

Juan David Vinasco Marín¹

Fanalca S.A. (Yumbo, Colombia)
juandavidvinascomarin@gmail.com

Análisis jurídico en el registro de marcas genéricas concedidas a un mismo solicitante en Colombia

Legal review of generic brands registered in Colombia recognized to the same solicitor

Análise jurídica no registro de marcas genéricas concedidas ao mesmo requerente na Colômbia

Artículo de investigación: recibido 03/09/2019 y aprobado 04/02/2020

¹ Abogado, Especialista en Derecho Empresarial y Magister en Derecho de la Universidad Icesi. Actualmente se desempeña como Abogado de Gestión Jurídica Externa en Fanalca S.A. Este artículo es producto del trabajo de investigación del mismo nombre elaborado por el autor para optar por el título de Magister en Derecho de la Universidad Icesi 2017-2018. El trabajo de investigación se gestó con la selección del tema en septiembre de 2018, elaborándose entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019 aproximadamente.

Resumen

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como ente encargado debe verificar cuando el registro de una marca puede carecer de distintividad y ser de carácter genérico. Para ello debe seguir los procedimientos de análisis que se han sentado más por vía jurisprudencial, haciéndose la pregunta ¿Qué es? No obstante, al analizar las Resoluciones que niegan o conceden estas marcas por un mismo solicitante, surgen los interrogantes: ¿La SIC a través de sus dependencias hace el análisis correspondiente necesario para llegar a la conclusión esperada? ¿Interpreta la norma conforme al precedente de las herramientas legales para su consulta?

Palabras claves: Propiedad industrial; Marca mixta; Signo genérico; Distintividad; Clasificación NIZA; Competencia; Consumidor; Mercado; Superintendencia de Industria y Comercio.

Abstract

The Superintendencia de Industria y Comercio (SIC in spanish) as the entity that verifies trademarks registration, must check when the registration of a trademark may lack distinctiveness and has a generic nature. This article will follow the analysis and procedures that have been settled through jurisprudentiall by the SIC, asking the question: What is it? However, analyzing the Resolutions which give or reject generic brands to the same person, the following questions arise: The SIC made the analysis necessary to reach the expected conclusion? Interpreted the rule according to the precedent of the legal tools for consultation?

Key Words: Industrial property; Mixed brand; Generic sign; Distinctiveness; NICE; Classification; Competition; Consumer; Market; Superintendencia de Industria y Comercio.

Resumo

A Superintendência da Indústria e Comércio (SIC) como entidade responsável deve verificar quando o registro de uma marca comercial pode não ter distinção e ser de natureza genérica. Para isso, é necessário seguir os procedimentos de análise mais estabelecidos pela jurisprudência, com a seguinte pergunta: O que é? No entanto, ao analisar as resoluções que negam ou concedem essas marcas pelo mesmo candidato, surgem as perguntas: O SIC, por meio de suas dependências, faz a análise correspondente necessária para chegar à conclusão esperada? Você interpreta a regra de acordo com as ferramentas legais anteriores para consulta?

Palavras-chave: Propriedade Industrial; Marca mista; Sinal genérico; Distinção; Classificação NICE; Concorrência; Consumidor; Mercado; Superintendencia de Industria y Comercio.

El concepto de marca genérica en Colombia debe ser entendido dentro del concepto de propiedad industrial (patentes, signos distintivos, modelos de utilidad), la cual hace parte junto con los derechos de autor (creaciones literarias y artísticas) de todas las creaciones del intelecto, protegiendo los intereses de sus creadores garantizándoles privilegios sobre sus creaciones (Organización Mundial de Propiedad Intelectual -OMPI, 2016 : 3).

Así las cosas, una marca es un signo o una combinación de signos que diferencia los productos o servicios de una empresa de los de las demás, los cuales pueden ser usados para denominar productos o comercializar productos y servicios, concepciones aceptadas tanto por la CAN² (Comunidad Andina de Naciones) como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)³.

La Decisión 486 establece en su artículo 134 los tipos de marcas que pueden ser objeto de registro ante las oficinas competentes de los países miembros. A continuación son explicadas aquellas que atañen a este artículo:

- a) Las palabras o combinación de palabras.
- b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.
- c) Las letras y los números.
- d) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores (Lizarazu, 2014 : 39). Generalmente si se trata de una combinación entre marca nominativa y figurativa, es considerada como mixta.

Se considera una marca mixta aquella que se compone de una combinación de palabras junto con imágenes, figuras o símbolos. En este sentido es importante considerar al momento del registro de una marca mixta tanto sus elementos figurativos como nominativos, al igual que la clase en la que será registrada. La clase en la que cada marca es registrada se rige por la clasificación NIZA, adoptada en Colombia en virtud del artículo 151 de la Decisión 486.

En lo que respecta al registro de la marca, se debe tener en cuenta la acertada explicación que realiza el Acosta, respecto al sistema de propiedad industrial que actualmente maneja la SIC:

(...) la entidad (SIC) se rige por la Decisión 486 (Régimen Común de Propiedad Industrial) para determinar la existencia y alcance del derecho de propiedad industrial, (...). Esto, en la medida en que la anotada Decisión de la Comunidad Andina, incluye disposiciones relativas a la forma en que se adquiere la propiedad sobre marcas,

² Organismo multilateral creado en mayo de 1969, compuesto actualmente por los países de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, es encargado de regular las leyes a nivel general que cada Estado miembro debe implementar en materia de propiedad industrial. Actualmente se rige por la Decisión 486 del 2000, la cual contiene el régimen de propiedad industrial que rige actualmente en Colombia, obedeciendo y traduciendo los conceptos de la OMPI. La CAN también tiene su órgano judicial el cual es el Tribunal de Justicia de la CAN, encargado de emitir conceptos pre-judiciales en temas relacionados con propiedad industrial a solicitud de los distintos operadores judiciales de sus Estados miembros. En Colombia estos conceptos son solicitados por el Consejo de Estado - Sección Primera.

