemplo, los movimientos de la mano de una persona usando una Tablet son típicos del uso de esta, en tal sentido no son apropiables en exclusiva.

➤ **Marcas de color**

De conformidad con el numeral 1.2.5.14 del del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, cuando la solicitud de registro contenga la indicación de que se trata de una marca de color, la representación gráfica de la misma deberá ser precisa e inequívoca, indicando:


- a) El color solicitado y su código de identificación reconocido internacionalmente como: Pantone, Focoltone o RGB, o cualquier sistema de referencia que permita su verificación posterior, y
- b) El color delimitado por una forma en línea punteada. El empleo de la línea punteada se hará a título ilustrativo para indicar cómo se usará el color, sin que ello implique exclusividad sobre la forma. La aplicación de dicho color dentro de la línea punteada deberá coincidir con el color solicitado y con el código internacional correspondiente.

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 específica, 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

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 171 de 236 |

que el público alberga la expectativa de que los bienes vendidos con ese determinado color son los de una empresa específica<sup>92</sup>

#### **5.4.8 El riesgo de confusión o de asociación. La interrelación entre la similitud de los signos y la relación de productos o servicios**

##### **5.4.8.1.1 Confusión o asociación**

Como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”*.<sup>93</sup>

Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: **la directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.<sup>94</sup>

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.<sup>95</sup>


En cuanto al riesgo de asociación, según el Tribunal de Justicia Andino, *“consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen*

<sup>92</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- OMPI, “Nuevos Tipos de Marcas”, SCT/16/2

<sup>93</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, proceso 85-IP-2004.

<sup>94</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, procesos: 470-IP-2015, 466-IP-2015, 473-IP-2015, 49-IP-2018, 218-IP-2020.

<sup>95</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, procesos: 470-IP-2015 y 466-IP-2015, 473-IP-2015.

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 172 de 236 |

*empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación.*<sup>96</sup>

En este sentido, el examinador deberá estudiar si entre los signos en contención existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión ya sea directo o indirecto o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta las reglas de valoración de comparación y similitud mencionadas en líneas anteriores.

#### **5.4.8.1.2 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.

Algo muy importante de la teoría de la interdependencia es que esta en sí misma implica que la semejanza de signos al igual que la de productos o servicios puede ser gradual y que para realizar un examen de semejanzas adecuado debe procederse de esa manera.

Al respecto manifestó el Tribunal de Justicia Andino d 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 la percepción del consumidor de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 100-IP-2018, esto es, en tanto sea un consumidor medio, selectivo, o especializado.

<sup>96</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, procesos: 470-IP-2015 y 466-IP-2015, 473-IP-2015.

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, haciendo uso de los criterios de conexidad competitiva establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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.

El examinador debe tener en cuenta que es la Oficina la que determina, con base en la aplicación de los criterios de conexidad, la sana crítica y la experiencia, si existe riesgo de confusión o de asociación.

#### **5.4.9 Examen de registrabilidad**

En este acápite se detallará la metodología que debe seguir el examinador al efectuar el estudio de registrabilidad de un signo distintivo.

##### **5.4.9.1.1 Verificación del expediente**


El examinador deberá aplicar y tener en cuenta lo descrito en el numeral 5.4.2 sobre los Pasos básicos para determinar la registrabilidad de una marca.

De igual manera, el examinador debe revisar si se presentó alguna modificación a la solicitud y en caso de que la misma vaya a ser aceptada por tratarse de una modificación sobre aspectos accesorios y no sustanciales del signo, deberá efectuar la respectiva corrección en el sistema.

##### **5.4.9.1.2 Finalidad de la búsqueda de antecedentes marcarios en el aplicativo ACSEPTO**

El objetivo de la búsqueda de antecedentes marcarios es brindarle al examinador toda la información necesaria de lo que repose en el Registro de la Propiedad Industrial para adoptar la decisión. En efecto, con la búsqueda el examinador deberá:

- a) Confirmar que el signo no está incurrido en una causal absoluta de irregistrabilidad. Los resultados de la consulta le permiten al examinador advertir

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 174 de 236 |

si existen decisiones previas en las cuales el signo solicitado o uno muy semejante haya sido considerado por ejemplo descriptivo, genérico o usual.

- b) Confirmar que el signo no está incurso en algunas de las causales relativas de irregistrabilidad. Los resultados de la consulta le permitirán al examinador advertir las marcas y lemas anteriormente registrados o en trámite de registro, por ejemplo, como el caso de los literales a) y c) del artículo 136.
- c) 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.
- d) 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 antecedentes similares o idénticos que fueron negados o concedidos para evitar decisiones contradictorias, consultando el acto administrativo proferido.

La búsqueda que realiza el examinador en el aplicativo ACSEPTO es determinante para identificar aquellos signos que pueden resultar ser fundamento de negación de la marca solicitada por aplicación de alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la norma. El tamaño del Registro de la Propiedad Industrial es mayúsculo, por lo que resulta importante que el examinador siga las instrucciones de búsqueda en la herramienta ACSEPTO de conformidad con lo establecido en el numeral 5.4.3

#### **5.4.9.1.3 La determinación de relación o conexidad entre productos, servicios y actividades**

##### **➤ Criterios sustanciales o intrínsecos.**

De conformidad con lo establecido por el Tribunal de Justicia Andino, en la interpretación prejudicial 100-IP-2018, la oficina nacional competente deberá tener en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una clase no debe ser concluyente para establecer la configuración de similitud entre productos o servicios en estudio esto en línea con lo que se indica expresamente en el segundo inciso del artículo 151 de la Decisión 48697

<sup>97</sup> **Artículo 151.-** Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Por lo expuesto, se reiteró en la interpretación prejudicial 100-IP-2018, lo manifestado por el Tribunal en interpretaciones prejudiciales 472-IP-2015 y 473-IP-2015 sobre la necesidad a matizar la regla de la especialidad, así:

*(...) Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (...).*

*Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes criterios sustanciales”*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido tres criterios principales de conexidad que necesariamente debe tener en cuenta el examinador en cada caso:

**a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** *Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.*

*La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad.*

*A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.*

**b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** *Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un*

---

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.



*producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.*

*Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.*

**c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).** Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

*Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.*

*Los criterios de sustitución (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios<sup>98</sup>.*

#### **5.4.9.1.4 Ejemplos de criterios de conexidad intrínsecos**

- a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios
- El azúcar y los endulzantes artificiales pueden considerarse sustitutos dada la finalidad de endulzar una comida o bebida.
  - Las maquinas eléctricas para afeitado y las maquinillas de afeitar.
- b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios
- Los cepillos de dientes y la pasta dental resultan ser productos complementarios.
  - Las cerraduras y las llaves.
  - Las lámparas y los bombillos.
  - Las maquinillas de afeitar y la crema de afeitar.
  - La tierra y las plantas.

En relación con el criterio de complementariedad, el examinador deberá tener en cuenta que complementariedad no es sinónimo de uso conjunto de productos o servicios. Así, tratándose por ejemplo de productos alimenticios como la “carne” y el “arroz”, no podría afirmarse que estos resultan complementarios por el hecho de que el comensal puede consumirlos conjuntamente en un plato.

Aquí debe tenerse en cuenta también que los productos que a su vez sirven de insumo para la fabricación de otro producto no son por regla general complementarios por el

<sup>98</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso: 100-IP-2018

solo hecho de que el fabricante requiera de uno para fabricar el otro. A manera de ejemplo, el “vidrio” de la clase 9 no es complementario de las licuadoras de la clase 7, solo por el hecho de que parte de la licuadora, como el vaso de esta, puede estar hecho a base de vidrio.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad):

- Las prendas de vestir y los perfumes.
- Las carnes y los servicios de restauración.
- Servicios de estética y productos cosméticos.

Para aplicar el criterio de razonabilidad, es importante que el examinador tenga muy presente lo que pasa en el mercado específico, de tal forma que el razonamiento que realice se encuentre acorde con la forma como se comporta determinado mercado al momento o época de realizar el examen de registrabilidad.

Por su parte, los criterios de pertenencia a una misma clase de los productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza, los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados, la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos y servicios, no son suficientes para acreditar la relación, vinculación o conexión, siendo entonces estos necesariamente estudiados a la luz de los criterios sustanciales de *sustitución (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad*.

Por lo anterior, deberá entenderse que para que exista conexidad competitiva, debe configurarse alguno de los criterios sustanciales de sustitución (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad, los cuales podrán ser complementados por aquellos que pueden considerarse, auxiliares no intrínsecos.

#### **5.4.9.1.5 Criterios no sustanciales**

Debe recordarse que conforme a lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la 100-IP-2018, estos criterios no intrínsecos no acreditan por sí solos la conexidad y requerirán para ello necesariamente de un criterio sustancial, esto es sustituibilidad, complementariedad o razonabilidad.

En relación con dichos criterios auxiliares, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 100-IP-2018, concluyó:

***-La pertenencia a una misma clase de los productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza, los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización.***

*La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer conexidad competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes*

*a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.*

**-Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados, la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos y servicios.**

*Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.*

*Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g. ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexidad competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexidad competitiva.*

*Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva<sup>99</sup>.*

A continuación, se desarrollan algunos de los criterios no sustanciales:

➤ **La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclador**

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. No puede dejarse de lado lo establecido en el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, según el cual las clases de la Clasificación Internacional de Niza "(...) no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente".

Teniendo en cuenta lo anterior, el examinador deberá sustentar la relación existente entre productos o servicios pertenecientes a una misma clase, siendo necesario la existencia de por lo menos uno de los criterios sustanciales de conexidad.

Suele existir conexidad tratándose de productos o servicios en los que está presente una relación de género especie. La relación de género especie es evidente cuando uno

<sup>99</sup> Ibidem.

de los signos confrontados indica en su cobertura 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.

#### ➤ **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, puede producirse 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 puede presentarse 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. Lo propio puede ocurrir hoy en día con la comercialización de productos o servicios a través de redes sociales.

