

MARCAS - Requisitos para que un signo sea registrado como marca / REGISTRO MARCARIO - Requisitos: distintividad y representación gráfica / MARCA FIGURATIVA - Concepto / MARCA FIGURATIVA - Clases / MARCA FIGURATIVA ABSTRACTA - Concepto / MARCA FIGURATIVA EVOCATIVA - Concepto / MARCA FIGURATIVA - Registro de diseño figurativo para distinguir papel higiénico

La Sala, siguiendo los parámetros establecidos en la interpretación prejudicial solicitada, considera pertinente referirse, a la aptitud distintiva y a la susceptibilidad de representación gráfica del signo impugnado que son los requisitos o elementos constitutivos de las marcas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486. Un signo para que sea registrable como marca requiere que sea apto para diferenciar un producto o servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales. En el caso sub examine, el signo es de aquellos denominados “figurativos”, conformado por una flor, un botón de flor y un corazón, ubicados cada uno dentro de unos rombos irregulares, que a su vez se encuentra unidos o entrelazados (...). La marca figurativa es aquel signo que está integrado únicamente por un signo visual que se caracteriza por su configuración o forma particular. Esta puede ser abstracta o evocativa. La marca figurativa puede ser abstracta, cuando se limita a evocar en la mente de los consumidores imágenes de pura fantasía, sin que éste asocie la imagen con ningún concepto u objeto concreto. En este caso, existirá semejanza, por ejemplo, cuando los signos reproduzcan figuras tan afines que susciten en la mente del consumidor una idéntica o parecida impresión visual, vgr. dos triángulos, dos círculos, lo que hace que un signo en estas circunstancias pueda resultar irregistrable. La marca figurativa puede ser evocativa y es aquella que suscita en la mente del consumidor no sólo una imagen visual, sino que al mismo tiempo evoca un determinado concepto de seres vivos o cosas. Por ejemplo la imagen de un perro, una flor, un caballo, o una bicicleta. En este caso, podrá existir semejanza cuando las figuras pueden ser confundidas por su impresión visual o cuando evocan un mismo concepto, en cuyos eventos no podrán ser registrables como marcas. Ejemplo, la tradicional imagen de un perro escuchando un aparato musical. En el sub lite, se trata de un signo que suscita en la mente del consumidor una imagen visual y evoca imágenes conceptuales de una flor, un botón de flor y un corazón cada uno dentro de unas figuras geométricas como son los rombos. Bajo estos presupuestos y contrario a lo que afirma la sociedad actora de que tales figuras son usualmente utilizadas como elementos decorativos para los productos de la clase 16, específicamente, para el papel higiénico, es preciso anotar que si bien individualmente consideradas puede ser cierto, no lo es menos, que tal como está estructurada la marca figurativa impugnada, que aparece en el extracto de la solicitud publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 516 de 30 de mayo de 2002, sus elementos (flor, botón de flor y corazón más rombos), no son utilizados en el mercado en la forma y orden establecido en dicha solicitud. Aunado a que la actora no demuestra tal hecho, pues simplemente se limita a decir que: “...las flores y otras figuras estampadas en relieve sobre la totalidad de la superficie del papel higiénico, son elementos decorativos usualmente utilizados en el mercado para ese tipo de productos, circunstancia que permite afirmar que son diseños que carecen de distintividad intrínseca. Así mismo el hecho de aparecer estampada en una serie repetida no permite que el consumidor las perciba como un signo que indique un origen empresarial...” (folio 135).