³ Organismo técnico de carácter nacional creado por la Ley 19 de 1958, con autonomía administrativa, financiera y presupuestal, adscrito al Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MINCIT). La SIC tiene entre sus funciones administrar el sistema de propiedad industrial para conceder nuevas creaciones, signos distintivos, y decidir sobre las denominaciones de origen. Le entidad se encuentra dividida por áreas, entre las que se halla la Delegatura para la Propiedad Industrial en cabeza del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, así como la Delegatura cuenta con la Dirección de Signos Distintivos y la Dirección de Nuevas Creaciones.

patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños industriales, modelos de utilidad, nombres y enseñas comerciales, denominaciones de origen y signos notoriamente conocidos.

La normativa andina dispuso respecto de la adquisición de derechos: a) un sistema de primera solicitud para patentes; b) un sistema atributivo para marcas y diseños industriales; c) un sistema de primer uso calificado para nombres y enseñas comerciales; d) un sistema declarativo para denominaciones de origen; e) y un sistema proteccionista, amplio e informal para signos notoriamente conocido (Acosta, 2015 : 56-57).

Debido a que se trata de un sistema atributivo, esto implica que de acuerdo a la presentación de la solicitud se va a conceder el respectivo derecho al titular, pero únicamente sobre aquella clase en que haya sido solicitada.

No obstante, también es importante tener en cuenta que en línea con este sistema, las marcas son otorgadas bajo el principio de especialidad, elemento explicado por Guerrero. Es decir que bajo la normativa andina es posible que exista una denominación registrada en Colombia para una misma marca en diferentes productos a diferentes titulares, otorgando derechos sobre esa marca para una clase y mercado específicos (Guerrero, 2019 : 43). Un caso concreto citando al mismo autor es la marca “Corona”, la cual se encuentra registrada para diferentes titulares en productos tan diversos como porcelana sanitaria, chocolate y cerveza.

El registro de signos distintivos ante la SIC

En lo que respecta a la SIC y su Dirección de Signos Distintivos, entre sus funciones se encuentran decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales así como elaborar la Gaceta de Propiedad Industrial.

Para Acosta, la presentación de la solicitud, oposición, concesión o negación, y registro o rechazo de la marca es muy importante, pues compara las decisiones que toma la Dirección además de ser de carácter expedito (relativamente son de 3 a 6 meses) también son muy especializadas, comparándolo con un “*pretor*”⁴ *altamente especializado de primera instancia*”, que resuelve otorgar o no un registro marcario. Es de anotar que al no estar de acuerdo con la concesión o negación de un registro, el interesado puede presentar la respectiva acción de nulidad ante el Consejo de Estado - Sección Primera.

Acea complementa esto con lo que denomina procedimiento de registro, en el que suelen preverse recursos previos a la concesión para los terceros que puedan verse afectados por la futura concesión presenten oposiciones (Acea, 2019 : 61). También menciona que incluyen prohibiciones absolutas y relativas, las cuales salvaguardan los intereses de los consumidores, empresarios y el buen funcionamiento del mercado (Acea, 2019 : 61), las cuales también podemos denominar causales de irregistrabilidad de las marcas.

Causales de irregistrabilidad de las marcas.

La Decisión 486 trae enumeradas 16 causales de irregistrabilidad para las marcas en el artículo 135, lo cual significa que no podrá registrarse una marca por parte del solicitante si incurre en alguna de

⁴ Magistrado romano que ejercía jurisdicción en Roma o en las provincias. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 2017. Para el caso de la definición hace referencia a las funciones jurisdiccionales que ejerce la SIC al momento de decidir un registro y su trascendencia para las partes interesadas.

estas, así no afecte en principio derechos de terceros, pues lo que busca en últimas es proteger el interés público y el mercado. Las causales de dicho artículo son conocidas como causales absolutas de irregistrabilidad. De acuerdo a la Decisión, si la autoridad nacional competente encuentra que la marca incurre en cualquiera de estas causales podrá decretar, de oficio o a solicitud de parte, la nulidad absoluta del registro de dicha marca. Siguiendo este análisis, serán explicadas las correspondientes a los literales b) y f).

Primero que todo, el literal b) consiste en la carencia de distintividad. Conforme a la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la CAN en julio de 2013 solicitada por el Consejo de Estado, la distintividad es considerada como:

“(...) 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 ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De Naciones. Caso PROCAPS vs SIC. Proceso 110-IP-2013. Julio de 2013).

Complementando lo anterior, considera el Tribunal que el signo debe tener una capacidad distintiva intrínseca como aptitud individualizadora del signo, y una capacidad distintiva extrínseca como la no confundibilidad con otros signos. Así las cosas, se trata de uno de los requisitos más importantes en cuanto sin este un signo no puede ser considerado como adecuado para conformar una marca a la luz de la legislación colombiana. Camargo por su parte indica que la distintividad intrínseca se refiere al signo en sí mismo desde el ámbito de la originalidad, mientras que la extrínseca es la idoneidad de un signo para ser registrado por ser diferente a los ya existentes, la novedad (Camargo, 2019 : 196).

Siguiendo esto, el Consejo de Estado sentencia de marzo de 2017 condicionó para que un signo pueda ser registrado debe reunir los requisitos de 1) perceptibilidad; 2) ser susceptible de representación gráfica; y 3) distintividad. Sustentado en el Tribunal de la CAN, sostiene que:

“La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales” (Consejo de Estado. Sección Primera. MARS, INCORPORATED. vs SIC. Marzo 9 de 2017. Radicación N° 2011-00097-00).