Un ejemplo de esta situación es la relación existente entre los productos “pasta” y “salsas” los cuales se comercializan por medios análogos o semejantes.

#### ➤ **Similares medios de publicidad**

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, redes sociales o sitios web 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>100</sup>

Un ejemplo de similares medios de publicidad de productos es el relacionado con el vestuario de alta costura y los perfumes que se publicitan a través de revistas especializadas.

<sup>100</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, proceso: 51 IP-2001.

- Aguas y Jugos
- Pan y Harina

➤ **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”.

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

➤ **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 solo criterio de la finalidad del producto muchas veces resulta insuficiente; así, dos productos pueden tener la finalidad de alimentar al ser 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, por lo anterior se debe atender cada caso en 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.

➤ **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.

➤ **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 con 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.

Sin embargo, hay sectores del mercado donde no es habitual que el empresario titular de una marca cree establecimientos exclusivos para comercializar sus productos.

En conclusión, para determinar el grado de conexión entre productos y servicios deben configurarse necesariamente alguno de los criterios intrínsecos de sustitución

(intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad pudiendo confluir varios de los factores anteriormente señalados y no basta la presencia de uno solo de ellos.

#### **5.4.10 Causales de irregistrabilidad del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina**

Análisis de las causales de irregistrabilidad relativas

##### **5.4.10.1.1 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)**

###### **I. 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 son idénticos o presentan semejanzas que impidan su coexistencia en el mercado. Además, deberá determinarse si existe identidad o similitud entre los productos o servicios que distinguen las marcas.

Se trata de dos requisitos que deben concurrir necesariamente para que pueda aplicarse la causal. Así las cosas, si los signos son idénticos o similares, pero no existe conexidad entre los productos o servicios, no podrá darse aplicación a esta causal de irregistrabilidad. Lo mismo ocurre si existe conexidad competitiva entre los productos y servicios, pero los signos cotejados no son idénticos o similares, caso en el cual tampoco se dará aplicación a la causal de irregistrabilidad.

Por regla general el examinador deberá determinar en primer lugar si los signos son idénticos o similares antes de determinar si existe conexidad competitiva. El examinador debe tener presente que para la aplicación de esta causal de irregistrabilidad, no se requiere que exista oposición presentada por el titular de la marca previamente solicitada o registrada. Existe una obligación de la oficina de traer de oficio todas aquellas marcas que puedan servir como antecedente para dar aplicación a esta causal.

Esta causal del literal a) del artículo 136 debe aplicarse únicamente cuando el signo previamente registrado o solicitado es una marca, pues para los lemas comerciales, por ejemplo, la Decisión 486 establece una causal específica que es la causal del literal c) del artículo 136. Al respecto nada impide que el signo objeto de estudio se encuentre incurso en ambas causales.

Seleccionada la marca o las marcas con las que se debe adelantar el estudio, y/o estando éstas establecidas en 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.

- c) Realizar el análisis de conexidad competitiva de acuerdo con lo explicado en este título.
- d) Resolver los asuntos pendientes que estén vinculados al expediente del trámite.
- e) Corroborar que la decisión final sea consecuente con las decisiones previas de la SIC sobre los elementos o signos en comparación, si las hubiere.

En conclusión, el examinador deberá, en primer lugar, establecer la identidad y similitud de los signos confrontados, para lo cual deberá tener en cuenta las reglas enunciadas en los numerales 5.4.7. hasta el 5.4.7.1.13 y si llegare a determinar identidad o similitud entre los signos, el siguiente paso será determinar si existe conexidad competitiva argumentando si la misma se da con ocasión de alguno de los criterios intrínsecos, esto es, el grado de sustitución (intercambiabilidad), la complementariedad entre los productos y servicios y la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) de los cuales se trató en los numerales 5.4.8. hasta 5.4.9.15.

## **II. Estudio de confundibilidad cuando se aporten pruebas**

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 análisis adicional.
- 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.

## **III. Pruebas aportadas por el opositor para demostrar la confundibilidad**

Dentro de las pruebas a las que puede acudir el opositor para demostrar la confundibilidad se destacan las siguientes, sin que ello obste para que puedan allegar otro tipo de pruebas 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



|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 184 de 236 |

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 será 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 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.

#### **5.4.10.1.2 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)**

##### **I. 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 siendo usado para que pueda negarse la marca solicitada. El artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 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 meramente declarativos y no constitutivos de derechos.

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 se aplican para las marcas, al igual que los criterios para establecer las similitudes entre signos.

## II. 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. Es decir, no se tienen en cuenta nombres comerciales previamente depositados ante esta Superintendencia para analizar la registrabilidad de una marca solicitada a registro, aun cuando sea idéntica o similar a un nombre comercial depositado.

Así las cosas, el examinador que resuelva una oposición fundamentada en la confundibilidad con un nombre comercial deberá establecer si efectivamente el opositor prueba el uso anterior del nombre comercial.

### ➤ 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 marcario 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).

Por su parte, el Tribunal de Justicia Andino se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los siguientes términos:

*“(...) la protección otorgada al nombre se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.”<sup>101</sup>*

➤ **Estudio de la prueba 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 identifica el servicio mismo. Pueden eventualmente coincidir la marca de servicio y el nombre comercial, pero son, se reitera, instituciones jurídicas 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.

Ahora, se debe tener en cuenta que el nombre comercial puede coincidir o no con la razón o denominación social de la sociedad, circunstancia que debe ser advertida por el examinador. Al respecto el Tribunal de Justicia Andino sostuvo:

*“(...) Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.”<sup>102</sup>*

<sup>101</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 55-IP-2020, menciona a la Interpretación prejudicial N° 45-IP-1998.

<sup>102</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 118-IP-2011.

Por otra parte, y advirtiendo que la carga probatoria recae en quien pretende que se reconozca el nombre comercial, el mismo deberá en ese sentido demostrar su uso real, efectivo y continuo, en este sentido en palabras del catedrático Ernesto Rengifo:

*“(...) el titular deberá recaudar y aportar toda aquella documentación que demuestre la forma como se ha identificado en el tráfico mercantil, como se ha presentado ante sus clientes, ante sus propios competidores y, por supuesto, la forma como es reconocido en el mercado. Resulta útil en estos casos aportar facturas, hojas de presentación de la empresa, propuestas comerciales, folletos, volantes y, tal como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros”<sup>103</sup>. Estos documentos deben corresponder al periodo de tiempo durante el cual se pretende probar el uso del signo (...)”<sup>104</sup>*

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 que 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 con 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, 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 debe demostrar la continuidad del uso del nombre o enseña comercial; y,
- 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.

<sup>103</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2011.

<sup>104</sup> Rengifo Ernesto. Revista la propiedad inmaterial N° 17 - noviembre de 2013 - pp. 187 – 203.

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 188 de 236 |

➤ **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 y la fecha en la que fueron emitidas, a efectos de que el examinador 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. No obstante, al ser el registro mercantil 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 e identificarlo bajo ese signo distintivo. 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.**
- 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 de accionistas, 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.


➤ **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.

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 190 de 236 |

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 y/o su actividad comercial. En consecuencia, el examinador debe hacer un análisis semejante al que se sigue para la relación de 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 conexidad competitiva, teniendo en cuenta los 3 criterios intrínsecos desarrollados, esto es, el grado de sustitución (intercambiabilidad), complementariedad entre los productos y servicios y la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) 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.

Ejemplo:


SD2020/0016113 - SD Solicitud de registro de la marca “TAQUERIA POLANCO”: Esta marca fue negada mediante Resolución 65217 del 16 de octubre de 2020, con fundamento, entre otros, en el literal b) el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 al ser similarmente confundible con la enseña comercial “TAQUERÍA POLANCO”.

**5.4.10.1.3 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 (artículo 136 literal c)**

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.

De conformidad con el artículo 179 de norma supranacional andina, al lema comercial se le aplican las disposiciones relativas a marcas, de esta manera:

*“Los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación*

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 191 de 236 |

*gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad”.*

De acuerdo con lo manifestado por el Tribunal de Justicia Andino el lema comercial:

*“Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, evitando que este pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de esta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca a la cual se usará.”<sup>105</sup>*

Al ser el lema comercial un complemento de la marca, el solicitante de este deberá indicar la marca solicitada o registrada a la cual acompañará.

En cuanto a la distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que:

*“el lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados”*

Expuesto lo anterior, los lemas comerciales están llamados a ser un complemento de la marca a la cual acompañará, pero además de ello deben ser lo suficientemente distintivo evitando con ello inducir a error al consumidor.

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 tener en cuenta que se debe atender a lo que resulte de la solicitud del registro de la marca, por ejemplo:

La empresa BC solicita el registro de la marca “construsuelo” para servicios de construcción de la clase 37 y el registro del lema comercial “construyendo sueños en concreto” para los mismos servicios, en esta circunstancia el examinador que estudie la registrabilidad del lema, deberá revisar el estado del trámite del registro de la marca “construsuelo” y esperar que se resuelva la registrabilidad de este para decidir el lema, teniendo en cuenta además que, si la marca fue concedida y el lema comercial es registrable, la vigencia del lema debe ser la misma que la vigencia de la marca, por el contrario si la marca resulta negada, consecuentemente el lema deberá negarse.

<sup>105</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, procesos: N° 9-IP-2013, 186-IP-2014, 2-IP-2014, 179-IP-2021.



**5.4.10.1.4 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)**

**I. 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.

*En otras palabras, es una causal de nulidad relativa el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular. Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y de asociación.*

*El juez consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta reprochada entra o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien*

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 193 de 236 |

*reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse<sup>106</sup>.*

## II. 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 exige que la marca esté protegida ya sea en el extranjero o en el país miembro, por lo cual puede ser accionada por un titular, siempre que se pruebe el vínculo entre el titular de la marca y el solicitante del registro.
- Identidad o semejanza entre el signo solicitado y el del opositor. 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.
- Posibilidad de que la identidad o semejanza pudieran causar riesgo de confusión o de asociación.