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 134

PALABRA DE USO COMUN - Alcance en los registros marcarios / MARCAS FIGURATIVAS - Compuestas de elementos o figuras comunes / FIGURAS O ELEMENTOS COMUNES - Pueden ser tenidos en cuenta al configurar marca figurativa

Es preciso resaltar que la Sala mediante sentencia de 6 de diciembre de 2007, se refirió a la utilización de palabras de uso común (aplicable por su concepción equivalente a los signos figurativos), en los siguientes términos: “La palabra FANTASIA pasa a ser entonces un elemento gramatical que puede ser empleado respecto de todas las cosas reales y, por ende, de todos los productos y servicios que conforman el mercado. Luego se constituye en un vocablo de uso común, sin llegar a ser descriptiva de producto o servicio alguno, sino utilizable para intentar magnificar sus calidades. En esas condiciones, su utilización no puede ser exclusiva o apropiable por persona alguna y menos para distinguir productos o servicios en el mercado, y quien la incorpore a un elemento marcario no puede impedir su uso por otras personas, y hace que su marca, nombre comercial o lema comercial resulte un elemento distintivo débil, por cuanto está expuesto a que otras personas también incorporen esa palabra a una marca, nombre comercial o lema de su propiedad. Lo anterior significa que en toda comparación marcaria, esa palabra no entra en la comparación, sino que sólo han de considerarse los elementos que se le agreguen. 3.3.- Surge así una excepción a la apreciación de conjunto de los signos enfrentados, ya que habrá de compararlos atendiendo sólo las expresiones complementarias de las genéricas, que en el sub lite sería FANTASIA en ambos signos por la connotación calificativa que tiene; no pudiéndose, entonces, por sustracción de materia, hacer comparación alguna, puesto que la marca solicitada no tiene elementos adicionales a dicha palabra. 3.4.- De otra parte, la situación analizada implica que quien logra el registro de marcas, nombres comerciales o lemas que contienen signos o expresiones del lenguaje natural utilizables para indicar calidad de las cosas, se expone a tener un signo marcario débil, por cuanto su registro no impide que tales expresiones sean adoptadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otras palabras. 3.5. En esas circunstancias, el registro del lema comercial FANTASIA EN TU BOCA para distinguir bebidas, o productos de la clase 32, no puede ser aducido como motivo o causa de irregistrabilidad como marca de la palabra FANTASIA, de suerte que una oposición sustentada únicamente en aquél no tiene mérito alguno para que prospere. Igual situación se presentará respecto de una marca que esté conformada por la palabra FANTASIA para galletas o comestibles, o productos de la clase 30; o cualquier otro producto del que se pueda predicar que es FANTASIA, en el sentido calificativo o idealizador que se ha observado”. Para el caso sub examine, se tiene que los elementos que conforman la marca analizada, son figuras conocidas y reales, que individualmente consideradas son inapropiables y, por lo tanto, su utilización no puede ser exclusiva por persona alguna. Sin embargo, no es aceptable aducir categóricamente que tales elementos comunes no puedan tenerse en cuenta en la configuración de una marca figurativa, pues dicha afirmación sería desde todo punto de vista ilógico, ya que es tanto como indicar que los seres vivos o las cosas, no podrían ser objeto de ser representadas a través de las marcas. Es más, expresarse en tal sentido iría en contraposición de lo aceptado y permitido en la norma comunitaria, la cual, contempla la posibilidad de registrar los signos que contengan los referidos elementos como marca, siempre y cuando no se encuentren incursos en las causales de irregistrabilidad contempladas en la normativa andina.

NOTA DE RELATORIA: Sobre la utilización de palabras de uso común en marcas, sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, Rad. 2002 00399, del 6 de diciembre de 2007, C.P. Rafael Ostau De Lafont Pianeta.

MARCAS FIGURATIVAS - Contienen efectos decorativos accesorios / MARCA FIGURATIVA - A partir de diseño patrón / DISEÑO PATRON - Tiene como finalidad convertirse en marca figurativa / DISEÑO PATRON - Posibilidad de registro como marca figurativa