En esta sentencia el órgano judicial retoma los aspectos de intrínseca y extrínseca, aclarando que el primero (intrínseca) es el que contempla como nulidad absoluta en virtud del artículo 135 literal b) de la Decisión, toda vez que no es posible al registrar un signo, el hecho consistente en que aquel carezca de dicho atributo, es decir que no tenga capacidad de distinguir productos o servicios en el mercado.

Bajo la misma línea, en el marco del Simposio sobre el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina llevado a cabo en Bogotá en agosto de 2015, se analizó el tema de la distintividad vista desde la realidad del mercado, con ocasión de los 15 años de la Decisión 486 del 2000. Es

interesante considerar dicho análisis llevado a cabo por los abogados consultores Ray Meloni, Ronald Gastello y Fancy De los Santos en la medida que otorgan definiciones de la distintividad dentro de la Decisión 486 a solicitud expresa de la CAN, la cual dicho sea de paso no establece un concepto preciso dentro de su normativa.

Los mencionados autores inician su investigación mencionando las funciones más importantes que tienen las marcas, que se resumen en las siguientes:

- Condensar el eventual goodwill de los productos y servicios. En este sentido la traducción literal significa el buen nombre de los mismos, y debe entenderse en conexidad con el origen empresarial toda vez que a medida que una marca se va posicionando, lo normal es que crezca la empresa propietaria de la misma, diferenciándose en el mercado de las demás de su clase.
- Publicitar los productos o servicios, pues de lo contrario no podría su titular hacer uso de los medios de comunicación sin un signo para distinguir su actividad.
- Facilitar el funcionamiento de la competencia, identificable y oponible frente a terceros.
- Proteger tanto a su titular como al consumidor, en el contexto del mercado (Meloni, et al., 2015 : 77).

Sin embargo es de anotar desde una perspectiva comparada, que para Ming, desde un análisis entre el funcionamiento del sistema de marcas que denomina “*conocidas*” entre China y Estados Unidos, la distintividad es el resultado del reconocimiento que le dan los consumidores a estas, no solo por los valores que les representa, si no la percepción que estas les genera (Ming, 2012 : 222). Esto implica que en un contexto de libre mercado la similitud entre marcas puede llevar a que se confundan y diluya su distintividad, pues los consumidores no buscan bienes y servicios únicamente basados en dichas marcas (Ming, 2012 : 222). Por ello concluye que la distintividad no es un elemento “*omnipotente*” que por sí solo defina una marca, toda vez que debe analizarse si la marca es suficiente para distinguir los bienes y servicios, además de la percepción y uso que se le ha dado en el mercado por su titular y los consumidores (Ming, 2012 : 223).

De igual forma, esto nos permite observar como Atkinson en un estudio previo del sistema estadounidense a la luz de la Ley Lanham en el Segundo Circuito de Apelaciones de Nueva York demuestra la importancia de ambos elementos. En el caso *Rescuecom Corp vs Google Inc* del 4 de abril de 2009, la primera apeló por el uso indebido de su marca por parte de Google, debido a que Google añadió la publicidad “Promocionada por Google” cuando un usuario ingresaba el término *Rescuecom* en los términos del buscador de Google (Atkinson, 2009 : 303 - 304). Sin embargo, para la Corte Federal esto no constituyó un uso indebido por parte de Google ya que no afectó la distintividad de la marca, pues como motor de búsqueda Google solo promociona la marca. Si bien no es claro si genera o no confusión al usuario (lo cual no hizo parte de la demanda), esto no implica que Google sea el propietario, toda vez que dicha marca sigue siendo de *Rescuecom* (intrínseca y sobretodo extrínsecamente), ciñéndose a la esencia de la Ley Lanham, y dejando indemne a Google (Atkinson, 2009 : 310 - 311).

Retomando el análisis de la CAN, la causal de falta de distintividad generalmente va acompañada del literal f) en el artículo 135 de la D. 486/00, el cual consiste en el signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. Este menciona que está prohibido el registro de signos genéricos, pero es posible usar palabras genéricas que conformen un signo

compuesto. Siguiendo esto, el Tribunal en la misma providencia resume la prohibición de este literal de la siguiente manera:

“La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De Naciones. Caso MEALS DE COLOMBIA S.A. vs SIC. Proceso 110-IP-2015. Septiembre de 2015)

Conforme a sus reglas de interpretación, una expresión genérica puede identificarse si al formular la pregunta *¿qué es?* en relación con el producto designado, se responde empleando la denominación genérica. Así las cosas, aplicando esta definición desde el punto de vista de las marcas *“(…) un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo”*. También es importante tener en cuenta el concepto de *“conexión competitiva”* que trae a colación el Tribunal, en cuanto una marca puede ser genérica en una clase, pero es usada para denominar un producto en otra clase donde no tiene relación directa; para este caso se debe analizar si el estatus genérico de una marca en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Por ello, el Consejo de Estado y la CAN ya se ha pronunciado en casos similares de signos genéricos, los cuales en cierta medida requieren un mayor análisis toda vez que generalmente se derivan del literal b) del artículo 135, pero debe cumplir una serie de reglas que han derivado de la doctrina del Tribunal de la CAN.