## III. 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)

- 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.
- Las pruebas idóneas para demostrar el vínculo anteriormente mencionado son las siguientes, entre otras:
  - 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

<sup>106</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, proceso 3-IP-99 y 48-IP-2012, 547-IP-2015 y 198-IP-2018.

existencia del vínculo comercial entre las partes que implicaran el uso del signo distintivo por parte de quien pretende solicitar el registro marcario.

- 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.
- Publicidad que demuestre que la marca se usa en otros países e ingresó al mercado colombiano, o en la que se evidencie quién es el distribuidor de la misma en Colombia.
- Certificados de registro de otros países de la marca que se pretende registrar en Colombia.
- Impresión de páginas web en las que figure el solicitante de la marca como representante o distribuidor autorizado del opositor.

**5.4.10.1.5 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)**

**I. Presupuestos de aplicación de la causal**


➤ **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.

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.*

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 195 de 236 |

*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<sup>107</sup> como una palabra que designa o identifica seres animados o inanimados, por ejemplo, hombre, 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<sup>108</sup> significa nombre de familia con que se distinguen las personas; Fernández, Guzmán.

El término TÍTULO<sup>109</sup> significa renombre o distintivo con el que se conoce a alguien por sus cualidades o sus acciones.

El término FIRMA<sup>110</sup> 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.

El término HIPOCORÍSTICO<sup>111</sup>, dicho de un nombre: que, en forma diminutiva abreviada o infantil, se usa como designación cariñosa, familiar o eufemística, por ejemplo, Lucho.

SEUDÓNIMO<sup>112</sup> significa nombre utilizado por un artista en sus actividades, en vez del suyo propio.

El término IMAGEN<sup>113</sup> significa conjunto de rasgos que caracterizan a una persona o entidad.

<sup>107</sup> <https://dle.rae.es/nombre>

<sup>108</sup> <https://dle.rae.es/apellido?m=form>

<sup>109</sup> <https://dle.rae.es/t%C3%ADtulo?m=form>

<sup>110</sup> <https://dle.rae.es/firma?m=form>

<sup>111</sup> <https://dle.rae.es/hipocor%C3%ADstico>

<sup>112</sup> <https://dle.rae.es/seud%C3%B3nimo>

<sup>113</sup> <https://dle.rae.es/imagen?m=form>

El precepto legal exige que la persona natural tenga una condición especial, es decir, que sea una persona reconocida o prestigiosa en algún sector pertinente o identificado por éste como una persona distinta del solicitante, de lo que se desprende que el signo que consista en nombre y apellidos propios y pretenda identificar unos productos o servicios en los que ese nombre o apellido no sea reconocido por las personas del respectivo sector, podrá, en principio, ser registrado como marca (por ejemplo, Churchill es irregistrable para servicios políticos pero registrable para tabacos). Siendo el objeto de la norma la capacidad de individualizar al personaje, en este sentido, podría registrarse, por ejemplo, la marca JUAN PABLO y negar el registro de la marca JUAN PABLO MONTOYA.

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.

➤ **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.

Personas Jurídicas

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 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.

- **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 de 2000, 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, seudónimo, etc., mas no establece que un heredero por el hecho de serlo pueda convertir dicho nombre, retrato, apellido, seudónimo, etc., en marca.


- **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 tratándose 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.

El examinador debe tener en cuenta que es posible que el solicitante sea una persona jurídica de la cual el personaje famoso es accionista o representante legal, por ejemplo. Esta sola circunstancia no puede entenderse como una autorización dada por parte del personaje famoso a dicha persona jurídica y en todo caso será necesario que obre en el expediente la autorización expresa dada por aquel, pues se trata de personas distintas.

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 198 de 236 |

➤ **Pruebas para demostrar los presupuestos de la causal contemplada en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486**

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.

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.
- 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.

Ejemplos:

Expediente SD2019/0012105 - Solicitud de registro de la marca "FERNANDO GAITÁN": Esta marca fue concedida mediante Resolución 79712 del 11 de diciembre de 2020, toda vez que las solicitantes lograron demostrar que son las herederas legítimas y que con el registro de la marca no se constituirá ningún tipo de vulneración a la identidad o prestigio del señor Fernando Gaitán.

Expediente SD2019/0077987 - Solicitud de registro de la marca "GABO": Esta marca fue negada mediante Resolución 7326 del 19 de febrero de 2021, toda vez que la solicitante "(...) no allegó ningún documento donde conste la autorización conferida por quienes sean los herederos declarados del escritor y periodista GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, para solicitar su seudónimo GABO como marca"

**5.4.10.1.6 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)**

➤ **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 titular de los derechos patrimoniales de autor o de un derecho de propiedad industrial, según corresponda.

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 propiedad industrial o el derecho de autor infringido sea de conocimiento para el examinador ya sea por la existencia de un derecho de propiedad industrial que repose en el Registro Público de la Propiedad industrial, como un diseño industrial, por lo anterior se hace necesario que el examinador realice la búsqueda correspondiente a fin de determinar si existe una obra protegida por el derecho de autor y en caso de ser así estudiar si es posible que los derechos reconocidos pueden resultar infringidos al concederse el registro marcario.

➤ **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 que se encuentre dentro del alcance de las reivindicaciones contenidas en una solicitud o patente concedida. Esta causal se presentaría cuando se solicite una marca figurativa o tridimensional semejante a un diseño industrial 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.

El examinador debe tener en cuenta que en el Registro Público de la Propiedad Industrial constan los diseños industriales protegidos o caducados en Colombia, por lo que si revisado el registro encuentra, por ejemplo, un diseño industrial protegido que pueda ser infringido por la solicitud de marca objeto de examen, deberá aplicar la causal en estudio.



➤ **Signos que infrinjan un derecho de autor de un tercero**

La Decisión 351 de 1993 mediante la cual se estableció el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, define en el artículo 3 obra como *“Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”*, de esta definición se puede advertir que para que una creación intelectual sea considerada como obra en cualquiera de sus naturalezas deberá ser original y encontrarse expresada de cualquier forma, siendo susceptible de ser reproducida o divulgada de cualquier manera.

Por su parte, dentro de los casos más frecuentes de solicitudes de registro de signos que deben ser negados por violar el derecho de autor de un tercero, se encuentran las marcas contentivas de títulos originales que sean susceptibles de crear confusión (respecto del origen empresarial) entre la obra y los productos y servicios que se pretenden reivindicar, por ejemplo, las obras literarias versus servicios de entretenimiento mediante programas de televisión, o plataformas digitales.

Al respecto, es importante aclarar lo relacionado con la reproducción de títulos de obras, ya que no todos los títulos son objeto de protección por parte del derecho de autor. En efecto el artículo 86 de la Ley 23 de 1982 señala:

*“Cuando el título de una obra no fuere genérico sino individual y característico, no podrá sin el correspondiente permiso del autor ser adaptado para otra obra análoga.”*

Conforme a lo anterior, para que el título sea objeto de protección por parte del régimen del derecho de autor, este debe ser individual y característico.

Sobre lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación Prejudicial 54-IP-2020, señala lo siguiente:

*“(…) la prohibición a que se refiere el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486, debe ser interpretada en concordancia con la protección que se hace del derecho de autor, específicamente en relación con el título de la obra. En consecuencia, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca, resulta indispensable que:*

*4.15.1. Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión.”*

Esto se hace relevante para fundamentar adecuadamente la negación, el examinador deberá efectuar, como punto de partida, el análisis sobre la protección del título por parte del derecho de autor y en caso de concluirse que se trata de un título individual y característico, proceder a fundamentar la existencia de riesgo de confusión entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir con el signo que reproduce su título, para finalmente establecer cómo podrían infringirse los derechos de autor en caso de

concederse el registro marcario, por ejemplo, restringir la normal explotación de la obra, lo que conlleva la afectación de los derechos patrimoniales de autor, por ejemplo, un signo que reproduce el título de una obra audiovisual y busca distinguir servicios de puesta a disposición de películas restringiría la explotación de la obra, específicamente afectando los derechos de reproducción y comunicación pública.


Debe anotarse que el derecho de autor se adquiere desde la creación misma de la obra artística, por lo que el registro en la Oficina de Derechos de Autor se concede a título declarativo, no constitutivo, y sirve para constituir una prueba de la existencia del derecho.<sup>114</sup> En ese sentido, si el opositor no aporta prueba del registro, pero sí prueba ser titular del derecho mediante otros documentos o material probatorio, deberá negarse la marca solicitada que afecte el derecho de autor.

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, 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,*

<sup>114</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: 1        |
|   |                                   | Página 202 de 236 |

*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>115</sup>*

Al respecto, en más reciente jurisprudencia el Tribunal de Justicia Andino ha señalado que:

(...) ... el impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor estará sometido a que el Derecho de Autor base de la oposición sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado a registro, ya que, si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas (...)”<sup>116</sup>

En este mismo pronunciamiento el Tribunal de Justicia Andino, establece una excepción al hecho de que se genere el riesgo de confusión en el público consumidor, así:

“(...) Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad (...)”

➤ **Pruebas 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 2000 de la Comunidad Andina, son la existencia de un derecho de autor o de propiedad industrial.

Como ya se mencionó anteriormente, 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 o de titular de los derechos patrimoniales 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 (DNDA): este registro constituye un indicio de quien es el autor de la obra y su fecha de creación.

El registro de obras ante la DNDA si bien no es constitutivo de derechos, si es declarativo de los mismos, su función es meramente probatoria.

<sup>115</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial No. 32 IP 97.