Por otra parte, tampoco son de recibo los argumentos expuestos por la parte actora atinentes a que el diseño tiene una finalidad meramente ornamental y decorativa, estampado "...en relieve en la totalidad de la superficie del papel higiénico...", pues no existe prueba alguna allegada por la sociedad demandante ni en los actos administrativos que inicialmente negaron el registro de la marca figurativa impugnada, que demuestre tal circunstancia. Además, el hecho de que el diseño patrón del signo sea ornamental o decorativo, no tiene relevancia alguna, pues en la mayoría de las marcas mixtas o figurativas, se encuentran efectos decorativos accesorios, con la finalidad de hacerlas más atractivas a la vista del consumidor. En cuanto a que las flores y demás figuras se encuentran estampadas en toda la superficie del papel higiénico, no es una afirmación de recibo, toda vez que la única prueba existente en el proceso, cual es el extracto de la solicitud, demuestra que se trata de una etiqueta, tal como lo aduce reiterativamente en su contestación de la demanda, el titular de la marca figurativa cuestionada. Por otra parte, de la declaración juramentada de la señora SHERRI LATCHOO, que obra a folios 82 a 93, se colige claramente que el diseño patrón no se elaboró con el fin de que contuviera única y exclusivamente un aspecto meramente ornamental, sino con la finalidad de aplicarlo a las marcas para productos de papel higiénico de SCOTT. Así se demuestra, al expresar la citada señora lo siguiente: "(...) A comienzos de 2001 comencé a trabajar en el desarrollo de varios diseños de patrones nuevos para papel higiénico con el objetivo de identificar diseños de patrones únicos que pudieran funcionar como marcas para los productos de papel higiénico de Scott (...)" (folio 82). Lo anterior prueba de que no se trata de un simple diseño decorativo, sino de un diseño patrón con el fin de convertirlo en marca figurativa, cuya estructura por "sencilla, vaga o débil" que sea, es perfectamente registrable, bajo el imperio normativo comunitario, a diferencia de otras legislaciones; pero ello no priva a sus competidores de utilizar los mismos elementos que contiene esta marca, bajo una estructura diferente a la presentada por su titular, o con otros elementos que le den la fuerza distintiva necesaria y diferenciadora, que no generen confusión.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil nueve (2009)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00385-01

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución número 07798 de 27 de marzo de 2003, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se revocó la Resolución 36686 de 21 de noviembre de 2002 de la División de Signos Distintivos, declarando infundada la oposición presentada por la actora y concediendo el registro como marca de un diseño figurativo, para distinguir papel higiénico, producto comprendido en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de **SCOTT PAPER LIMITED**.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1.-Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

El 22 de marzo de 2002, la sociedad **SCOTT PAPER LIMITED** solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de una marca figurativa para distinguir productos de papel higiénico, especialmente para el baño, comprendido en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

La División de Signos Distintivos dispuso que la solicitud se publicara en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 516 de 30 de mayo de 2002.

La sociedad actora se opuso al registro, argumentando falta de aptitud distintiva del signo solicitado como marca.

Mediante Resolución número 36686 de 21 de noviembre de 2002, la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca figurativa para la clase 16 de la sociedad **SCOTT PAPER LIMITED**.

La sociedad **SCOTT PAPER LIMITED**, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución antes citada.

Mediante Resolución 5880 de 27 de febrero de 2003, se resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión adoptada en el acto administrativo anterior.

A través de Resolución núm. 07798 de 27 de marzo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, revocó la decisión anterior y concedió el registro de la marca figurativa a favor de **SCOTT PAPER LIMITED**.

I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, que se violaron los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque el producto está constituido por un diseño de flores, botones y corazones encerrados por rombos irregulares estampados en relieve en la totalidad de la superficie del papel higiénico, producto que se pretende distinguir por dicho signo, cuya finalidad es decorativa y ornamental, la cual no puede ser percibida por el consumidor como un signo que indique la procedencia empresarial.

Advierte que las figuras estampadas en relieve en la superficie del papel higiénico, son elementos decorativos que usualmente son empleados en el mercado para este tipo de productos, circunstancia que permite inferir que son diseños que carecen de

distintividad intrínseca. Por otra parte, al ser estampada la figura en una serie repetitiva, no hace que el consumidor las aprecie como un signo que señale un origen empresarial y en el evento en el que fuese inherentemente distintivo esta capacidad distintiva desaparecería por la impresión repetida de figuras.