Uno de estos es la sentencia de junio 23 de 2011 en la que el actor SCHERING AKTIENGESELL SCHAFT demandó la SIC por negar el registro de la marca *“Estilos de vida más saludables”* en la clase 16 NIZA. De entrada considera la sala que dicha marca constituye un signo genérico en la medida que indica de manera directa los productos que pretende amparar, pues al analizar qué productos clasifica la clase 16 ampara *“material impreso y publicaciones (...) en el campo de la medicina, estilos de vida y cuidado de la salud”*. Conforme a los lineamientos del Tribunal de la CAN para establecer si se está o no en presencia de un signo genérico, debe hacerse la pregunta *¿QUÉ ES?*, de tal forma que si la respuesta coincide con el producto, se da la circunstancia de estar ante un signo genérico. Así las cosas, el signo en cuestión abarca la clasificación de la clase en la que se pretende registrar y por lo tanto no es registrable (.Consejo de Estado. Sección Primera. SCHERING AKTIENGESELL SCHAFT. Vs SIC. Junio 23 de 2011. Radicación N° 2006-00034-00)

Sin embargo, en esta ocasión el Consejo de Estado no se limitó a establecer qué debe incluir la clase el signo que pretende delimitar un producto, pues también citó su precedente de la Sentencia de abril de 2008 donde el solicitante de la marca *“Muebles & accesorios”* (mixta) en clase 28 demandó a la SIC por negar su registro. La sala consideró que si bien la clase 28 en la que se pretendía el registro consistía en *“Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad”*, la marca en mención abarca los productos (muebles) que son accesorios a los muebles o que se utilizan necesariamente con los muebles (Consejo de Estado. Sección Primera. Muebles & Muebles Accesorios Ltda. Vs SIC. Abril 17 de 2008. Radicación N° 2001-00271-00).

Otro caso es la negación del registro de la marca “ATORVASTAN” en clase 5 por parte del Consejo de Estado, solicitada por CIFAR S.A. el 18 de abril de 2010 (Consejo de Estado. Sección Primera. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS vs. SIC. Abril 8 de 2010. Radicación N° 2005-00220-01). En esta ocasión la sala tuvo en cuenta para aplicar el literal f) del art. 135 el riesgo de confusión que tenía la marca en mención con el producto genérico “ATORVASTATINA” en la misma clase afectando al público consumidor con las implicaciones que otorgar dicho registro a un tercero implican. Citando el mismo interrogante ¿Qué es?, el Consejo de Estado considera que no debe únicamente remitirse a la clase como tal, si no hacer la pregunta completa “¿Qué es ATORVASTAN?”, ya que al momento de responderse efectivamente se encuentra que tiene relación directa con el producto genérico “ATORVASTATINA”.

En fallos más recientes, el Tribunal de la CAN ha considerado que en signos de carácter genérico, para el análisis de registro debe excluirse en su análisis los componentes descriptivos o de uso común. Tal es el caso de la marca AGUA TRATADA BRISAS DEL CRISTAL (solicitante) y BRISA (registrado) donde se establece que si una vez retirados fuera imposible hacer la comparación entre ambos, se puede hacer el cotejo de manera excepcional con la salvedad que será una marca débil. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De Naciones. Caso Bavaria S.A. vs Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Proceso 162-IP-2019. Septiembre de 2019). Igualmente, en el proceso MC FIT (solicitante) y MC (registrado), el Tribunal permite registrar las palabras genéricas que vengan acompañadas de otras denominaciones, ante lo cual el titular de la marca no puede impedir que las expresiones de uso común no puedan ser utilizadas por los otros empresarios, correspondiéndole a la parte que alega el elemento común probar que dicha marca es genérica, además de considerar el operador judicial si los productos están relacionados entre sí bajo la misma clasificación NIZA (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De Naciones. Caso McDonald’s International Property Company, Ltd vs Superintendencia de Industria y Comercio. Proceso 92-IP-2019. Julio de 2019).

Marcas genéricas registradas y negadas ante la SIC por un mismo solicitante.

Siguiendo el análisis de este artículo, serán tomadas en cuenta una serie de marcas que de manera continuada fueron solicitadas por el señor Diego Mauricio Martínez Restrepo ante la SIC con las consideraciones de la respectiva Dirección de Signos Distintivos y la Delegatura para la Propiedad Industrial.

La primera es la marca mixta SRS AIRBAG para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la clasificación NIZA universal el 13 de abril de 2013⁵:



⁵ Imagen tomada del expediente No 13 098671.

La clase en la que Martínez Restrepo buscaba la concesión de la marca era la 12: “*Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aéreos o acuáticos*”.

La Dirección efectuó la respectiva valoración de la marca mixta solicitada que consta de un tipo de letra especial con una línea que separa las siglas de la palabra, con elementos nominativos y gráficos, en clase 12. Posteriormente, procedió a pronunciarse sobre los 2 numerales con todos los elementos mencionados de la siguiente manera:

1. Respecto a la falta de distintividad, manifiesta que el tipo de letra especial no es suficiente para determinar su rasgo distintivo, ya que se trata de un aspecto secundario, que no permite identificar (al consumidor) el origen empresarial del producto, ni su garantía de calidad, función publicitaria y no permite el fomento a la competencia.
2. En lo que respecta al signo genérico, concluye que se trata a la designación del producto que pretende identificar, pues indica de manera inequívoca dispositivos de seguridad para vehículos. Esto se traduce en una expresión genérica y un nombre técnico del producto que pretende comercializar (respondiendo a la pregunta ¿Qué es?), lo cual otorgaría una ventaja competitiva en los términos ya mencionados, cercenando palabras que por su naturaleza son de libre utilización.

Al estar incurso en ambas causales, la Dirección decidió declarar fundada la oposición de Metrokia y negar el registro de la marca el 30 de Agosto de 2013.

No obstante, Martínez Restrepo recurrió al recurso de apelación, sustentando sus razones en lo siguiente: i) alega que la SIC solo se ciñó al criterio de un funcionario, ii) SRS no es una sigla, y iii) su marca es de fantasía.