<sup>116</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial No. 177-IP-2016

*“El registro de las obras protegidas por el derecho de autor, no es constitutivo de derechos sino meramente declarativo, por lo tanto, no es obligatorio y sus funciones son eminentemente probatorias. Lo anterior, responde al criterio normativo autoral que establece que desde el mismo momento de la creación de una obra nace el derecho sin necesidad de formalidades para la constitución del mismo.*

*Las finalidades del registro son; otorgar mayor seguridad jurídica a los titulares respecto de sus derechos autorales y conexos; dar publicidad a tales derechos y a los actos y contratos que transfieren o cambien su titularidad; y ofrecer garantía de autenticidad a los titulares de propiedad intelectual y a los actos y documentos a que a ella se refieran.”<sup>117</sup>*

Debe tenerse en cuenta la presunción de titularidad consagrada en el párrafo del artículo 10 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 1 de la Ley 1915 de 2018, el cual señala:

**"PARÁGRAFO.** *En todo proceso relativo al derecho de autor, y ante cualquier jurisdicción nacional se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona bajo cuyo nombre, seudónimo o su equivalente se haya divulgado la obra, será el titular de los derechos de autor. También se presumirá, salvo prueba en contrario, que la obra se encuentra protegida."*

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.

- a) 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.
- b) 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.
- c) Borradores de la obra, bosquejos, dibujos previos, de los que se puedan establecer las circunstancias de modo y tiempo de creación de la obra.
- d) En el evento de que se trate de un titular derivado, los actos o contratos en los cuales conste la transferencia de los derechos patrimoniales de autor a su favor, deberán cumplir con las formalidades exigidas en la legislación vigente al momento de su firma.

Es posible que el opositor sea titular derivado de los derechos patrimoniales de autor, evento en el cual deberá acreditar dicha calidad. Para tal efecto, deberá atenderse a las formalidades exigidas por la ley para la transferencia de los derechos patrimoniales de

<sup>117</sup> Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA). Concepto bajo Radicado 1-20 16-42915. Disponible en: <https://ecoleyes.com/wp-content/uploads/2016/07/DNDA-cpto-42915-Qu%C3%A9-protegen-los-derechos-de-autor.pdf>

autor, las cuales han sido objeto de modificaciones, por ejemplo actualmente se exige que la transferencia conste por escrito y que se efectúe su registro en el Registro Nacional de Derecho de Autor, sin embargo, antes de la modificación del artículo 183 de la Ley 23 de 1982 por la Ley 1450 de 2011, se exigida que la cesión de derechos constará en escritura pública o en documento privado reconocido ante notario, por lo que debe atenderse a las formalidades en cada caso.

El titular de un derecho de propiedad industrial que presente una oposición a efectos de que se proteja su derecho, podrá probarlo allegando el título de registro de su derecho, sin perjuicio de poder allegar otro tipo de material probatorio complementario, que permita evidenciar el derecho previo. En este punto vale la pena recordar que, a diferencia del derecho de autor, el derecho de propiedad industrial sobre diseños industriales y patentes nace a la vida jurídica a partir de la expedición del acto administrativo de concesión del derecho.

Ejemplos:


Expediente SD2016/0041191 - Solicitud de registro de la marca "BAZINGA" (mixta) en clase 30: Esta marca fue negada mediante Resolución 9016 del 12 de febrero de 2018, y esta decisión fue confirmada a través de la Resolución 12660 del 1 de abril de 2020, dando plena aplicación al literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que:

*"(...) El elemento denominativo de la marca solicitada en registro está conformado exclusivamente por el término fantasioso "BAZINGA", que coincide con la expresión más famosa del personaje ficticio Sheldon Cooper de la serie "The Big Bang Theory".*

*...La obra audiovisual es clasificada como una obra compleja, pues se da como el "resultado de los aportes de varios creadores (el autor del guion, el compositor de la música, eventualmente del autor de los dibujos animados etc.) que en conjunto forman una nueva creación, la cual es objeto de protección y da lugar a una serie de derechos en favor de sus titulares.*

*... La sociedad opositora WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC, presentó como prueba la transcripción del libreto del capítulo denominado "The Monopolar Expedition", en el cual Sheldon Cooper utiliza por primera vez la expresión "BAZINGA" en la serie de televisión "The Big Bang Theory", por lo que es evidente que la misma hace parte íntegra de una obra literaria protegida por el derecho de autor.*

*La expresión "BAZINGA" carece de contenido conceptual y, bajo este entendido, es un término de fantasía, que tiene una vinculación estrecha con un personaje ficticio determinado de una obra audiovisual y, cuya creación se fundamenta en una obra literaria, que corresponde al libreto del capítulo del cual se originó.*

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 205 de 236 |

Expuestos algunos argumentos dirigidos a demostrar su originalidad, a continuación, el estudio de la relación entre los productos del signo que se negó y la obra que se protegió:

*“Dentro de las pruebas aportadas por la sociedad opositora WARNER BROS ENTERTAINMENT INC, se encuentra la comercialización de productos de diferente naturaleza que hacen uso del término “BAZINGA”, dentro de los cuales se encuentran: prendas de vestir, sombrerería, llaveros, juguetes, posters, lápices y plumas, vasos portátiles, pocillos, imanes, accesorios para teléfonos, almohadas, cobijas, ambientadores para carros, entre otros, lo que lleva a la convicción a esta Delegatura que a su vez, podría ejercer sus derechos patrimoniales para aplicarla en productos comestibles, tales como los reivindicados por la marca solicitada en registro..”*

Expediente SD2020/0032600- Solicitud de registro de la marca “OPRAH'S BOOK CLUB (Nominativa), en clase 41: con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

*“Oprah Winfrey es la titular de todos los derechos que recaen sobre la obra OPRAH'S BOOK CLUB, denominación que por sus características goza de originalidad.*


*El signo de la referencia replica en su integridad la expresión que comporta el título original de la obra OPRAH'S BOOK CLUB, sin que HARPO INC., cuente con la autorización requerida para efectuar el registro del signo de la referencia.*

*Relación directa entre los servicios que pretende identificar la marca solicitada en registro y la industria literaria”.*

**5.4.10.1.7 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: 1        |
|   |                                   | Página 206 de 236 |

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, local o afroamericana para el registro de la marca de que se trate. Es importante señalar que esta causal es aplicable a nombres de comunidades no extintas.

Así entonces, causal contempla tres supuestos de hecho diferenciables, a saber:

- Marcas que consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales (ej. kogui, arhuaco, emberá, katió, etc.)
- Marcas que consistan en las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos (ej. expresión viche/biche: Bebida elaborada ancestral y artesanalmente por las comunidades negras del pacífico, obtenida de la destilación no industrial del jugo fermentado de caña de azúcar)
- Marcas que constituyan la expresión de su cultura o práctica (ej. manifestaciones culturales, iconografía, nombres de familias lingüísticas, entre otros)
- **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 la solicitud de registro de marca contiene signos o expresiones que se encuentren en cualquiera de los supuestos mencionados en el literal g) del artículo 136, determinando si se trata de un signo con el que se identifique el nombre de alguna comunidad indígena, afroamericana o local; 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.

En el evento en que la marca solicitada a registro se encuentre en alguno de los supuestos mencionados, el registro solo será posible si la solicitud es presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso. Así las cosas, la autorización o solicitud deberá ser presentada por "la comunidad" o "comunidades" respectivas y no solo por alguno de sus miembros.

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 207 de 236 |

Para efectos de establecer si el solicitante se encuentra autorizado o es la comunidad legitimada, será necesario analizar la calidad de la persona que presenta la solicitud, recordando entre otros asuntos:

- Que los resguardos no tienen personería jurídica.
- Que existen otras personas jurídicas tales como las Asociaciones de Cabildos, entre otras.
- Que existen expresiones que pueden ser compartidas de forma simultánea por varias comunidades, caso en el cual todas ellas deben otorgar la autorización o presentar la solicitud respectiva.

En consecuencia, a efectos de analizar quién se encuentra legitimado para presentar la solicitud será necesario determinar si existe una o varias comunidades que puedan verse afectadas, de modo que, si el nombre, denominación o expresión corresponde a varias comunidades distintas, cada uno de ellos de conformidad con su estructura interna debería otorgar el consentimiento de que trata el literal g) del art. 136.

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)

Por último, es preciso señalar que la causal no impediría, de suyo, el uso de cualquier expresión que se encuentre plasmada en una lengua nativa, pues la prohibición no pretende ser una restricción al derecho de las comunidades y sus miembros a hacer uso de expresiones arbitrarias de su propio lenguaje, siempre y cuando la expresión no se encuentre en alguno de los supuestos de hechos expresamente señalados en el literal g).

**5.4.10.1.8 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 prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario (artículo 136 literal h).**

#### **I. Fundamento de la existencia de la causal**

La Decisión 486 de 2000 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). Es decir, para que un signo tenga la connotación de notorio, debe haber sido previamente declarado como tal por la oficina nacional competente o por la autoridad nacional competente.

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 (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú) y que esta notoriedad sirva para impedir un registro en Colombia, siempre que se encuentre dentro del término legal para presentar oposición a la solicitud del signo cuya registrabilidad se analiza.

Como sector pertinente para acreditar la notoriedad, la norma incluye a los consumidores reales o potenciales, 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).

Esta causal de irregistrabilidad puede aplicarse de oficio, cuando el examinador evidencie que existe un signo notorio previamente declarado por la Superintendencia, para la fecha de presentación (o prioridad reivindicada) del signo objeto de análisis.

➤ **Metodología de análisis para determinar si un signo es notoriamente conocido**

Lo primero que el examinador deberá revisar es si el opositor invocó la causal de irregistrabilidad de notoriedad dentro del término para interponer la oposición y adicionalmente, si realizó oportunamente el pago de la tasa establecida para el estudio de notoriedad, entendiéndose la oportunidad procesal para este pago, el término para interponer la oposición o su prórroga cuando se ha solicitado.