Concluye que la Administración concedió el registro de un diseño que no es apto para ser usado como marca y que carece en este caso de aptitud distintiva, violando directamente por falta de aplicación el artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 134, ibídem.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.

Señala que con la expedición de la Resolución 07798 de 27 de marzo de 2003 no se ha incurrido en ninguna violación de normas de carácter legal, constitucional o supranacional.

Después de referirse a la suficiente distintividad y a la susceptibilidad de representación gráfica, señala que se puede deducir de manera diáfana que la marca solicitada cumple con todos los requisitos de registrabilidad contemplada en la normatividad vigente.

Expresa que la marca solicitada es registrable por cuanto es distintiva, al no tener una característica común frente a los productos de los competidores y es capaz de distinguir los productos comprendidos en la clase 16 Internacional.

Finalmente, advierte que los componentes figurativos de la marca registrada corresponden a una figura propia y novedosa. Que dicho diseño no es común frente a los productos que distinguen la clase 16 y, por lo tanto, es suficientemente distintivo frente a las marcas de los productos de los competidores. Lo anterior quiere decir que no se está privando a un presunto competidor de imprimir de un diseño particular a un producto de la clase 16, pues en el caso de que éstos lo quieran hacer a través de una marca figurativa, dichos diseños pueden contener otros elementos suficientemente distintivos frente a los del signo previamente registrado.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

En la etapa procesal correspondiente el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como vulneradas en la demanda, concluyó:

“1. Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con los criterios expuestos en la siguiente interpretación prejudicial. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

“2. No son registrables como marcas los signos que no cumplan con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486, conforme lo señala el artículo 135 en su literal a).

“3. tampoco son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión.

“4. En la comparación de una marca gráfica se debe tomar en cuenta el efecto visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa sobre la actitud y reacción normal del público consumidor.

“5. A las marcas gráficas les son aplicables las mismas reglas de comparación de cualquier otro tipo de marcas, para determinar su grado de confusión e irregistrabilidad.

El Tribunal en la interpretación prejudicial núm. 012-IP-2007, rendida en el proceso consideró necesario interpretar los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo figurativo, se presentó el 22 de enero de 2002, en vigencia de la citada Decisión.

DECISIÓN 486

“Artículo 134.- *A efectos de este régimen constituirá 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;*

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.*

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no pueden constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad;

(...).

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 a los productos o servicios a los cuales se aplica”.

La Resolución 36686 de 21 de Noviembre de 2002, expedida por la División de Signos Distintivos, basó su decisión de declarar fundada la oposición y negar el registro de la marca figurativa para la clase 16, en lo siguiente:

“En este caso, la marca solicitada en registro, no cumple con la principal función que tiene las marcas en el comercio, como lo es la distintividad individualizadora (sic) de productos. En efecto, el signo solicitado a pesar de que se presenta como la figura de una rosa, una flor y un corazón dentro de un recuadro cada uno de manera independiente, diseño que se repite en serie y alternativamente en la marca, es de tal simplicidad que no lograría identificar el origen empresarial y por ende, diferenciarse de otros productos del mercado. En efecto además de lo elemental del diseño del signo, es común que en el mercado de los productos que pretende distinguir se decoren los papeles con flores y diseños que en general combinan con los azulejos de los baños, es decir motivos florales y en general diseños relacionados con la vegetación. En ese sentido, el diseño solicitado carece de la distintividad intrínseca para ser marca toda vez que priva a los comerciantes del sector de utilizar un estilo de decoración de ese tipo de productos, frecuentemente utilizado en el comercio para identificar y realzar el papel higiénico” (folio 101).

La Resolución 5880 de 27 de febrero de 2003, que resuelve el recurso de reposición interpuesto por la sociedad solicitante, mediante la cual confirma la decisión adoptada en el acto administrativo descrito en el acápite anterior, se sustenta en los mismos argumentos.