El Superintendente Delegado conoció el Recurso y estableció de entrada el hecho que la marca si bien utiliza las expresiones comunes antes mencionadas, se muestra como una combinación nueva apartada de las características esenciales del signo, por la manera en que se presenta al consumidor. Partiendo de esta sola premisa, concluye que el registro se otorga únicamente sobre el signo solicitado, lo cual no constituye un monopolio sobre las expresiones individualmente consideradas. De igual forma la distintividad permite obtener un registro del signo, generando conforme la doctrina del Tribunal de la CAN exclusividad únicamente sobre la marca solicitada, considerada como un signo único e indivisible.

Así las cosas, revocó la Resolución expedida por la Dirección de Signos Distintivos y otorgó el registro de la marca a Martínez Restrepo el 23 de Diciembre de 2014.

La siguiente marca, que fue negada a Martínez Restrepo es USB de carácter mixto, en la Clase 9 NIZA: “*Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos (...)*”.



En esta oportunidad la SIC fue contundente tanto en primera como en segunda instancia al negar el registro de una marca, no por ser de carácter genérico ni por falta de descriptividad, si no por tratarse de una marca notoriamente conocida.

En el Recurso de Reposición conocido por la Delegatura, la SIC menciona que se trata de una marca registrada en Estados Unidos por la sociedad UNIVERSAL SERIAL BUS IMPLEMENTERS FORUM, INC en calidad de opositora, ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América. Tampoco es posible que el solicitante Martínez Restrepo no conociera tal situación, pues de una búsqueda simple en un motor de búsqueda como Google arroja el resultado, e incluso los países donde esta tiene presencia. Por ello, además de estar en la misma clase y negar el registro, el hecho de conceder dicho registro a un tercero, máximo si se trata de marcas con conexión competitiva.

Esto haciéndole la salvedad que el hecho que hayan registradas marcas anteriores de similares características no implica que se pueda objetar el poder discrecional más no arbitrario de la administración, pues “*circunstancias distintas y diversas*” originadas en los propios hechos pueden influir para aceptar o rechazar un registro.

Prueba de lo anterior, encontramos que en la Clase 10 “*Artículos para la introducción, extracción o recolección de líquidos, manipulación de muestras de testeo, cuidado tópico en enfermería o rehabilitación (...)*” le fue concedida a Martínez Restrepo el 31 de enero de 2013 la marca EGG con la expresión NEW ADULT CONCEPT como explicativa.



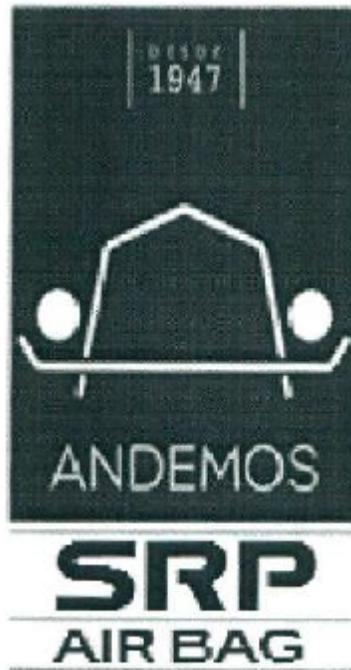
Esto no tuvo mayor reparo por la SIC, quien incluso le pidió aclarar si la mencionada expresión era explicativa. Tampoco hay siquiera registro del uso o prueba de comercializar productos de la

⁶ Imagen tomada del expediente No 13 30662.

⁷ Imagen tomada del expediente No 12 134468.

marca, absolutamente nada obra en el expediente de la misma, la cual sigue vigente hasta el 31 de enero de 2023.

Finalmente, encontramos en conexidad con el solicitante, el registro de la marca ANDEMOS SRP AIRBAG mixta (La expresión “SRP AIRBAG” irá como explicativa así como “DESDE 1947”) solicitada en la Clase 12 “*Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aéreos o acuáticos*” por ANDEMOS (Asociación Colombiana de Vehículos Automotriz) el 16 de marzo de 2015.



8

Es de anotar que esto fue solicitado posterior a la fecha en que la SIC concedió la marca genérica SRS AIRBAG a Martínez Restrepo el 24 de diciembre de 2014 en la misma Clase 12.

Los argumentos de la SIC en esta ocasión fueron esencialmente que la marca a registrar era ANDEMOS, por lo que las demás expresiones DESDE 1947 y SRP AIRBAG eran explicativas. Esta marca fue concedida el 22 de septiembre de 2016, muy a pesar de las oposiciones presentadas por SOFASA S.A. y GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A., las cuales estaban sustentadas en la falta de distintividad y el hecho de ser una marca genérica.

Con la salvedad de ser expresiones explicativas, dichas oposiciones fueron desvirtuadas, pues la sigla del sistema internacional SRP - Supplemental Restraint and Protection (Sistema de Seguridad Suplementario) AIRBAG, solo complementa la marca ANDEMOS. La SIC solo define las causales de irregistrabilidad, más no entra a ahondar en las mismas, y expide lo que denomina una concesión motivada de dicho signo.

Contraste y crítica de los argumentos de la SIC.

⁸ Imagen tomada del Expediente No. 15 059730.

Primero que todo, no es necesario un examen riguroso para concluir que las marcas citadas son la denominación genérica de un producto en las clases que fueron solicitadas. Además de SRS AIRBAG y USB, la marca EGG es la definición de HUEVO, y el hecho de conceder tal expresión sin limitarla, coarta el uso de la misma por parte de terceros que quieran utilizarla en la misma clase. Caso similar sucede con SRP AIRBAG, que si bien es registrada por una Asociación, también cierra el uso de la marca a su titular.

Si partimos de la sentencia del Consejo de Estado en la que NO otorgó el registro de la marca genérica “MUEBLES & ACCESORIOS” en Clase 28 (Consejo de Estado. Sección Primera. Muebles & Muebles Accesorios Ltda. Vs SIC. Abril 17 de 2008. Radicación N° 2001-00271-00), existe una conexidad entre: i) la especificidad de la clase, y ii) los elementos accesorios a la clase y la marca que se utilizan de manera conjunta o complementaria con la misma.