Frente a este punto es importante indicar que cuando el opositor pretenda allegar evidencia para que la Superintendencia haga el estudio de notoriedad, es necesario realizar el pago de la tasa. Por el contrario, si el opositor solamente está haciendo referencia a una notoriedad previamente declarada, no se requerirá del pago de la tasa.

En relación con la tasa, es importante resaltar que la misma se paga de acuerdo con el número de marcas sobre las cuales el opositor pretende que se declare la notoriedad. Así, independientemente del número de clases, quien pretenda la notoriedad deberá pagar la tasa de acuerdo con la cantidad de signos cuya notoriedad se invoque.

A manera de ejemplo, tratándose de las marcas A y AB, si un opositor pretende únicamente invocar la notoriedad de la marca A, deberá pagar una única tasa de notoriedad. Si por el contrario se pretende invocar la notoriedad tanto de la marca A como de la marca AB, quien pretenda dichas notoriedades deberá pagar la tasa correspondiente por invocación de notoriedad por cada una de las marcas A y AB, siempre dentro del término de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial del signo al que se opone.

Por tanto, el pago de la tasa de notoriedad dependerá del número de marcas cuya notoriedad se invoca, independientemente de si se opone a un registro monoclasa o multiclase y de las clases de productos y/o servicios para los que se pretende la notoriedad. Esto, bajo el entendido que el opositor también deberá pagar la tasa correspondiente a la oposición, en cada clase a la que se oponga.

Seguidamente, el examinador debe establecer si existen pronunciamientos previos de la Entidad sobre la notoriedad de la marca previos al momento en que se solicita su declaración de notoriedad.

Una vez aclarado si hay pronunciamientos previos sobre la notoriedad del signo, estaremos ante dos escenarios:

- a) Declaración de la notoriedad, en caso de que no haya pronunciamientos previos.
- b) Extensión de la notoriedad en caso de que haya pronunciamientos previos que declararon la notoriedad del mismo signo.

En este punto, es importante aclarar que el análisis deberá tener en cuenta el periodo para el cual se declaró la notoriedad en los pronunciamientos previos, y no la fecha del acto administrativo en la que se declaró o extendió la notoriedad. Así, la fecha de la resolución que declaró la notoriedad podría ser julio de 2021, pero el periodo de notoriedad declarado para la marca puede ser hasta marzo de 2020. En este caso, si se pagó la tasa de invocación de notoriedad y se aportó nueva evidencia, el examen de notoriedad deberá comprender el periodo entre marzo de 2020 en adelante y hasta la fecha en que la evidencia refleje que se puede extender la notoriedad.

Un signo que ya logró ser declarado notorio por la Superintendencia de Industria y Comercio, únicamente tendrá que demostrar que las circunstancias que permitieron su declaratoria inicial se han extendido en el tiempo; 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 para un periodo cercano a la solicitud analizada, no será necesario pagar una nueva tasa ni aportar nuevas pruebas para acreditar que la notoriedad se mantiene, caso en el que se aplicará la causal sin extender su reconocimiento, salvo que el opositor insista en ello a través del pago de la tasa de invocación de notoriedad y la presentación de evidencia nueva.

En todo caso, cuando se evidencien reconocimientos de notoriedad previos, el examinador deberá plasmar en el proyecto de resolución, el número y fecha de la resolución que declaró la notoriedad, así como el número de expediente en el cual fue expedida junto con el periodo y la lista de productos y/o servicios para los cuales se declaró la notoriedad.

Si no hay un reconocimiento previo de la Entidad sobre la notoriedad de la marca, el examinador deberá establecer y plasmar en el acto administrativo de manera motivada,

cuál es el sector pertinente de la notoriedad. Este será el punto de partida para el análisis conforme a la definición legal de signo notorio. De esta manera, podría existir una notoriedad de acuerdo con las condiciones especiales del producto o servicio de que se trate, teniendo en cuenta que puede haber productos de venta restringida de acuerdo a condiciones específicas del proveedor o del mismo consumidor, por ejemplo ciertos instrumentos médicos altamente tecnificados de los que solo se espera que sean conocidos por médicos especialistas y pacientes con afecciones específicas, o signos que solo se espera que sean conocidos por las personas con ciertos gustos o aficiones, o productos o servicios que por su regulación específica o por su considerable valor unitario, solo se producen y consumen en determinado territorio o por personas determinadas, etc.

En este punto debe reiterarse que un signo puede ser notorio, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido y en este orden de ideas deben tenerse en cuenta las particularidades del sector pertinente para el estudio de la notoriedad.

Una vez establecido y plasmado de manera motivada el sector pertinente para el análisis de la notoriedad, el examinador deberá hacer un inventario de la evidencia aportada, en orden a determinar su pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad.<sup>118</sup> 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.

Finalmente, la resolución deberá pronunciarse de forma expresa en su parte resolutive respecto de la notoriedad, en un artículo de la misma, bien sea declarándola, extendiéndola o negando tal reconocimiento, de acuerdo a las conclusiones de la evidencia analizada.

<sup>118</sup> Al respecto, la doctrina ha establecido respecto de las pruebas:


**Pertinencia:** *“Es la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba de éste. En otras palabras, es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso.*

*Así, como en nuestra vida daría, al estar conversando con una persona sobre un determinado tema, consideramos bienvenidos a los que quieran hablar sobre lo mismo y predicamos la impertinencia de quienes introducen conversaciones sobre otros temas, exactamente lo mismo sucede en el proceso. La sanción, en nuestros diálogos para la persona que introduce temas que no tienen nada que ver con lo que se venía hablando, es el reproche y en el proceso es el rechazo **in limine** de la prueba.”* PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio, Ed. Librería Ediciones del Profesional. Décima séptima edición. 2007. p. 153 -154

**Conducencia:** *“Es la idoneidad legal que tiene una prueba para denotar determinado hecho. Supone que no exista una norma legal que prohíba el empleo del medio para demostrar un hecho determinado. El sistema de la prueba legal, de otra parte, supone que el medio que se emplea, para demostrar el hecho, no está consagrado en la Ley.*

*La conducencia es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber, si el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio probatorio.”* PARRA QUIJANO, Jairo Op. Cit. P. 153

**Utilidad:** *“Los autores modernos de derecho probatorio resaltan el móvil que debe estimular la actividad probatoria que no es otro que el de llevar probanzas que presten algún servicio en el proceso para la convicción del juez: de tal manera, que si una prueba que se pretende aducir no tiene este propósito, debe ser rechazada de plano por aquél.”* PARRA QUIJANO, Jairo Op. Cit. P. 155.

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 211 de 236 |

➤ **Aspectos a tener en cuenta para declarar una notoriedad**

Establecida la notoriedad, el examinador deberá confrontar los signos, teniendo en cuenta 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.

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 de 2000:

- 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;
- 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;
- j) los aspectos del comercio internacional; o
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”

Debe aclararse que no es necesario acreditar todos los factores descritos en el artículo 228 antes citado, y que dicha norma debe aplicarse de manera sistemática con el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000 en cuanto que un signo puede ser notorio, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Esto implica que no hay tarifa probatoria, es decir, eventualmente el acervo probatorio podrá estar enfocado en criterios diferentes a los indicados en el artículo 228 y no por esta razón la Superintendencia podrá negar la calidad de notorio a un signo.

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 quien pretenda acceder a la protección de un signo notorio, deberá presentar la evidencia necesaria y suficiente para que el examinador o juez ante el que se solicite la protección pueda llegar al convencimiento sobre la notoriedad que se invoca.

En el mencionado sentido se resalta la interpretación proferida dentro del Proceso N° 619-IP-2019. en el que se indica:

*“El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se reputa notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular ”<sup>119</sup>*

La declaración del examinador 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. La notoriedad debe estar probada dentro del expediente administrativo.


*“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”.<sup>120</sup>*

Así pues, en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *“La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso”<sup>121</sup>*

<sup>119</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales, procesos: 460-IP-2015 11-IP-2017, 49-IP-2018 619-IP-2019.

<sup>120</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, proceso 619-IP-2019.

<sup>121</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación prejudicial Proceso 52-IP-2021.

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 213 de 236 |

Por otra parte, es pertinente advertir que el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000 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 de 2000 incluyen la posibilidad de que el opositor presente pruebas provenientes del extranjero diferentes de la Comunidad Andina, siempre y cuando dichas pruebas permitan, junto con otros elementos probatorios, inferir el conocimiento de la marca en el territorio de la Comunidad Andina, por lo que a pesar de que la evidencia haga alusión a otros territorios, ésta debe reflejar de alguna manera su impacto en cualquiera de los países miembros.


➤ **Medios de prueba para demostrar la notoriedad de un signo distintivo**

El Título XIII de la Decisión 486 de 2000 hace mención específica a la regulación andina de los signos notoriamente conocidos, normativa que en términos generales establece el alcance, criterios para declarar la notoriedad, el sector pertinente, prohibiciones y acciones derivadas de su protección, así como remisión a las normas de la misma decisión que resultan aplicables.

Así mismo, es importante resaltar que el análisis tendiente a determinar o reconocer la notoriedad de un signo no obedece a un análisis matemático en el que la existencia de un factor en específico sea suficiente para el reconocimiento de esta condición, particularmente por cuanto la notoriedad corresponde a un fenómeno cambiante no solamente por factores temporales, sino que depende estrechamente de su sector pertinente, el tipo de producto o servicio e incluso de factores externos como las condiciones socioeconómicas de un determinado momento del tiempo o región. Así las cosas, el análisis de notoriedad está enmarcado en la normativa antes descrita, pero delimitada por la evidencia allegada y las condiciones particulares del caso objeto de análisis, pues deberá tenerse en cuenta la explotación del signo que normalmente recae en consecuencias económicas para su titular, y el impacto que éste haya generado en sus usuarios, consumidores y competidores.