La Resolución 07798 de 27 de marzo de 2003, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revoca la decisión anterior y concede el registro del signo figurativo como marca, en uno de sus apartes, expresó:

“En efecto, el consumidor al entrar en contacto con la marca, no asociará en su mente los productos que identifica, ni algún producto o servicios afín, se trata de un signo con la distintividad requerida que permite que sea registrable como marca. Así, el ingreso de dicho diseño para identificar papel higiénico se hace por el uso de la marca y no por una necesidad permanente y anterior del consumidor.

La marca solicitada se conforma por la secuencia de un botón, una flor y un corazón, separados por líneas características que van formando pequeñas figuras geométricas, es decir, consiste en un signo compuesto por un conjunto de elementos con características especiales que le otorgan distintividad.

Por lo anterior, el signo solicitado puede ser apropiado de forma exclusiva por el solicitante como marca, pues tiene la distintividad intrínseca requerida para constituirse como tal’.

Al respecto el Tribunal Andino, indica que “La característica de distintividad que reúne 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.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verificar, si en ese caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 136 de la misma Decisión” (folio 211).

La Sala, siguiendo los parámetros establecidos en la interpretación prejudicial solicitada, considera pertinente referirse, a la aptitud distintiva y a la susceptibilidad de representación gráfica del signo impugnado que son los requisitos o elementos constitutivos de las marcas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486.

Un signo para que sea registrable como marca requiere que sea apto para diferenciar un producto o servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales.

En el caso sub examine, el signo es de aquellos denominados “figurativos”, conformado por una flor, un botón de flor y un corazón, ubicados cada uno dentro de unos rombos irregulares, que a su vez se encuentra unidos o entrelazados, así:

La marca figurativa es aquel signo que está integrado únicamente por un signo visual que se caracteriza por su configuración o forma particular. Esta puede ser abstracta o evocativa.

La marca figurativa puede ser abstracta, cuando se limita a evocar en la mente de los consumidores imágenes de pura fantasía, sin que éste asocie la imagen con ningún concepto u objeto concreto. En este caso, existirá semejanza, por ejemplo, cuando los signos reproduzcan figuras tan afines que susciten en la mente del consumidor una idéntica o parecida impresión visual, vgr. dos triángulos, dos círculos, lo que hace que un signo en estas circunstancias pueda resultar irregistrable.

La marca figurativa puede ser evocativa y es aquella que suscita en la mente del consumidor no sólo una imagen visual, sino que al mismo tiempo **evoca** un determinado concepto de seres vivos o cosas. Por ejemplo la imagen de un perro,

una flor, un caballo, o una bicicleta. En este caso, podrá existir semejanza cuando las figuras pueden ser confundidas por su impresión visual o cuando evocan un mismo concepto, en cuyos eventos no podrán ser registrables como marcas. Ejemplo, la tradicional imagen de un perro escuchando un aparato musical.

En el sub lite, se trata de un signo que suscita en la mente del consumidor una imagen visual y evoca imágenes conceptuales de una flor, un botón de flor y un corazón cada uno dentro de unas figuras geométricas como son los rombos.

Bajo estos presupuestos y contrario a lo que afirma la sociedad actora de que tales figuras son usualmente utilizadas como elementos decorativos para los productos de la clase 16, específicamente, para el papel higiénico, es preciso anotar que si bien individualmente consideradas puede ser cierto, no lo es menos, que tal como está estructurada la marca figurativa impugnada, que aparece en el extracto de la solicitud publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 516 de 30 de mayo de 2002, sus elementos (flor, botón de flor y corazón más rombos), no son utilizados en el mercado en la forma y orden establecido en dicha solicitud. Aunado a que la actora no demuestra tal hecho, pues simplemente se limita a decir que: *“...las flores y otras figuras estampadas en relieve sobre la totalidad de la superficie del papel higiénico, son elementos decorativos usualmente utilizados en el mercado para ese tipo de productos, circunstancia que permite afirmar que son diseños que carecen de distintividad intrínseca. Así mismo el hecho de aparecer estampada en una serie repetida no permite que el consumidor las perciba como un signo que indique un origen empresarial...”* (folio 135).