Complemento de lo anterior, es oportuno recordar con ocasión de la labor que realiza la SIC como Oficina Nacional, la razón de las causales absolutas para registrar una marca:

“El propósito fundamental de estas causales es la defensa del Derecho a la libre competencia, ya que se sostiene que, de conceder derechos exclusivos sobre marcas que se enmarquen en alguna de estas causales, no se estaría inmerso en un riesgo de confusión o asociación con el signo o derecho de un tercero, sino con un derecho colectivo.

Por esta razón, las Oficinas Nacionales de marcas realizan un examen de oficio sobre la marca solicitada para determinar la existencia de causales absolutas sin que medie la oposición de un tercero”. (Guerrero, 2019 : 205).

Es decir que la SIC no debe sujetarse exclusivamente a las observaciones u oposiciones que presenten terceros en un registro, ya que debe hacer uso de la facultad que de oficio le otorga la ley para al menos efectuar un análisis preliminar del registro. No hay siquiera alusión a los preceptos del Tribunal de la CAN para el otorgamiento de marcas con una distintividad débil, salvedad que ha sido reiterada por dicho organismo a lo largo del tiempo. Esto también es importante si se puede incluir dentro del cotejo marcario, pues la expresión débil debe ser eliminada del mismo.

Así las cosas, por motivo de la distintividad intrínseca (aptitud individualizadora del signo), la SIC en ninguna de las 2 estancias puede olvidar que el literal b) viene acompañado del literal f) del art. 135 y subsidiariamente de otros literales, como tampoco el hecho que las reglas de procedimiento para determinar si una marca es genérica mediante la pregunta ¿Qué es?, no son absolutas, de tal forma que la Decisión 486 es un marco de referencia como ya se ha mencionado, para que las oficinas de cada país actúen. Las interpretaciones pre judiciales son entonces el punto de partida para que el Consejo de Estado determine y decida en última instancia sobre los registros, aplicándolas al ordenamiento jurídico.

Al hacer una diferenciación con los literales b) y f) , la SIC puede seguir realizando el examen de registrabilidad de una manera más práctica, pues no debe desgastarse revisando cientos de pruebas y definiciones para concluir si un signo es o no genérico, toda vez que vía doctrina puede definir si es originario o sobrevenido como consecuencia de su vulgarización.

Este punto sería muy útil utilizarlo para todos aquellos signos que se encuentran registrados y eventualmente tienen un carácter genérico, pues lo ideal sería que la misma entidad de oficio declarara cuáles son verdaderamente distintivos y cuales genéricos; lo anterior disminuiría la confusión no tanto entre los consumidores sino entre los interesados en registrar su marca, pues como se observa con Martínez Restrepo, estos son solo algunos signos de carácter genérico que están registrados en distintas clases.

Guerrero permite observar una similitud entre el Reglamento de Marca de la Unión Europea Apartado 7c) y la Decisión 486 de la CAN, en el sentido que en el sistema europeo son consideradas como causal de denegación absoluta las marcas descriptivas y genéricas de forma conjunta (Guerrero, 2019 : 212). Textualmente son aquellas marcas que estén compuestas por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica o la época de protección del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio.

Renglón seguido, al hacer una revisión de la Sentencia C-265/00 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, encuentra que el criterio de interpretación son las características de los productos o servicios que permitan que queden a libre disposición de todas las empresas (Guerrero, 2019 : 213).

Estos argumentos van en línea de lo indicado por Ming, toda vez que es el consumidor quien realiza la asociación mental entre el signo y los productos y servicios que se pretenden proteger. De tal forma, que estamos hablando de una definición que parte de la ley, se complementa con unas nociones de un Tribunal, y finalmente tiene en cuenta la percepción del consumidor en el mercado.

Tal afirmación la sostiene Guerrero citando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la Sentencia C-191/01 cuando es categórico al establecer que un signo denominativo si bien no es necesario que sea utilizado al momento de la solicitud, debe denegarse su registro si en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate (Guerrero, 2019 : 214).

Por otro lado, un ejemplo del sistema americano lo encontramos en el caso Community first-Bank vs. Community Banks de la Corte del Distrito de Maryland en el año 2005. Para la Corte los nombres genéricos no reciben protección de la marca, toda vez que entrarían en conflicto con las políticas que la preceden. En este sentido, siendo la marca Community first-bank el nombre genérico de una institución bancaria de la comunidad, no puede recibir protección alguna.

Estos sistemas, sea Estadounidense o Europeo, son sustancialmente más fuertes a la hora de definir el carácter genérico y la falta de distintividad de un signo que la actual normativa de la CAN. Estos permiten tener más herramientas y cerrar brechas en lo que es o no genérico, pues siempre observa la participación no solo de las empresas si no de los consumidores en el mismo. Esto es ciertamente un poco más simple, sin tantas definiciones y menos posibilidad de permitir registros a terceros de signos que carecen de distintividad.

Es importante recordar que la SIC en el tema de registro de marcas cumple una función más de carácter técnico al momento de otorgar los respectivos registros a sus titulares. Sin embargo, también el Código General del Proceso la faculta por medio del artículo 24 para ejercer funciones

jurisdiccionales en procesos de infracción de normas de propiedad industrial. Por tal motivo, la Delegatura para la Propiedad Industrial es un órgano administrativo que ejerce ambas funciones, de carácter técnico y jurisdiccional, pero teniendo en cuenta que las mencionadas infracciones no se pueden predicar sin otorgar previamente un registro marcario a sus titulares (también entendido como licencia). Por todo lo anterior, las decisiones analizadas en este capítulo también pueden examinarse desde la perspectiva de los enunciados normativos judiciales planteados por el autor Rafael De Asis Roig, propios no solo de los jueces sino también en los órganos administrativos que aplican el derecho.