Así pues, el análisis realizado por el examinador en cada instancia procesal se enmarca en las minucias de cada caso, no siendo posible establecer condiciones equiparables, pues el estudio a realizar se origina por la petición presentada dentro de una oposición a registro marcario o solicitud de cancelación por notoriedad, a la luz de la evidencia allegada en tales escenarios y en relación con el signo y cobertura que la parte interesada esté en capacidad de demostrar, así como las particularidades derivadas del tipo de producto, servicio o sector.

Finalmente, la evidencia allegada será valorada en virtud del principio de complemento indispensable, de acuerdo con el artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que remite en materia probatoria a las normas del Código General del Proceso que en su artículo 176 establece:

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 214 de 236 |

*“Artículo 176. Apreciación de las pruebas*


*Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.*

*El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.”*

Así, la prueba de la notoriedad le corresponde a la parte que la alega; para lo cual deberá acudir a los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000.

Como se ha mencionado, no existe una tarifa legal probatoria en cuanto a la demostración de la notoriedad a través de los documentos que estime pertinentes para tal efecto. Ahora bien, en cuanto a los posibles medios de prueba aptos para acreditar la notoriedad del signo, la parte que la alegue podrá ceñirse a los criterios consagrados en el Artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, encontrándose en la práctica que los documentos más comúnmente presentados son los siguientes:

- **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.
  - b) Lo representativo de la muestra dependerá del tipo de producto o servicio respecto del cual se quiera establecer la notoriedad. 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 a ser más representativo que si se hace en una sola. La redacción de las preguntas resulta ser también determinante, pues estas, por ejemplo, no deben inducir la respuesta al encuestado.
  - c) Publicaciones o artículos en revistas especializadas (top of mind, preferencia de consumidores): 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.
  - d) Publicaciones o artículos no pagos en medios de comunicación: el examinador podrá tener en cuenta información suministrada a los consumidores en los que

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 215 de 236 |

se hace mención del signo cuya notoriedad se analiza, independientemente del impacto positivo o negativo de la misma.

- e) Certificaciones emitidas por gremios o asociaciones profesionales: en donde se acredite el nivel de conocimiento del signo en los círculos empresariales.


Este criterio se restringe al sector pertinente y a cualquier país miembro de la Comunidad Andina, por lo que si se hace mención a otros países por fuera de la Comunidad Andina, solamente sería relevante si la parte interesada argumenta y logra demostrar el impacto real de tal conocimiento en Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú.

En todo caso, se reitera que para acreditar este criterio no se puede exigir que el signo sea “el más conocido”; como tampoco que se alleguen “elementos que permitan comparar” el estatus del signo que se pretende notorio con sus competidores del sector.

➤ **Prueba para determinar la duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización y promoción del signo notorio dentro o fuera de cualquier País Miembro (Literales b) y c) del Artículo 228 de la Decisión 486 de 2000).**

- 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 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, por lo que es importante poder validar la fecha en el que fue publicado.
- 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 distintivo, la fecha, lugar, monto y tipo de publicidad que se pautó, o de



|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 216 de 236 |

comercializadores de los productos o servicios en los que haga referencia al signo notorio, el tipo de relación comercial y el tiempo de la misma.

- 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.
- e) Publicaciones en directorios comerciales o en medios impresos regionales, que permitan establecer la extensión geográfica en la cual ha sido usado el signo cuya notoriedad se pretende probar.

El criterio en mención admite el uso del signo cuya notoriedad se pretende, dentro o fuera de cualquier país miembro de la Comunidad Andina.

➤ **Prueba del valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique:**

- a) Certificaciones de revisor fiscal que indique los montos, fechas y marca para la cual se efectuó la publicidad.
- b) Certificaciones emitidas por proveedores de los servicios publicitarios, en las que den cuenta del signo distintivo, la fecha, lugar, monto y tipo de publicidad que se pautó el signo.
- c) Certificaciones expedidas por medios de comunicación en los cuales se hayan realizado anuncios. Es importante que la certificación establezca de manera clara el signo publicitado, el monto invertido, la fecha y el medio publicitario.
- d) Facturas o cuentas de cobro expedidas por las agencias de publicidad o por los mismos medios de comunicación encargados de la realización o emisión de la publicidad, que especifiquen el signo publicitado.
- e) Prueba de las cifras de venta y los ingresos del titular respecto del signo notorio tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección.

➤ **Prueba de las cifras de venta y los ingresos del titular respecto del signo notorio tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección.**

- a) Facturas comerciales en las que se aprecie el uso intensivo de la marca notoria en un sector pertinente dentro del territorio andino. En este tipo de documentos es importante verificar que en efecto se haga mención a la marca y que en efecto

la fecha de expedición de la factura concuerde con el término para el cual se está demostrando la notoriedad del signo.

- 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, con la fecha del periodo relevante.
- d) El nivel de importaciones y de exportaciones de los productos identificados con el signo notorio.

La valoración probatoria tendiente a acreditar las cifras de ventas e ingresos en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tiene como norte en primer lugar, determinar el tipo de productos o servicios a los cuales se aplica, en el entendido que no será lo mismo analizar la notoriedad de un signo que identifica productos o servicios de primera necesidad, a la de un signo distintivo de productos de lujo o de consumo ocasional. En segundo lugar, el criterio en mención comprende **tanto** las ventas efectuadas e ingresos percibidos por fuera, **como** dentro de la Comunidad Andina.

Esto implica que si se pretenden probar las ventas e ingresos por concepto de una marca, no sería suficiente acreditar ventas en países por fuera de la CAN sin que se pruebe también las ventas e ingresos dentro de esta y es por ello que la parte que pretenda acreditar este criterio, y la notoriedad de un signo en la CAN, deberá ser acuciosa en la lectura y aplicación de este literal al momento de preparar los medios de prueba delimitando en estos los productos que identifica el signo y además estableciendo los territorios donde se efectuaron estas ventas.


Es importante mencionar que para las marcas que identifiquen servicios cuya medición de volúmenes de venta sea diferente, por ejemplo, los casos de empresas que prestan un servicio a través de afiliaciones y no se emiten facturas como tal, se puede aceptar una certificación en donde se acrediten los números de afiliados, o algún documento con información que sea equivalente y correspondiente a la naturaleza misma de los servicios.

➤ **Prueba del grado de distintividad inherente o adquirida del signo**

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 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.

➤ **Prueba para determinar el valor contable del signo como activo empresarial**

En la determinación de notoriedad de una marca, su valor constituye una demostración del reconocimiento que tiene en el mercado para terceros, quienes podrían estar interesados en su adquisición. En este sentido, las pruebas tendientes a demostrar su

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 218 de 236 |

valor contable permiten establecer el grado de reconocimiento que tiene la marca, basado en su capacidad de convertirse en un activo empresarial susceptible de negociación en el mercado.

Para ello, la parte deberá aportar 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.

➤ **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 o cualquier tipo de documento físico o electrónico mediante los cuales le solicite información y en los que se evidencia claramente la intención de celebrar un contrato de franquicia que incluya la marca notoria.

➤ **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 identificado por la marca notoria.
- b) Certificaciones del revisor fiscal en las que se acrediten los gastos de producción relacionados con un producto identificado con 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, relacionado con la marca notoria.
- d) Evidencia de la logística relacionada con la marca notoria, como contratos de arrendamiento, distribución, transporte, entre otros.

➤ **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.
- **Pruebas para acreditar la existencia de antigüedad de registros o solicitudes de registro marcario**

Se admite como prueba la copia simple de las certificaciones de las Oficinas Nacionales de registro donde la marca notoria esté protegida.

De igual manera, en el evento en el que se adjunte un listado de las solicitudes en trámite o registros del signo cuya notoriedad se pretende demostrar, deberá tenerse en cuenta que contenga una información mínima como el tipo de signo (y su etiqueta) país, número de certificado, clase y vigencia.

- **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.

Clasificación de la evidencia de acuerdo con los criterios:

| <b>Criterio</b>       | <b>Evidencia</b>                    | <b>Aspectos claves</b>   |
|-----------------------|-------------------------------------|--|
| GRADO DE CONOCIMIENTO | Estudio de mercado                  | Ficha técnica (cantidad de encuestados/ tipo pregunta / tema analizado / público objetivo/alcance territorial) |
|                       | Certificaciones de terceros         | Indicar el signo notorio, el tipo de relación comercial y el tiempo de la misma                                |
|                       | Certificación ventas Revisor fiscal | La comercialización del producto está directamente relacionada con su conocimiento                             |
| UTILIZACIÓN DEL SIGNO | Certificación ventas Revisor fiscal | Mención del signo notorio Art. 10 Ley 43/90 (presunción de veracidad)  |

| <b>Criterio</b> | <b>Evidencia</b>                                       | <b>Aspectos claves</b>   |
|-----------------|--|--|
|                 | Facturas de venta                                      | Indicación del producto/servicio notorio   |
|                 | Fotografías de comercialización del producto           | Espacios abiertos al público, con el signo claramente visible. Resulta importante la información relativa a la fecha y lugar de la fotografía. |
|                 | Notas de prensa  | Artículos informativos con mención al signo  |
| PROMOCIÓN       | Estudios de mercado                                    | Ficha técnica (cantidad de encuestados/ tipo pregunta / tema analizado / público objetivo/alcance territorial)                                 |
|                 | Elementos publicitarios                                | Volantes- pendones- avisos-afiches   |
|                 | Actividades de activación-promoción de marca           | Eventos, concursos, patrocinios, participación en actividades de terceros  |
| INVERSIONES     | Certificación de publicidad emitida por Revisor fiscal | Monto invertido en la publicidad   |
|                 | Facturas de publicidad                                 | Mención del signo. Tipo de publicidad  |
|                 | Facturas de compra de insumos                          | Etiquetado - transporte  |
|                 | Infomerciales/ Publireportajes                         |  |
| VENTAS          | Certificación ventas Revisor fiscal                    | Identificar el tipo de productos o servicios a los cuales se aplica. Ventas a nivel internacional <b>pero también</b> dentro de la CAN         |
|                 | Facturas de venta                                      | Indicación del signo notorio que identifica el producto/servicio   |

| <b>Criterio</b>                   | <b>Ámbito territorial de la prueba</b>  |
|-----------------------------------|---|
| GRADO DE CONOCIMIENTO             | Sector pertinente dentro de cualquier País Miembro  |
| UTILIZACIÓN DEL SIGNO             | Dentro o fuera de cualquier país miembro  |
| PROMOCIÓN                         | Dentro o fuera de cualquier país miembro  |
| VENTAS                            | Tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección |
| SOLICITUDES O REGISTROS DEL SIGNO | País Miembro o en el extranjero   |

**Se reitera que los ejemplos anteriormente descritos no constituyen una tarifa legal probatoria y no representan la única forma de demostrar la notoriedad de un signo. Sin embargo, el examinador debe tener en cuenta que resulta necesario que la declaratoria de notoriedad se encuentre soportada en un cúmulo de evidencia que la sustente.**

➤ **Valoración probatoria**

Una vez realizada la clasificación de las pruebas aportadas de cara a los diferentes factores consagrados en el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, se deberá concluir el análisis con una valoración en conjunto de toda la evidencia aportada.