Es preciso resaltar que la Sala mediante sentencia de 6 de diciembre de 2007, se refirió a la utilización de palabras de uso común (aplicable por su concepción equivalente a los signos figurativos), en los siguientes términos:

“La palabra FANTASIA pasa a ser entonces un elemento gramatical que puede ser empleado respecto de todas las cosas reales y, por ende, de todos los productos y servicios que conforman el mercado. Luego se constituye en un vocablo de uso común, sin llegar a ser descriptiva de producto o servicio alguno, sino utilizable para intentar magnificar sus calidades.

En esas condiciones, su utilización no puede ser exclusiva o apropiable por persona alguna y menos para distinguir productos o servicios en el mercado, y quien la incorpore a un elemento marcario no puede impedir su uso por otras personas, y hace que su marca, nombre comercial o lema comercial resulte un elemento distintivo débil, por cuanto está expuesto a que otras personas también incorporen esa palabra a una marca, nombre comercial o lema de su propiedad.

Lo anterior significa que en toda comparación marcaria, esa palabra no entra en la comparación, sino que sólo han de considerarse los elementos que se le agreguen.

3.3.- Surge así una excepción a la apreciación de conjunto de los signos enfrentados, ya que habrá de compararlos atendiendo sólo las expresiones complementarias de las genéricas, que en el sub lite sería FANTASIA en ambos signos por la connotación calificativa que tiene; no pudiéndose, entonces, por sustracción de materia, hacer comparación alguna, puesto que la marca solicitada no tiene elementos adicionales a dicha palabra.

3.4.- De otra parte, la situación analizada implica que quien logra el registro de marcas, nombres comerciales o lemas que contienen signos o expresiones del lenguaje natural utilizables para indicar calidad de las cosas, se expone a tener un signo marcario débil, por cuanto su registro no impide que tales expresiones sean adoptadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otras palabras.

3.5. En esas circunstancias, el registro del lema comercial FANTASIA EN TU BOCA para distinguir bebidas, o productos de la clase 32, no puede ser aducido como motivo o causa de irregistrabilidad como marca de la palabra FANTASIA, de suerte que una oposición sustentada únicamente en aquél no tiene mérito alguno para que prospere. Igual situación se presentará respecto de una marca que esté conformada por la palabra FANTASIA para galletas o comestibles, o productos de la clase 30; o cualquier otro producto del que se pueda predicar que es FANTASIA, en el sentido calificativo o idealizador que se ha observado”¹.

Para el caso sub examine, se tiene que los elementos que conforman la marca analizada, son figuras conocidas y reales, que individualmente consideradas son inapropiables y, por lo tanto, su utilización no puede ser exclusiva por persona alguna. Sin embargo, no es aceptable aducir categóricamente que tales elementos

¹ Sentencia de 6 de diciembre de 2007. Exp. núm. 2002 - 00399. Consejero Ponente: RAFAEL OSTAU DE LAFONT PIANETA. Actora: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL.

comunes no puedan tenerse en cuenta en la configuración de una marca figurativa, pues dicha afirmación sería desde todo punto de vista ilógico, ya que es tanto como indicar que los seres vivos o las cosas, no podrían ser objeto de ser representadas a través de las marcas. Es más, expresarse en tal sentido iría en contraposición de lo aceptado y permitido en la norma comunitaria, la cual, contempla la posibilidad de registrar los signos que contengan los referidos elementos como marca, siempre y cuando no se encuentren incursos en las causales de irregistrabilidad contempladas en la normativa andina.

Para mayor claridad acerca de lo expuesto, se trae a colación la sentencia proferida por esta Sección de 6 de diciembre de 2007, que trata sobre un caso similar en que intervienen las mismas partes, en la cual se sostiene lo siguiente:

“Mediante la Resolución 07743 del 27 de marzo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad SCOTT PAPER LIMITED, revocando la Resolución 36685 de 21 de noviembre de 2002 y en consecuencia, declarando infundada la oposición presentada por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. y concediendo el registro de la marca figurativa (diseño de unas flores) para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, más exactamente “Productos de papel higiénico, especialmente papel para el baño”.