De Asis establece que los enunciados normativos judiciales son aquellos productos de la actividad judicial (administrativa en este caso) que crea normas individuales y generales, siendo consecuencia del carácter del derecho y su proceso de decisión (De Asis, 1995 : 90). Estos tienen incidencia en la cultura jurídica donde se aplica el derecho, es decir que cada Resolución mediante la cual se niega o concede un registro afecta no solo al solicitante si no a terceros interesados, por lo que debe estar sustentada en ley, doctrina y jurisprudencia, según sea el grado de diligencia del funcionario encargado.

Dentro de este contexto De Asis menciona que los operadores jurídicos pueden hacer uso de la corrección interna para sustentar sus decisiones, atendiendo a enunciados normativos desde el punto de vista del derecho (interna) o a contenidos materiales ajenos a este así como las reglas procedimentales de argumentación (externa) (De Asis, 1995 : 92). En este punto se debe retomar que la SIC tiene un carácter más técnico que jurídico dentro del cual decide las solicitudes de registro de marca, por lo que se mueve dentro del criterio interno desde el punto de vista del derecho. Así las cosas, el autor plantea que el no aplicar correctamente la corrección interna puede conllevar al denominado “*error judicial*” en la dimensión del ordenamiento jurídico a aplicar, según el cual:

“(...) (el error) está en línea con el ordenamiento jurídico a aplicar, cuando se ha llevado a cabo una aplicación del Derecho basada en normas inexistentes, caducadas o interpretadas de manera abierta y palmaria en su sentido contrario, o en pugna frontal a la legalidad, llegándose a conclusiones y decisiones ilógicas y absurdas, contrarias a lo que es evidente y constatado o a la normativa aplicable, generándose con ello una ruptura de la armonía del concierto jurídico y situación de desorden en lo que la recta justicia debe procurar” (De Asis, 1995 : 93).

Cabe anotar que el autor sostiene una teoría de carácter teleológico, hacia el objetivo de la recta justicia, aspecto que en nuestro ordenamiento jurídico la práctica ha demostrado que está lejos de ser alcanzado.

El Consejo de Estado ha advertido esta situación, y en sentencia de octubre de 2019 aclaró la postura de lo que denomina “*error jurisdiccional*”. Esta definición consiste en emitir una providencia judicial contraria a la ley, incurriendo en error de derecho por indebida aplicación de una norma, o error de hecho derivado de la indebida valoración probatoria; dicho error jurisdiccional debe analizarse dentro de la autonomía funcional del juez, con una actuación arbitraria que demuestre que el juez se aleja de la naturaleza misma del proceso (Consejo de Estado. Sección Tercera. Acción de reparación directa. Joubert Humberto Barona y Otros vs Nación – Rama Judicial y otro. Octubre 28 de 2019. Radicación N° 2005-04462-01. Consejero Ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas).

Siguiendo la misma providencia, el juez puede actuar dentro de la autonomía e independencia siempre que cumpla con la carga argumentativa suficiente para exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican la decisión.

Con esto, cobra especial importancia la ausencia de criterios y precedente por parte de la SIC al otorgar un registro marcario, más aún si las marcas son genéricas o carecen de distintividad. Esto dado que el Consejo de Estado y la misma Corte Constitucional pueden revisar las decisiones de los jueces con uno o varios parámetros que se ajusten a los criterios vigentes, lo cual no vamos a encontrar en la SIC ya que son los hechos o circunstancias que lo determinan.

Tan es así, que en ocasiones la SIC se aleja de la misma línea del Consejo de Estado, cuando el segundo como órgano de cierre ya ha hecho uso de las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de la CAN y puede otorgar una postura clara en los casos que se busca estudiar o no registrar una marca genérica.

No obstante de ninguna manera quiere decir que las decisiones sean erróneas o que no se cuenten con criterios de base y funcionarios capacitados para ello, pero si es importante afinar los mismos y ajustar una línea para que exista una certeza tanto para los propietarios actuales de marcas de todo tipo, consumidores, y futuros solicitantes, empresarios y comerciantes.

Conclusiones

Dentro de la SIC puede estar sucediendo una ruptura de la armonía del concierto jurídico, en cuanto hay una diversidad de decisiones sobre el registro de marcas que si bien están fundamentadas en el poder de discrecionalidad, deben respetar el principio de aplicación de las normas de la Decisión 486, el Consejo de Estado y las interpretaciones pre-judiciales de la CAN.

Si bien la misma SIC ha establecido que cada caso la faculta para actuar de manera autónoma y no vinculante frente a otro similar, en aras de salvaguardar su poder discrecional, en la práctica es inevitable que pretenda o al menos trate de seguir una línea en fallos similares, como es el caso de las marcas genéricas. Esto cobra especial atención cuando la entidad pretende demostrar una autonomía en sus decisiones, discrecional más no arbitraria, con base en los hechos y circunstancias de cada caso concreto. Surge la pregunta, ¿Hasta dónde llega la discreción y dónde empieza la arbitrariedad? Precisamente, argumentos como este, permiten que haya solicitudes de signos genéricos por personas que no son siquiera empresarios ni comerciantes de las marcas, pues además de la ausencia de verificación del uso de tales signos, hay una línea débil en estas marcas cuando de examen de oficio se trata.

La SIC puede fortalecer sus actuaciones si de entrada realiza un examen de oficio detallado de las marcas que son registradas. Esta entidad adelanta constantemente campañas para acercar a los empresarios y comerciantes el uso de la plataforma para registrar las marcas, pero es necesario que cuente con una base de datos amplia que permita consultar y validar solicitantes y marcas que ya han sido negadas, que son genéricas, no tienen distintividad, y por ello de entrada deben ser rechazadas.

Más que otorgar un registro de una marca genérica, la SIC dejó evidente que es necesario implementar una armonización en la manera en que cada dependencia interpreta las normas existentes, y disminuir lo más que se pueda los casos de errores judiciales. El derecho comparado

puede otorgar algunas nociones, tanto de Europa como Estados Unidos, sin embargo se hace necesario tener una legislación más concreta, en la que se otorgue mayor participación al mercado y la percepción que pueda tener el consumidor de ciertas marcas, con el fin de contar con mayores elementos al momento de determinar la naturaleza de un signo distintivo.

Aunado a lo anterior, es necesario contar con una base de datos más amigable que permita buscar signos registrados previamente. Esto con base en términos o palabras genéricas que la misma SIC puede fijar para los usuarios con lo que se cierran vacíos tanto para los solicitantes como la SIC en cuanto por qué hay marcas abiertamente genéricas registradas en Colombia. Si bien puede ser una labor grande y dispendiosa, desde el concepto de registro y uso de la marca, la SIC tiene las herramientas para depurar qué marcas genéricas no son usadas actualmente, debiendo ser objeto de cancelación o vulgarización según el caso.

Bibliografía:

- Acea Valdés, Y. (2019). *Los derechos de propiedad intelectual en el ámbito empresarial*, Primera Edición. Bogotá D.C : Leyer Editores.
- Acosta Sánchez, J.F. (2015). “La Superintendencia de Industria y Comercio en facultades jurisdiccionales respecto de la infracción de derechos de propiedad industrial –precedentes de la oralidad–”, en: *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual –Número 6- Diciembre de 2015*. IJ Editores. Buenos Aires, pp. 54-69. Link: https://ar.ijeditores.com/mobile/pop.php?option=articulo&Hash=7eefc6923661555ef24d1b5f00eefe2a#indice_1
- Atkinson, K. (2009). *Rescuecom corp. v. google inc.: The second circuit finds trademark use in meta elements*. *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*, 12(1), New Orleans : p.p. 303-312.
- Camargo Williamson, H. (2019). “La naturaleza cambiante de la distintividad”, en: *Innovación y Propiedad Intelectual: Tendencias Siglo XXI*. Editorial Universidad del Rosario : Bogotá D.C, pp. 193-214.
- Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. SCHERING AKTIENGESELL SCHAFT. vs Superintendencia de Industria y Comercio. Junio 23 de 2011. Radicación N° 2006-00034-00. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
- Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Muebles & Muebles Accesorios Ltda. Vs Superintendencia de Industria y Comercio. Abril 17 de 2008. Radicación N° 2001-00271-00. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.
- Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS vs. Superintendencia de Industria y Comercio. Abril 8 de 2010. Radicación N° 2005-00220-01. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.
- Consejo de Estado. Sección Primera. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. MARS, INCORPORATED. vs Superintendencia de Industria y Comercio. Marzo 9 de 2017. Radicación N° 2011-00097-00. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
- Consejo de Estado. Sección Tercera. Acción de reparación directa. Joubert Humberto Barona y Otros vs Nación – Rama Judicial y otro. Octubre 28 de 2019. Radicación N° 2005-04462-01. Consejero Ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
- De Asis, R. (1995). *Jueces y normas: La decisión judicial desde el ordenamiento*. Madrid : Editorial Marcial Pons.
- Guerrero Gaitán, M. (2019). *Derecho de Marcas: teoría y práctica internacional*, Primera Edición. Bogotá D.C : Universidad Externado de Colombia.
- Lizarazu, R. (2014). *Manual de propiedad industrial*, Primera Edición. Bogotá D.C : Editorial LEGIS S.A.

- Meloni García, R. A; Gastello Zárate, R.; De Los Santos, F. (2015). "Secondary Meaning o distintividad adquirida, entre las prohibiciones del registro y la realidad del mercado", en: *Simposio sobre el régimen de propiedad industrial en la Comunidad Andina de Naciones*. Comunidad Andina de Naciones. Bogotá D.C, pp. 73-104. Link: https://issuu.com/quioscosic/docs/simposio_versionweb
- Ming, Y. (2012). The Legal and Economic Analysis on the Cross-Class Protection of Well-Known Marks. *Peking University Journal of Legal Studies*, 3: Peking p.p. 212-238.
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual - OMPI. (2016). *Principios básicos de propiedad industrial*. Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Segunda Edición, Ginebra : OMPI.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De Naciones. Interpretación pre judicial solicitada por el Consejo de Estado. Caso PROCAPS vs Superintendencia de Industria y Comercio. Proceso 110-IP-2013. Julio de 2013.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De Naciones. Interpretación pre judicial solicitada por el Consejo de Estado. Caso MEALS DE COLOMBIA S.A. vs Superintendencia de Industria y Comercio. Proceso 110-IP-2015. Septiembre de 2015.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De Naciones. Caso MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD vs Superintendencia de Industria y Comercio. Proceso 92-IP-2019. Julio de 2019
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De Naciones. Caso BAVARIA S.A. vs Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Proceso 162-IP-2019. Septiembre de 2019.
- United States Court of Appeals. Rescucom Corp vs Google Inc. D. No. 06-4881-cv. April, 2009. Link: http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/e65910f4-3ba9-4694-ba46-fb3c5878425d/7/doc/06-4881-cv_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/e65910f4-3ba9-4694-ba46-fb3c5878425d/7/hilite/
- United States District Court Maryland. Community first-bank vs. Community Banks. D. No. RSB04-1359. March, 2005. Link: <https://www.casemine.com/judgement/us/59147565add7b049343afc78>