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 notorio en el sector pertinente, cuál es el ámbito geográfico en el que se circunscribe la notoriedad y su ámbito temporal.

Así mismo, es importante tener en cuenta que el nivel 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, por ejemplo, el arroz, 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 identificado es de consumo ocasional y con un consumidor muy específico, como por ejemplo instrumentos odontológicos, las pruebas para demostrar la notoriedad serán circunscritas a dicho sector no tan grande.

Las certificaciones emitidas por el Revisor Fiscal sobre ventas del producto o servicio distinguidos por el signo cuya notoriedad se pretende no solamente se deben analizar desde el punto de vista del ingreso económico, sino que también contextualizará la presencia del signo en el sector pertinente en cuanto su uso y conocimiento también deriva de la cantidad de elementos existentes en el mercado.

Sobre las declaraciones emitidas por revisor fiscal, estas se aceptan como veraces y adecuadas, en tanto la Ley 43 de 1990 establece en su artículo 10, la facultad de los contadores de dar fe pública en los actos propios de su profesión, siempre que hagan referencia al signo objeto de estudio y no simplemente a cifras globales de la operación de la empresa.

Como esta presunción solamente aplica para las certificaciones expedidas por el revisor fiscal, aquellas certificaciones o declaraciones realizadas por personas diferentes a este (gerentes, directores, etc.) constituyen una declaración de parte que requiere ser valorada en conjunto con otro tipo de evidencia que las sustente o respalde.

En relación con las publicaciones en prensa, es importante diferenciar los casos en que éstas provienen de iniciativa de terceros, como el caso de reseñas, notas informativas, artículos periodísticos, entre otros, dependiendo del tema que estos abordan, pueden servir al igual que otros medios de prueba, para acreditar el criterio establecido en el literal a) del artículo 228 citado en líneas anteriores, y que hace referencia al territorio de cualquier país miembro de la CAN. Cuando se trate de publlirreportajes, más que la información suministrada en la publicación la misma debe ser entendida como otro esfuerzo económico del titular del signo notorio para su promoción.


Entonces, para que deba negarse el registro de una marca con fundamento en la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 de 2000, deben obrar en la actuación administrativa las pruebas que demuestren la notoriedad de la marca base de la oposición, en los términos ya señalados.

➤ **Análisis comparativo entre el signo solicitado y el signo notorio.**

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, es importante resaltar que el estatus de notoriedad conlleva una ruptura del principio de especialidad que depende del grado de reconocimiento del signo, sin que esta ruptura sea absoluta, sino progresiva.

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, **total o parcial**, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 223 de 236 |

De acuerdo con su definición en la RAE, los verbos indicados en la causal de irregistrabilidad deben entenderse de la siguiente manera:

- Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.
- Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro.
- Traducir. (Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar.
- Transliterar. (De trans- y el lat. littĕra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro.
- Transcribir. (Del lat. transcribĕre). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura.

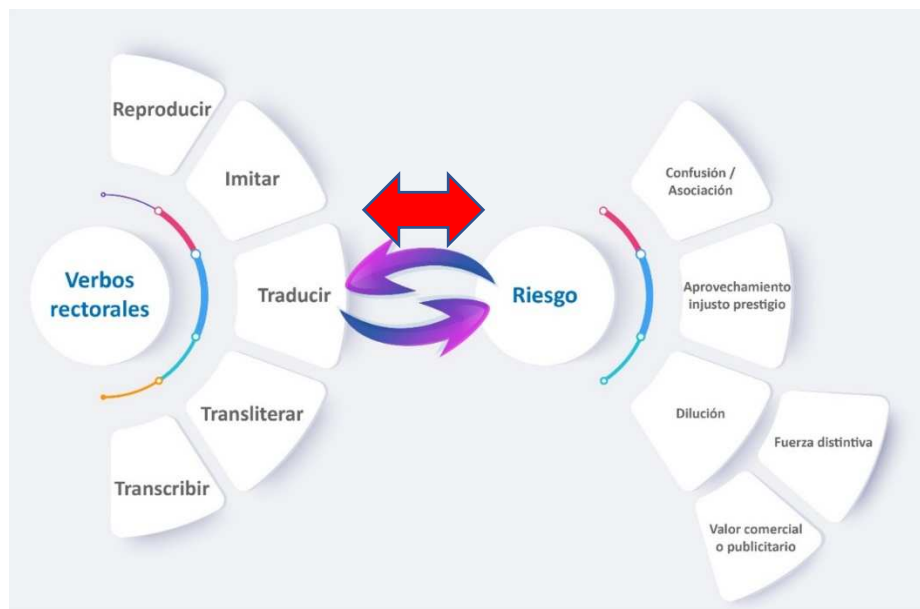
De lo anterior se desprende que una marca notoria debe ser protegida evitando el registro de signos que debido a sus similitudes presenten riesgo de confusión o asociación con ella por su simple parecido o si se enmarca en uno de los verbos antes definidos. En todo caso, tratándose de marcas notorias, 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 y por lo tanto, deben ser objeto de una mayor protección.

En cuanto a la comparación de los signos, respecto de los cuales uno tiene la connotación de notorio, la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

En todo caso, se deberá negar un registro que reproduzca, imite, contenga, translitere o transcriba un signo notorio únicamente en el evento en que 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 prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.



➤ **Riesgos frente a los cuales se protege a la marca notoria.**

La causal de irregistrabilidad analizada deriva de la falta de distintividad extrínseca del signo solicitado, frente a un signo con una condición especial (ser notoriamente conocido), por lo que no podrá accederse a su protección si se presenta riesgo de confusión o de asociación entre éstos.

Constituye un riesgo de confusión en el sentido de la causal de irregistrabilidad citada, el riesgo de que el público pueda creer que está adquiriendo un producto o servicio identificado con un signo en lugar de otro, o que siendo diferentes los signos proceden de la misma empresa (confusión directa o indirecta), o de empresas vinculadas económicamente (riesgo de asociación).

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

*“(...) los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.*

*a) **El riesgo de confusión:** puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta*

*cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.*

*b) **El riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”<sup>122</sup>*

Dependiendo las particularidades de cada caso, la marca notoria puede impedir incluso el registro de signos que amparen productos o servicios en sectores no relacionados con el ámbito de la notoriedad, siempre que su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o con los productos o servicios amparados por éste; por lo cual, el examinador deberá aplicar los criterios de confundibilidad al momento de cotejar los signos en conflicto, 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.

#### ➤ **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. Es de advertir que la imagen positiva que irradia el signo notorio en los consumidores debe ser argumentada y 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>123</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

<sup>122</sup> Tribunal de Justicia de la Comunica Andina, Interpretación Prejudicial, proceso 52-IP-2021.

<sup>123</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: 1        |
|   |                                   | Página 226 de 236 |

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.

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.

Por último, 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.

➤ **Dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo notorio**

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho 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<sup>124</sup>.

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, “blurring” o difuminación y la dilución por degradación, “tarnishment” o deterioro:

*“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*

<sup>124</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, proceso 108 IP-2006.

*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.*

*La causal de dilución marcaria 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”<sup>125</sup>.*

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>126</sup>*

Al ampliarse la utilización del signo notorio en otros sectores o afectando su percepción por cuenta de terceros sin autorización, se verá directamente afectado el valor comercial o publicitario del signo notorio, siendo esto último una consecuencia de la dilución del signo, independientemente si se trata de dilución por difuminación o degradación.

En todo caso, para efectos de la revisión de riesgo de dilución en el examen de registrabilidad de cara a la causal contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, debe tenerse claro que la marca notoria será protegida teniendo en cuenta el grado de conocimiento que se demuestre dentro del sector pertinente de los productos o servicios de que se trate y que entre más se expanda dicho sector pertinente, o entre más se expanda el conocimiento del signo a otros sectores, mayor será el grado de notoriedad probado y por lo tanto mayor será el ámbito de protección del signo notorio, y para proteger a un signo notorio del riesgo de dilución, la parte que lo alegue deberá argumentar con suficiencia y probar que el conocimiento de su signo va más allá del sector pertinente y que en diferentes sectores económicos se conoce su signo independientemente del consumo que se dé al mismo.

<sup>125</sup> UNITED STATES DISTRICT COURTSOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK. N 04 Civ. 4607 (RJS). TIFFANY (NJ)INC. AND TIFFANY AND COMPANY Vs. EBAY, INC.

<sup>126</sup> TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002.

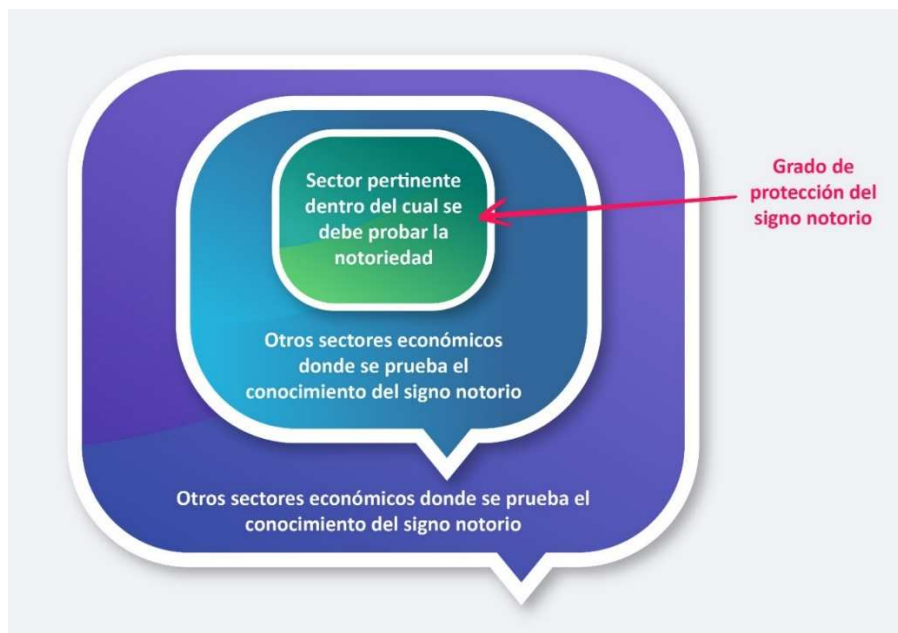
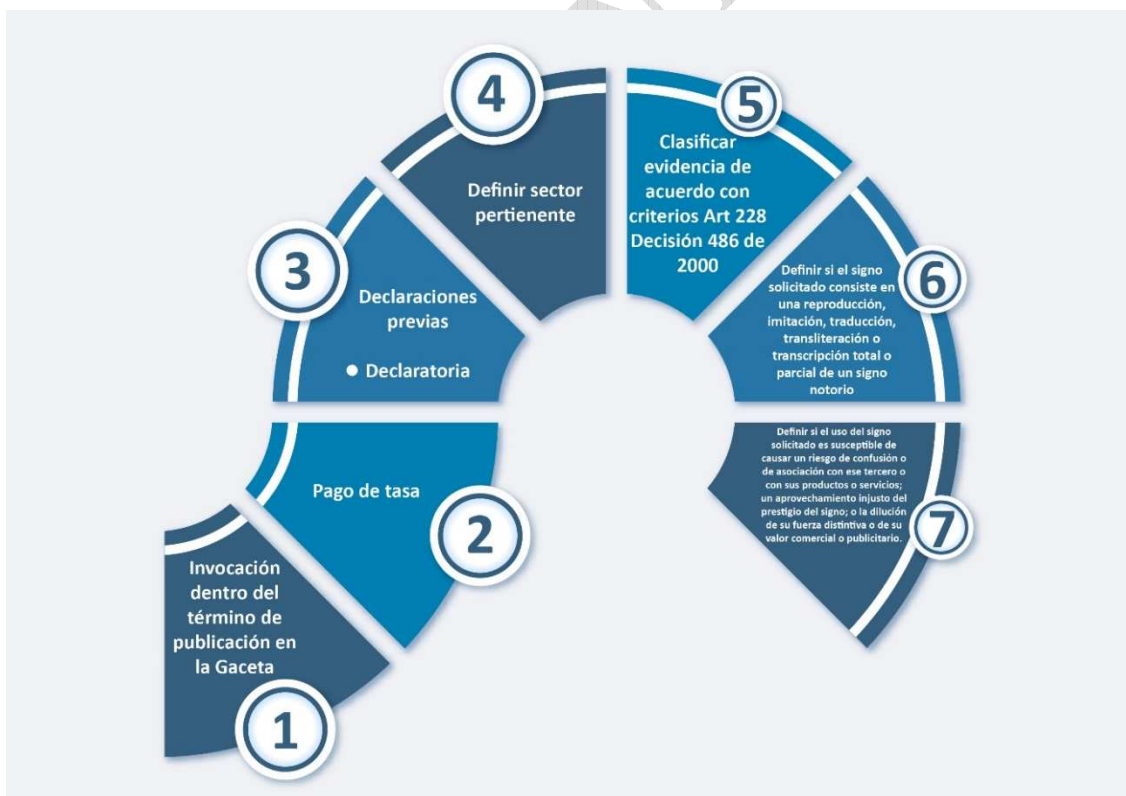


Imagen 20. Resumen de análisis y aplicación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.



➤ **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 que pueden ser idénticos, similares o distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios el posicionamiento y la percepción positiva que tiene la marca en el mercado.

**5.4.10.1.9 Indicios de competencia desleal**

**I. 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 2000 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 para determinar que con la solicitud de registro se pretende perpetrar un acto de competencia desleal.

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 231 de 236 |

## II. 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>127</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.
- **Pruebas para demostrar un indicio de competencia desleal en el trámite de registro de signos distintivos**

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 propiamente dicho y plenamente probado.

➤ **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:

<sup>127</sup> DELLPIANE, A; Nueva Teoría de la Prueba, cit., p. 107



|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS | Código: PI01-I01  |
|   |                                   | Versión: 1        |
|   |                                   | Página 232 de 236 |

- 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 y/o en plataformas digitales de alta demanda que demuestren que el signo del opositor pudo ser conocido por el solicitante del registro marcarío.
- 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.
- Declaraciones por parte de terceros.

➤ **Excepciones al Principio de Territorialidad y Oposición Andina.**

El principio de territorialidad marcaría, 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 el que fue concedido el mismo.

Así, de conformidad con la normativa andina, este principio se ve reflejado en el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 que establece: *"El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.*

Adicionalmente y en concordancia con la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia *"La regla general en derecho marcarío, 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".<sup>128</sup>*

No obstante lo anterior, la Decisión 486 de 2000 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; y,
- **La Oposición Andina.**

Sobre esta última figura, el artículo 147 de la Decisión 486 de 2000 le permite al titular de un registro o de una solicitud de registro, adelantado 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-IP 2007, 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”.*

➤ **Supuestos de hecho de la norma**

Como se desprende del citado artículo, 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, 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 conexidad competitiva entre los productos y/o servicios que identifican, de forma

<sup>128</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, proceso 17-IP-1998.

que con la unión de ambos supuestos no solo se afecte el derecho del titular o del solicitante de la marca base la oposición, sino que también se afecten los derechos de los consumidores, quienes pueden ser inducidos a error.

- Acreditar el interés real en el mercado. Para tales efectos, juntamente con la oposición deberá solicitar el registro de la marca opositora en el país en el que se presente la oposición.

➤ **Acreditar el Interés Real en el Mercado**

Diferencia entre interés legítimo e interés real en el mercado

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, en el evento en el que se presentare alguna de las situaciones contempladas en las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000. De esta manera, el artículo 147 de la Decisión 486 de 2000 considera que también tiene legítimo interés el titular de un registro marcario de algún país miembro que pretenda oponerse a una solicitud de registro en 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 e identificar los mismos productos y/o servicios reivindicados en el registro previo. En todo caso serán aceptables algunas variaciones en el signo solicitado en Colombia que no sean sustanciales y también podrá realizarse la solicitud para menos productos y/o servicios de los que identifica la marca opositora registrada o previamente solicitada en cualquier país miembro de la Comunidad Andina.

Ahora bien, debe entenderse en el caso particular cuál es el objeto de la oposición, pues por principios de economía procesal no debería exigirse al opositor la presentación de más de una solicitud para satisfacer el requisito establecido en la norma; de tal suerte que si el opositor ya tiene un signo previamente registrado o solicitado en Colombia que cumpla con los requisitos indicados en el párrafo anterior en cuanto a naturaleza y cobertura del signo se dará por cumplido el requisito de acreditar el interés real.

Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino de la Comunidad Andina ha expresado:

*“(...) Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro país miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina.*

*En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de la marca en el país miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que se conserven las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro país miembro.*

*Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no solo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir identidad respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.*

*En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos”<sup>129</sup>*

➤ **Debido proceso de la oficina nacional en el caso de la oposición andina**

El inciso segundo del artículo 147 de la Decisión 486 de 2000, 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 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, el cual establece 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.

<sup>129</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, proceso: 76-ip 2020.

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:

Una vez evaluada la procedencia de la suspensión, el Coordinador del Grupo de Trabajo procederá a inscribir la mencionada suspensión de la decisión de fondo en el SIPI, 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.

Para tal efecto, se ha concertado entre las oficinas de los países miembros de la Comunidad Andina un protocolo de comunicaciones para la gestión de casos con oposición andina, en virtud del cual, a través de un enlace designado por cada oficina es posible conocer el estado actualizado, así como las decisiones proferidas en los trámites de registro en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

## **6 DOCUMENTOS RELACIONADOS**

PI01-F01 Registro de marcas y lemas comerciales (Anexo 6.1 de la Circular Única)  
PI01-F02 Solicitud de depósito de enseña y nombres comerciales (Anexo 6.2 de la Circular Única)  
PI01-F08 División de la Solicitud o del Registro de Marcas y Lemas. (Anexo 6.19 de la Circular Única)  
PI01-F13 Solicitud de protección de denominación de origen (Anexo 6.25 de la Circular Única)

### **6.1 DOCUMENTOS EXTERNOS**

MM2 Solicitud de registro internacional regida exclusivamente por el Protocolo Madrid (Se puede obtener en: <https://www.wipo.int/madrid/es/forms/index.html>)

## **7 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR**

Se revisó y actualizó el contenido teniendo en cuenta los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la expedición de la Decisión 876 de 2021 relativa a Marca País, las nuevas funcionalidades de la herramienta ACSEPTO, así como las modificaciones realizadas al Título X de la Circular Única.