Considera la parte actora como violados los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486, los cuales señalan:

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá 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.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

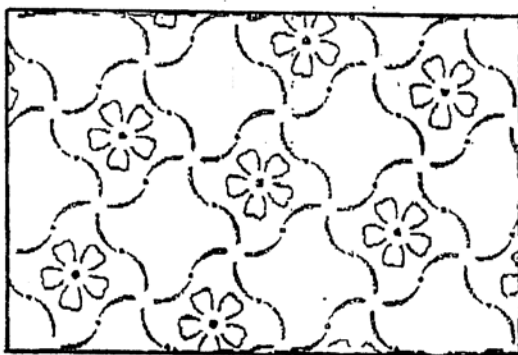
- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*

- 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.”

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad;”

El signo objeto de estudio en la sentencia de la referencia tiene la siguiente apariencia:



Teniendo en cuenta las normas presuntamente vulneradas, procederá la Sala a analizar si existe violación de alguna de ellas en la Resolución que la parte actora demanda.

Ha expresado el Tribunal Andino de Justicia en reiteradas ocasiones, entre las cuales se encuentra la interpretación prejudicial rendida en el expediente de la referencia que:

“(...) la MARCA GRAFICA es considerada como un signo visual, toda vez que es por medio del sentido de la vista que se evoca una figura que se caracteriza por su forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica.

Ha sostenido el Tribunal al respecto, que:

En la doctrina se suele distinguir entre la marca puramente gráfica, es decir, la que “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; la marca figurativa, caracterizada porque “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca: el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”; y “la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto ... al que se asciende a través de un proceso de

generalización. (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: "Fundamentos de Derecho de Marcas", Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss)"

Por su parte, respecto de la definición de marca que contiene el artículo 134 de la Decisión 486, el Tribunal Andino de Justicia explicó en la interpretación prejudicial 100-IP-2005 que "La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio."

Es preciso señalar que por regla general los dibujos e imágenes de cualquier naturaleza pueden ser registrados como marcas siempre que cumplan con los requisitos exigidos para el mencionado trámite. No obstante existen una serie de condicionamientos para el registro cuando se trata de dibujos o imágenes, los cuales son: i) que el dibujo o imagen no se encuentre protegido previamente por un derecho de autor, ii) que cuando se trate de la fotografía de una persona sea sobre su propia imagen, a no ser que sea de un personaje histórico cuya imagen hace parte del dominio público o que sea autorizado por el modelo o sus herederos y iii) si se trata de la imagen de una ciudad o monumento que se encuentre protegida por derechos de autor, deberá solicitarse la respectiva autorización a no ser que se trate de ciudades y monumentos de dominio público. Debe tenerse en cuenta que cuando las ciudades o monumentos tengan la connotación de ser denominación de origen, deberá tenerse cuidado ya que no podría privarse a los competidores del derecho de utilizarla como tal.

En el caso concreto se observa que el signo que pretende registrarse, se encuentra constituido por una serie de imágenes y figuras que son susceptibles de representación gráfica y que adicionalmente dicho signo no infringe ninguno de los condicionamientos que se relacionaron anteriormente. Así mismo cumple con el requisito esencial para el registro de marcas como lo es la distintividad. Al respecto el Tribunal Andino de Justicia expresó que: "La distintividad es, según la doctrina y la jurisprudencia, la función primordial de la marca y, es la característica que permite diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique con el fin de realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir."

El signo entonces que pretende registrarse, compuesto por una serie de flores que se encuentran incluidas en unos rombos formados por líneas curvas, tienen la suficiente distintividad para poder registrarse como marca. Por lo anterior no tienen vocación de prosperidad las pretensiones de la demanda².

² Sentencia de 6 de diciembre de 2007. Exp. núm. 2003-003721. Magistrada Ponente: MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN. Actora: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Además, la sentencia de 21 de junio de 2001. Exp. núm. 1998-5059. Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA. Actora: MERK TRANSITORY LLC.

Además, se tiene que no existen en el mercado marcas registradas que den lugar a cotejarlas con la marca cuestionada, para la época en que su registro fue solicitado, con excepción de la marca figurativa que da cuenta la providencia transcrita, cuyo titular es el mismo que actúa como tercero interesado en las resultas de este proceso, la cual difiere en que la flor contiene tallo y existen otras figuras como son los botones de flor y los corazones.

Por otra parte, tampoco son de recibo los argumentos expuestos por la parte actora atinentes a que el diseño tiene una finalidad meramente ornamental y decorativa, estampado “...en relieve en la totalidad de la superficie del papel higiénico...”, pues no existe prueba alguna allegada por la sociedad demandante ni en los actos administrativos que inicialmente negaron el registro de la marca figurativa impugnada, que demuestre tal circunstancia. Además, el hecho de que el diseño patrón del signo sea ornamental o decorativo, no tiene relevancia alguna, pues en la mayoría de las marcas mixtas o figurativas, se encuentran efectos decorativos accesorios, con la finalidad de hacerlas más atractivas a la vista del consumidor.

En cuanto a que las flores y demás figuras se encuentran estampadas en toda la superficie del papel higiénico, no es una afirmación de recibo, toda vez que la única prueba existente en el proceso, cual es el extracto de la solicitud, demuestra que se trata de una **etiqueta**, tal como lo aduce reiterativamente en su contestación de la demanda, el titular de la marca figurativa cuestionada.

Por otra parte, de la declaración juramentada de la señora SHERRI LATCHOO, que obra a folios 82 a 93, se colige claramente que el diseño patrón no se elaboró con el fin de que contuviera única y exclusivamente un aspecto meramente ornamental, sino con la finalidad de aplicarlo a las marcas para productos de papel higiénico de SCOTT. Así se demuestra, al expresar la citada señora lo siguiente:

“(...) A comienzos de 2001 comencé a trabajar en el desarrollo de varios diseños de patrones nuevos para papel higiénico con el objetivo de identificar diseños de patrones únicos que pudieran funcionar como marcas para los productos de papel higiénico de Scott (...)” (folio 82) la subraya es ajena al texto.

Lo anterior prueba de que no se trata de un simple diseño decorativo, sino de un diseño patrón con el fin de convertirlo en marca figurativa, cuya estructura por “sencilla, vaga o débil” que sea, es perfectamente registrable, bajo el imperio normativo comunitario, a diferencia de otras legislaciones; pero ello no priva a sus competidores de utilizar los mismos elementos que contiene esta marca, bajo una estructura diferente a la presentada por su titular, o con otros elementos que le den la fuerza distintiva necesaria y diferenciadora, que no generen confusión.

De manera que el registro de la marca figurativa impugnada no está incurso en las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 135, literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo cual el acto administrativo acusado no incurre en ilegalidad alguna, al haber considerado acertadamente que puede ser apropiado de forma exclusiva por el solicitante como marca, pues tiene la distintividad intrínseca requerida para constituirse como tal.

No obstante la consideración anterior, la Sala advierte que debido a que el titular de la marca figurativa cuestionada, reitera que se trata de una etiqueta, cuestión que a su vez se deriva de la presentación en el petitorio de su registro, su alcance sólo debe extenderse para tales efectos, pues de lo contrario, se estaría no sólo afectando la función esencial de la marca, cual es la aptitud intrínseca individualizadora y distintiva de los productos que distingue, sino que su titular se estaría involucrando en actos que van contra los derechos de la competencia y del consumidor, en el evento de que efectivamente utilice el registro de dicha marca,

para fines exclusivamente decorativos del producto, como es estampar los elementos que la integran en todo el tiraje del papel higiénico.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de noviembre de 2009.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidenta

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO