

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **102829**  
Ref. Expediente N° 14-29527

Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario

**LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS**

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011,

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Formulario Único de Registro radicado el 12 de febrero de 2014, la sociedad CRYSTAL S.A.S., solicitó el registro de una marca de posición<sup>1</sup> bajo la siguiente descripción: *“la marca consiste en la posición de una estrella de color metalizado, ubicada en la parte frontal central inferior de la ropa interior. La línea punteada no es un rasgo característico de la marca y tiene por objeto establecer la ubicación de la estrella en la ropa interior. No se reivindica exclusividad sobre la forma de la prenda ni sobre el color de la estrella”*; para distinguir productos comprendidos en la clase 25<sup>2</sup> de la Clasificación Internacional de Niza.

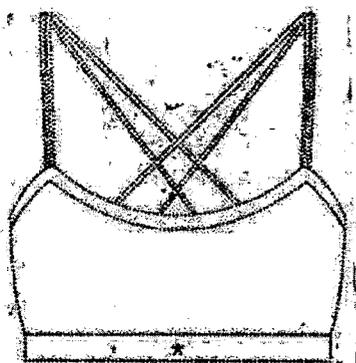
**SEGUNDO:** Que una vez publicado el extracto correspondiente a la solicitud de registro marcario de la referencia, con el lleno de los requisitos legalmente establecidos, CARLOS ARTURO CASTRO ARGUELLO presentó oposición con el fin de desvirtuar la solicitud de registro de la referencia, con fundamento en la supuesta falta de distintividad del signo solicitado para los productos que pretende distinguir. En vista de lo anterior, asevera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, argumentando:

*“(...) La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo.*

*La distintividad es la condición con que debe contar un signo para que pueda ser objeto de registro. Si el signo que carece de distintividad se encuentra en imposibilidad de acceder al registro.*

*La distintividad o dicho de otro modo la capacidad de distinguir, es el requisito primario que debe reunir un signo para poder ser registrado. Distinguir es conocer algo por las diferencias que muestra con otras cosas.*

*La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos de otros.*



<sup>1</sup> Ropa interior

SERA QUE CADA VEZ QUE UNA PERSONA VE UNA ESTRELLA EN EL FIRMAMENTO IDENTIFICA A CRYSTAL O A PUNTO BLANCO. BUENO SERA COMO DECIR QUE LOS REYES MAGOS USABAN MEDIAS PUNTO BLANCO Y LE SOLICITARON PERMISO A CRYSTAL PARA QUE EN LA BIBLIA SE HABLARA DE LA ESTRELLA DE DAVID.

*La distintividad es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores (...).*

Igualmente, con el lleno de los requisitos legalmente establecidos la sociedad CONFECCIONES INTIMAS LTDA CONINT LTDA, presentó oposición con el fin de desvirtuar la solicitud de registro de la referencia, con fundamento en la supuesta falta de distintividad del signo solicitado para los productos que pretende distinguir por ser descriptivo y genérico. En vista de lo anterior, asevera que el signo solicitado se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, argumentando:

*"(...) Si se concediera el registro de la marca figurativa "FIGURA USUAL DE UN BRASIER", está no puede quedar dentro de un contexto figurativo no pudiendo el solicitante obtener el derecho de uso exclusivo sobre la misma con estrellas o sin estrellas.*

*La marca "FIGURA USUAL DE UN BRASIER", es irregistrable para distinguir productos de la Clase No 25, de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que designa las características y la información de los productos o servicios que se pretenden amparar.*

*3.6.- De permitirse el registro de una marca como la que se pretende registrar, permitiría que el solicitante se hiciera propietario de la marca FIGURA USUAL DE UN BRASIER con todos los derechos que estos conlleva, impidiendo a otras Empresas fabricantes o comercializadoras de este tipo de productos, lo cual sería a todas luces ilegal, o cualquier producto de la Clase No 25 de la Clasificación Internacional de Niza.*

*El registro de la marca solicitada violaría abiertamente las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especialmente en sus Artículos 135 literales e) y f), junto con todos los principios generales del derecho marcario, y no se puede autorizar la apropiación de esta marca con su diseño incorporado, porque son genéricos pues muchas empresas en Colombia, se verían afectados por la imposibilidad de fabricar una forma igual, o USUAL DE UN BRASIER, esto impediría el libre comercio, sobre todo de las Empresas que FABRICAN estos productos (...).*

**TERCERO:** Que mediante formulario de modificación a la solicitud del trámite, radicado el día 25 de marzo de 2015, la sociedad CRYSTAL S.A.S., presentó modificación frente al nombre de la sociedad solicitante.

**CUARTO:** Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad BRANDON INVESTMENT, CORP., dio respuesta a las oposiciones presentadas, de la siguiente manera:

- Frente a la oposición de CARLOS ARTURO CASTRO ARGUELLO:

*"(...) BRANDON lanzó al mercado en 1999 la estrella incluida en la parte frontal y central de la ropa interior femenina, específicamente calzones, para complementar y apalancar la distintividad de la marca notoria PUNTO BLANCO. Con esto se pretendía canalizar las ideas innovadoras del diseño de la ropa interior para lograr una asociación a los conceptos cerebral y sensual que caracteriza a la mujer, presentándola así como la estrella del siglo XXI.*

*Como lo mencionamos, el uso de la estrella en una especial posición se ha hecho conjuntamente con la marca PUNTO BLANCO, la cual ha tenido varias refrendaciones de notoriedad, y a la fecha es notoria hasta julio de 2013 para identificar prendas de vestir<sup>1</sup>.*

*El uso de la estrella ha sido visible, constante y uniforme, generando por este hecho una importante recordación y reconocimiento de los productos en el mercado. El grado de reconocimiento y recordación de éste hecho lo acreditaremos en el periodo de prórroga.*

*Mi representada escogió la estrella toda vez que se asociaba con la mujer y su equilibrio emocional. Las cinco puntas de la estrella tienen diferentes asociaciones con los seres humanos y su interacción en equilibrio con el medio ambiente, lo cual configura el soporte ideológico perfecto para conformar los principio que mi representada ha querido transmitir con la característica estrella (...)"*

- Frente a la oposición de la sociedad CONFECCIONES INTIMAS LTDA CONINT LTDA:

*"(...) BRANDON lanzó al mercado en 1999 la estrella incluida en la parte frontal y central de la ropa interior femenina, específicamente calzones, para complementar y apalancar la distintividad de la marca notoria PUNTO BLANCO. Con esto se pretendía canalizar las ideas innovadoras del diseño de la ropa interior para lograr una asociación a los conceptos cerebral y sensual que caracteriza a la mujer, presentándola así como la estrella del siglo XXI.*

*Como lo mencionamos, el uso de la estrella en una especial posición se ha hecho conjuntamente con la marca PUNTO BLANCO, la cual ha tenido varias refrendaciones de notoriedad, y a la fecha es notoria hasta julio de 2013 para identificar prendas de vestir<sup>1</sup>.*

*El uso de la estrella ha sido visible, constante y uniforme, generando por este hecho una importante recordación y reconocimiento de los productos en el mercado. El grado de reconocimiento y recordación de éste hecho lo acreditaremos en el periodo de prórroga.*

*Mi representada escogió la estrella toda vez que se asociaba con la mujer y su equilibrio emocional. Las cinco puntas de la estrella tienen diferentes asociaciones con los seres humanos y su interacción en equilibrio con el medio ambiente, lo cual configura el soporte ideológico*

*perfecto para conformar los principio que mi representada ha querido transmitir con la característica estrella (...)*”.

**QUINTO:** Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad para cada clase, teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

### 1. Modificación a solicitud en trámite

El artículo 143 de la Decisión 486 de 2000 establece que:

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

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

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

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

De acuerdo con lo anterior, la Dirección encuentra que la solicitante, mediante documento radicado el día 25 de marzo de 2015, solicitó una modificación que consistió en la siguiente variación en cuanto al nombre de la sociedad solicitante.

Nombre antes de modificación	Nombre después de modificación
CRYSTAL S.A.S.	BRANDON INVESTMENT, CORP.

Sobre el particular, debe advertirse que la modificación presentada resulta procedente, comoquiera que no implica un cambio de aspectos sustantivos del signo inicialmente solicitado, ni se trata de una modificación de su cobertura, sino del cambio de nombre de la sociedad solicitante. En ese orden de ideas, la modificación a la solicitud del trámite se aceptará y se resolverá a nombre de la sociedad BRANDON INVESTMENT, CORP.

### 2. Concepto de marca

El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina señala:

*“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*

Resolución N° 102829  
Ref. Expediente N° 14-29527

*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.*

Si bien la definición de marca que se encuentra en el ordenamiento andino y en otras regulaciones parece ser escueta, ella es el resultado de la conjunción de aquellos requisitos metajurídicos, es decir, no atados al nacimiento del derecho a partir de un registro, sino aquellos aspectos inherentes a la creación y desarrollo del bien intangible como tal, que hacen que éste sea en efecto una marca.

Así, sostiene la doctrina que no se puede estar en presencia de una marca cuando un empresario simplemente ha creado o utilizado de diferentes fuentes una palabra, letra, nombre, logo, figura, sonido, etc., original o novedosa, si la misma no está vinculada a un producto o servicio (he ahí el nacimiento del principio de la especialidad); es decir, cualquier elemento susceptible de ser reproducido, existente o no en el torrente comercial o social no puede ser marca hasta que el mismo no se una o vincule a un producto o servicio.

No obstante lo anterior, resulta además que tampoco puede llegarse a hablar de marca con la simple unión entre el elemento gráfico, literario, auditivo, visual, arriba mencionado y el producto o servicio referido, si éste no ha sido puesto en el mercado (según se desprende de su definición) y el consumidor se ha enfrentado a él y le ha endilgado un valor que le permita recordarlo.

En consecuencia, para que un signo se perfeccione como marca, se requiere que esté unido a un producto o servicio y que además el consumidor se haya enfrentado a dicho signo y producto, y le atribuya un origen empresarial, además de generar predisposiciones, sentimientos o pensamientos únicos.

Es en virtud de lo anterior que el ordenamiento jurídico no incluye como requisito de registrabilidad o apropiabilidad de un signo su novedad u originalidad, sino que bajo el requisito de la distintividad condensa todas las funciones antes expuestas, para ofrecerle al empresario una institución que le garantiza a éste y a su clientela una pacífica relación, basada en la confianza generada por la información que del producto refleja el signo. A su vez, el ordenamiento dispone la protección de la marca cuando quiera que esa confianza sobre el producto se generaliza, es decir, ya no es propia de uno o unos muy pocos consumidores, sino de varios de ellos, sean éstos reales o potenciales, capaces de identificar el producto, su origen empresarial y todos los valores condesados por el signo.

Resolución N° **1702829**  
Ref. Expediente N° 14-29527

En otras palabras, la marca es aquella ventana que le permite al consumidor observar el esfuerzo industrial del empresario que la creó y que merece no ser explotado por terceros.

Finalmente, en referencia al concepto de marca, la Doctrina ha señalado que: “la marca en sentido propio es la unión entre el signo y un producto en cuanto tal unión es aprehendida por los consumidores. La unión entre signo y producto es obra del empresario. Pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión”<sup>3</sup>.  
(Subrayado ajeno al texto)

## 2.1. Requisitos legales esenciales de un signo para ser marca

La representación gráfica y el carácter distintivo son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

De este modo, la Doctrina ha definido la susceptibilidad de representación gráfica como el *“requisito que viene impuesto por la necesidad de acomodar los nuevos tipos de marcas surgidos en el tráfico económico a los mecanismos y las funciones de un sistema de marcas registradas. En efecto, tanto en la fase inicial de la tramitación de la solicitud de la marca como a lo largo de toda la vida de la marca registrada, el requisito de la representación gráfica cumple finalidades muy importantes. En la fase inicial de la tramitación de la Oficina no podría realizar las pertinentes publicaciones y proceder a la aplicación de las prohibiciones de registro si la solicitud de la marca no contuviese una representación gráfica adecuada del signo. En esta fase inicial, los titulares de marcas anteriores tampoco podrían entablar oposiciones si las publicaciones de la Oficina no suministrasen una información suficiente acerca de la representación gráfica del signo solicitado como marca. Una vez registrada la marca y a lo largo de su vida, el requisito de la representación gráfica del signo continúa siendo fundamental. Piénsese, en efecto que en la hipótesis de colisión entre marcas registradas en el marco de un procedimiento de infracción, el Tribunal debe disponer de información clara y suficiente acerca de los signos en pugna, información que debe ser proporcionada por las publicaciones oficiales en las que los correspondientes signos son representados gráficamente”<sup>4</sup>*.

La representación gráfica es por tanto esencial tanto para el análisis de registrabilidad del signo solicitado, como para su protección una vez registrado, toda vez que permite que sea grabada y vista de la misma manera siempre en la mente del consumidor.

Es la representación gráfica la que permite que la marca se autodefina para propósitos de que siempre se vea igual, de modo que una vez grabado el signo en un soporte material, siempre será el mismo.

Lo anterior es relevante si se tiene en cuenta que el ordenamiento andino contempla la sanción de la pérdida del derecho sobre la marca a través de la figura de la cancelación por falta de uso. Así, si el signo usado en el mercado no es igual al registrado (salvo detalles menores que no afecten su distintividad) puede ser objeto de cancelación por falta de uso<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Carlos Fernández-Novoa. “TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS”. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid. Pág. 28 y 29.E

<sup>4</sup> Carlos Fernández-Novoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra. “MANUAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid. Pág. 486 y 487

<sup>5</sup> Decisión 486 de 2000. Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos

Lo que se pretende con este requisito es que la representación gráfica sea prácticamente la misma, de modo que los consumidores le atribuyan el mismo origen empresarial siempre. En consecuencia, el signo no puede tener variaciones que generen una reacción distinta en el mismo consumidor.

Por otro lado, el carácter distintivo *“está íntimamente entroncado con la función básica de la marca; a saber: indicar el origen empresarial de los productos o servicios. En efecto, esta función básica sólo puede ser desempeñada por los signos que tienen aptitud (intrínseca o adquirida como consecuencia del uso) para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una empresa frente a los productos o servicios de las restantes empresas. Debe señalarse que el carácter distintivo es un concepto jurídico indeterminado que tiene que concretarse caso por caso. La concreción es efectuada por los Tribunales teniendo a la vista la estructura del signo (denominativo, figurativo, tridimensional, etc.) y las características de los productos o servicios<sup>6</sup>”*.

Establecer si el signo solicitado es distintivo y cumple los requisitos para ser registrado como marca, al no incurrir en ninguna causal de irregistrabilidad, implicará un detenido análisis que tenga en cuenta la especial naturaleza de la marca de color solicitada, que será explicado en los numerales 2.2. y 3.2. de la presente resolución.

### 3. Marcas no tradicionales

En la actualidad la creación de marcas por parte de las empresas experimenta un proceso dinámico que genera constantemente nuevos tipos de marcas. Al respecto, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI ha mencionado lo siguiente:

*“La idea de que la categoría de los signos que pueden constituir marcas tiene un número de miembros potencialmente ilimitado está recogida en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, “el Acuerdo sobre los ADPIC”), que comienza con las palabras: “podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”. El artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC también establece claramente que sólo operan como marcas los signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. De ese modo, se refiere implícitamente a una de las funciones fundamentales de las marcas: la de identificar el origen comercial*

precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

<sup>6</sup> *Ibid.* Pág. 487 y 488.

Resolución N° 102829  
Ref. Expediente N° 14-29527

*de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. En consecuencia, prácticamente cualquier signo capaz de distinguir bienes o servicios puede ser considerado una marca. Como es natural, lo anterior no afecta a la cuarta frase del artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud de la cual los Miembros pueden exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.*

*(...) La elección de determinados signos para aplicarlos a bienes o servicios depende de la estrategia publicitaria y de comercialización particular de cada empresa. Sin embargo, la aceptación del signo elegido en el mercado dependerá en último término de la percepción del consumidor. Las intensas campañas publicitarias y de promoción realizadas a propósito de los signos nuevos y no tradicionales pueden atraer la atención del consumidor y predisponerlo a establecer una vinculación entre el nuevo signo y la empresa que lo utiliza comercialmente. (Subrayado ajeno al texto)*

*(...) Cuando el consumidor asocia un determinado signo a una empresa concreta, la denegación de la protección que confiere la marca comporta un cierto riesgo de confusión del consumidor. Cuando no existe una protección suficiente, los competidores del productor o proveedor de servicios original pueden utilizar signos idénticos, o signos semejantes que induzcan a confusión, desorientando así al consumidor en cuanto a la procedencia comercial de los bienes o servicios. Los competidores también pueden intentar beneficiarse de la reputación que el productor o proveedor de servicios original ha adquirido con su inversión en la calidad y promoción del producto o servicio<sup>7</sup>.*

Así pues, es un hecho inminente para el mercado y para esta Oficina, el surgimiento de nuevos tipos de signos que capten la atención de los consumidores, así como la necesidad de adoptar herramientas de protección para los mismos. Por esta razón, a solicitud de esta Dirección, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió interpretación Prejudicial en el proceso 242-IP-2015, sentando algunas bases para abordar las marcas no convencionales.

Reconoce el Tribunal la existencia de tipos de marcas diversos y adicionales a los que enumera el artículo 134 de la Decisión 486, de la siguiente manera;

*“En consecuencia, la lista contenida en el artículo 134 de la Decisión 486 no puede considerarse de naturaleza taxativa. En efecto, no se trata de un numerus clausus sino de un numerus apertus. Se entiende que se trata de una enumeración abierta, enunciativa y no de una lista restrictiva de signos susceptibles de ser registrados como marcas. Por lo tanto, esta lista abierta cubre tanto signos visibles como no visibles, siempre y cuando sean susceptibles de representación gráfica.*

*El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido desde la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres señala: “(...) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en*

<sup>7</sup> Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. “Nuevos Tipos de Marcas”, SCT/16/2.

*el propio concepto de marca como bien inmateral en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva”<sup>8</sup>.*

### 3.1. La representación gráfica en las marcas no tradicionales

La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.<sup>9</sup>

Las solicitudes de registro de marcas se publican en diario o gaceta oficial, según cada legislación nacional, para que los terceros tomen conocimiento de los signos que se desean registrar como marcas y, si fuera el caso, formulen oposición a la solicitud de registro cuando el signo solicitado no reúna los requisitos para ser registrado como tal o su concesión pudiera ocasionar un perjuicio injusto.

El derecho de marcas protege al consumidor de posibles riesgos de confusión sobre el origen de productos o servicios distinguidos por marcas, infundiendo confianza en el consumidor para realizar sus compras y reduciendo costos de información y transacción en el mercado<sup>10</sup>. El derecho de marcas también protege al titular de la marca de una posible apropiación del fruto de su trabajo<sup>11</sup> o inversión, por parte de infractores, creando incentivos para la producción de productos de alta calidad (goodwill)<sup>12</sup>.

Mientras los registros de nuevos tipos de marcas proliferan, existe la creciente necesidad de “precisión” en el registro a través del uso de nuevas técnicas<sup>13</sup>. La representación gráfica no es sólo un mero requisito técnico para el registro de marcas, sino que supone una manifestación del “principio de precisión”<sup>14</sup>.

A este respecto, cabe indicar que el TJUE en el caso Sieckman<sup>15</sup>, relativo a una marca olfativa, el Tribunal europeo estableció que puede ser registrado como marca un signo que no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, la cual debe ser clara, precisa, completa en sí misma, inteligible y duradera y objetiva, aspectos formales del procedimiento de registro de marcas que comportan manifestaciones del mencionado “principio de precisión”. Resulta oportuno mencionar que en este caso en particular el TJUE estableció que: “en principio, cualquier mensaje capaz de ser percibido por los sentidos puede constituir una indicación para el consumidor y, en consecuencia, puede ser un signo capaz de cumplir la función de distintividad de una marca”<sup>16</sup>.

Sobre el tema el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, afirmó lo siguiente:

<sup>8</sup> OTERO LASTRES, José Manuel, “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú”, junio de 2001, p. 132.

<sup>9</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 242-IP-2015.

<sup>10</sup> Natural Footwear Ltd. c. Hart, Shaffner & Marx, 760 F.2d 1383, 1395 (3ª Cir. 1985); véase en este sentido, MENELL, Peter y Suzanne Schotchmer, “Intellectual Property”, Handbook of Law & Economics 59; véase también, McCARTHY, Thomas, “Trademarks and Unfair Competition §2:3”, cuarta edición, 2004.

<sup>11</sup> Zippo Mfg Co. c. Rogers Imports, Inc. 216 F Supp. 670,694-95 (S.D.N.Y. 1963).

<sup>12</sup> *In re Int'l Flavors & Fragrances*, 183 F.3d 1367, 1367 (Fed. Cir. 1999).

<sup>13</sup> En este sentido, ROTH, Melissa A. “Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue: A New Tradition in Nontraditional Trademark Registrations”, 27 Cardozo Law Review 457, 462 (2005).

<sup>14</sup> Véase, por ejemplo, Heidelberg Bauchemie GmbH, caso C-49/02, 2004, E.T.M.R. 99, §13.

<sup>15</sup> TJUE. Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt (marca olfativa), caso C-273/00, de 12 de diciembre de 2002.

<sup>16</sup> Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt, § 22. El TJUE continuó afirmando que: “En consecuencia, no hay razón en principio por la que las marcas no puedan ser creadas por mensajes que difieren de aquellos capaces de ser percibidos por el ojo” (§ 23).

*“(…) Un rasgo de los procedimientos de registro de marcas que goza de aceptación general en todo el mundo consiste en que la solicitud debe contener una representación del signo cuyo registro se solicita. En la mayoría, sino en todos los sistemas, la representación suficientemente clara de la marca constituye un requisito para obtener una fecha de presentación. Muy a menudo, esta representación adopta la forma de reproducción gráfica o fotográfica de la marca, aunque en determinadas legislaciones nacionales o regionales se pueden autorizar otros modos de representación para determinadas clases de marcas, como las marcas no tradicionales.*

*Entre los demás tipos de representación cabe mencionar: una descripción en palabras, una serie de fotografías, una muestra de un objeto que lleve la marca o consista en la marca misma, una reproducción digital o una grabación sonora o de vídeo en formato analógico o digital. Sin embargo, el tipo de representación gráfica que se utilice deberá permitir a quienes consulten el registro comprender la naturaleza de la marca. Por lo tanto, no se considerarán aceptables las descripciones de carácter sumamente técnico o las formas desacostumbradas de representación.*

*Lo que es más importante, en relación con las marcas no tradicionales, la representación deberá demostrar la naturaleza de la marca y poner de manifiesto sus características de manera suficientemente clara para que pueda ser examinada adecuadamente y, posteriormente, determinarse de manera apropiada la naturaleza y el alcance de la protección otorgada a un signo concreto. A los fines del examen, una declaración o indicación del tipo de marca que se desea registrar constituye asimismo un requisito habitual, cuya ausencia puede tener consecuencias al determinar el carácter no tradicional del signo”<sup>17</sup>*

### **3.2. Las Marcas de Posición**

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, definió las marcas de posición como “La ubicación especial y distintiva de un signo en relación con un producto”.

No obstante, la representación del signo deberá permitir a la Oficina definir claramente el objeto para el que se reivindica la protección. Con tal fin, el solicitante podrá utilizar líneas punteadas o discontinuas para indicar la parte del objeto respecto de la que no se reivindica la protección.

La mayoría de las Oficinas exigen que se indique el tipo de marca y en función de la representación presentada, se podrá exigir al solicitante que presente una descripción escrita en la que se especifique la ubicación del signo en relación con el producto (por ejemplo, en una etiqueta, bolsillo, botón, cinta, etc.).

Con respecto a la solicitud de registro de una marca de posición, la representación de ese tipo de marca consistirá en una única vista de la marca. Se podrá exigir que se represente con líneas discontinuas o punteadas la materia respecto de la que no se reivindica la protección. Asimismo, se podrá exigir una descripción escrita en la que se especifique la ubicación de la marca en relación con el producto si no es suficiente la representación gráfica proporcionada.

<sup>17</sup> SCT/19/2

Resolución N° 102829  
Ref. Expediente N° 14-29527

En este sentido, y frente a solicitudes de marcas de posición, esta Oficina exige una imagen con una única vista de la marca en la que se aprecie la posición del elemento dentro de la marca. La imagen debe representarse en líneas discontinuas o punteadas, con el fin de definir la materia respecto de la que no se reivindica la protección.

Adicionalmente, se exigirá una descripción en la que se especifique la ubicación del elemento en relación con el producto, así como la indicación de los elementos sobre los cuales no se pretende exclusividad, so pena de que el estudio de fondo, al ser en conjunto abarque elementos de uso común o inapropiables que repercutan en la registrabilidad del signo analizado.

#### 4. Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

*"No podrán registrarse como marcas los signos que:*

*b) carezcan de distintividad".*

##### 4.1. La Norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *"el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores"*<sup>18</sup>.

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *"la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella"*<sup>19</sup>.

El tribunal distingue tanto *"una capacidad distintiva "intrínseca" como una capacidad distintiva "extrínseca", la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos"*<sup>20</sup>.

#### 5. Literal e) del artículo 135 de la Decisión 486

*"No podrán registrarse como marcas los signos que:*

*e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia*

<sup>18</sup> Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: "MARINE EXTRA SUAVE".

<sup>19</sup> Op. Cit.

<sup>20</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

Resolución N° ~~102829~~ 102829  
Ref. Expediente N° 14-29527

*geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.*

## 5.1. La Norma

El Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como “aquellos que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger<sup>21</sup>. El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir será descriptivo. Así, vistos los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta “¿cómo es?”<sup>22</sup>.”

No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad se aplica a signos que consistan “exclusivamente” en un término o indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable “*la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca*”<sup>23</sup>.”

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos existe la imposibilidad de acceder al registro. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones primarias, determinando que el consumidor al estar frente a dicha expresión asocie directamente dichos productos o servicios, estaremos ante una expresión descriptiva incapaz de identificar un origen empresarial determinado<sup>24</sup>.

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

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad del producto o servicio, son aquellos que presentan alguna propiedad o un conjunto de propiedades inherentes al producto/servicio que identifican. “Deberán considerarse como indicaciones descriptivas de la calidad las palabras “excelente”, “supremo”, “extraordinario”, “ideal”, “mejor”, y otras equivalentes. Estos adjetivos no pueden ser monopolizados a título de marca en relación con ninguna clase de productos o servicios<sup>25</sup>. Antes al contrario, éstas y cualesquiera indicaciones relativas a la calidad de los productos o de los servicios deben permanecer a la libre disposición de todos los empresarios. Por este motivo hay

<sup>21</sup> Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 14-IP-96,

<sup>22</sup> Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 59-IP-2004.

<sup>23</sup> Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 33-IP-1995

<sup>24</sup> Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 27-IP-1995, de 25 de Octubre de 1996, Marca EXCLUSIVA: “Tanto en el caso de los signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla pueda ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frio” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste”.

<sup>25</sup> “Cabe afirmar, por tanto, que en la hipótesis de las indicaciones descriptivas de la calidad se debilita y llega casi a desaparecer la conexión entre la indicación descriptiva y los productos o servicios a lo que pretende aplicarse.” Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

que descartar *prima facie* la posibilidad de que una indicación descriptiva de la calidad pueda ser registrada como marca<sup>26</sup>.

#### Descriptividad en virtud de la cantidad del producto o servicio

“Dentro de las indicaciones descriptivas en virtud de la cantidad, se encuentran las palabras docena, decena, centena, metro, gramo, kilo, litro, etc., o sus correspondientes abreviaturas; las cuales no podrán registrarse como marca. Ni siquiera en el hipotético supuesto de que el solicitante de una marca consistente en una indicación descriptiva de la cantidad acreditara el carácter distintivo de la misma, basado en el uso, debería tener acceso al Registro de marcas tal indicación. La razón de ello es que las indicaciones descriptivas de la cantidad, el peso o el volumen, deben permanecer disponibles para que puedan ser libremente utilizadas por todos los empresarios. Podrán, en cambio, ser registradas como marcas las indicaciones descriptivas del peso, la dimensión o el volumen que tengan carácter histórico, siempre que las mismas hayan dejado de utilizarse en el comercio y su significado descriptivo se haya borrado en la mente de los consumidores<sup>27</sup>”.

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

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar el destino del producto o servicio, son aquellos que informan acerca del modo y tiempo adecuado para usar o consumir los correspondientes productos. “Como por ejemplo expresiones inglesas como “After Dinner”, en relación con cigarros, y “After Shave”, con respecto a una loción para ser aplicada después del afeitado. La inscripción como marca de indicaciones concernientes al destino de los productos invocando la notoriedad de las mismas, en virtud del uso efectuado por el solicitante, tropezará casi siempre con obstáculos prácticamente insuperables, porque el monopolio marcario sobre una indicación descriptiva del destino del producto limitaría muy sensiblemente el desarrollo de las actividades de los empresarios del sector<sup>28</sup>”.

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

Las indicaciones descriptivas en virtud del producto o servicio comprenden, ante todo, “las expresiones que con carácter general denotan la valoración que debe asignarse a un producto o servicio con respecto a los restantes: por ejemplo, las expresiones “caro”, “barato”, “económico”, “original”, “auténtico”, etc. Dentro de este grupo de indicaciones ocupan un lugar destacado las relativas al precio de los productos o servicios; particularmente, las denominaciones de las unidades monetarias (“libra esterlina”, “dólar”, “euro”, etc.). Fuera del ámbito de la subprohibición expuesta hay que situar, en cambio, los nombres de las unidades monetarias históricas y actualmente en desuso (“onza”, “doblón”, etc.). También son prácticamente infranqueables los obstáculos que para un monopolio marcario se derivan de la necesidad de mantener libremente disponibles a favor de la totalidad de los empresarios las indicaciones descriptivas del valor de los productos o servicios<sup>29</sup>”.

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

“La solicitud de una marca consistente en un nombre o signo geográfico puede tropezar con obstáculos difícilmente superables, (...) en la medida en que deberá,

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

<sup>27</sup> Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

<sup>28</sup> Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

<sup>29</sup> Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

Resolución N° 102829  
Ref. Expediente N° 14-29527

en efecto, vedarse el acceso al Registro de marcas a los nombres de regiones o localidades que sean conocidas por el público como indicaciones que denotan el origen geográfico de los correspondientes productos o servicios. Si los consumidores enlazan el nombre de una localidad o región con los productos o servicios a los que pretende aplicarse la marca constituida por tal nombre geográfico, la marca deberá denegarse porque este nombre debe permanecer a la libre disposición de todos los empresarios del ramo que estén asentados en la correspondiente localidad o zona<sup>30</sup>.

#### Descriptividad en virtud de las características del producto o servicio

“Será suficiente alegar y demostrar que la denominación o el signo solicitado como marca puede servir en el comercio para indicar cualquier característica del producto o servicio, para que la misma sea considerada un signo descriptivo<sup>31</sup>”.

#### **6. Literal f) del artículo 135 de la Decisión 486**

*“No podrán registrarse como marcas los signos que:*

*f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.*

#### **6.1. La Norma**

El signo genérico<sup>32</sup> es el que se confunde con los productos o servicios a distinguir o equivale al nombre técnico de los mismos. Así, las expresiones genéricas carecen de distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican. De igual forma no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. Así las cosas, otorgar la exclusividad de una palabra genérica es una ventaja competitiva, ya que si bien son de libre utilización, el monopolio excluye a los demás competidores de su uso. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas.

En ese contexto, la irregistrabilidad de marcas por genericidad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un signo o indicación genérica, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable "la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca<sup>33</sup>".

<sup>30</sup> Carlos Fernández-Nóvoa. "Tratado sobre Derecho de Marcas". Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 192.

<sup>31</sup> Carlos Fernández-Nóvoa. "Tratado sobre Derecho de Marcas". Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 191.

<sup>32</sup> El Proceso 04-IP-98 de 17 de Agosto de 1998, Marca OPTIPAN, acerca de los signos genéricos: "El signo genérico desde el punto de vista marcario es aquel cuyo significado equivale a la designación del producto o servicio que con él se pretende identificar. De esta primera aproximación conceptual, se desprende que la genericidad de un signo no puede establecerse mediante la utilización de un método abstracto, sino casuístico, es decir, referido a los productos o servicios para los que se solicita el registro marcario. Así lo ha interpretado este órgano jurisdiccional comunitario, entre otras sentencias, en la dictada dentro del proceso 3-IP-95, cuando señaló: 'El carácter genérico de una denominación por sí mismo, o mirado en un plano abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. Para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incurso en la causal de irregistrabilidad (...) es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse (...)'. (Gaceta Oficial No. 189 de 15 de septiembre de 1995)".

<sup>33</sup> TJCA, Interpretación Prejudicial. Proceso 33-IP-1995.

Resolución N° 102829  
Ref. Expediente N° 14-29527

Finalmente, en el estudio de registrabilidad de un signo, uno de los métodos para determinar si es o no genérico, es formulándose la pregunta ¿qué es? el producto o servicio al que se refiere el signo cuyo registro se pretende, de manera tal que si la respuesta espontánea suministrada corresponde a la designación del producto o servicio como tal, habrá lugar a establecer su naturaleza genérica.

## 7. Las Marcas de Posición

Las Marcas de Posición se definen por la posición en que aparece un elemento en un determinado producto o se fijan a él<sup>34</sup>. Consiste en la ubicación especial y distintiva del signo en un producto<sup>35</sup>.

La representación de ese tipo de marcas deberá consistir en una imagen con una única vista de la marca en la que se aprecie la posición del elemento dentro de la marca. Deberá exigirse que se represente la imagen con líneas discontinuas o punteadas, con el fin de definir la materia respecto de la que no se reivindica la protección. Se exigirá una descripción en la que se especifique la ubicación del elemento en relación con el producto, así como la explicación del porqué la ubicación no es necesaria o funcional.

*“Una marca de posición tiene por objeto la protección de un signo bidimensional o tridimensional en el cual un determinado elemento aparece siempre en exactamente la misma posición y tamaño sobre una determinada parte del producto, bien en términos absolutos o proporcionales al tamaño del mismo<sup>36</sup>. En la práctica de la OAMI se han incoado solicitudes de marcas de posición presentadas tanto a título de marcas figurativas como de marcas tridimensionales, lo cual habla de su indefinición actual incluso a ojos de los propios solicitantes pese a su reconocimiento internacional como tipo marcario autónomo<sup>37</sup>.*

*El elemento esencial del objeto de estas marcas no es el signo en sí, sino su ubicación en relación al producto, lo cual podría comportar problemas en cuanto a su consideración siquiera como signos en el sentido de la Directiva de Marcas. De hecho, algunos autores defienden que el signo objeto de la marca de posición debe carecer necesariamente de carácter distintivo intrínseco, sea éste una forma geométrica básica o la aplicación de un color a una región concreta del producto, accediendo al registro únicamente como resultado de la adquisición en el mercado de un secondary meaning<sup>38</sup>. Por tanto, se exigiría para su registro una práctica previa y un uso constante de dicho elemento no distintivo en una concreta y constante ubicación del producto designado, que el público objetivo haya llegado a vincular con el tiempo con un determinado origen empresarial. Esta postura no parece, sin embargo, coherente con las posiciones adoptadas por la jurisprudencia europea en este terreno<sup>39</sup>.*

<sup>34</sup> Ejemplos clásicos son la forma de una etiqueta de fábrica o de un respunte decorativo en el bolsillo trasero de un pantalón tejano.

<sup>35</sup> Nuevos tipos de marcas, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Documento preparado por la Secretaría, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006.

<sup>36</sup> En estos términos se expresa la Resolución de la Sala de Recurso de 20 de noviembre de 2002 (Sala Tercera), asunto R 983/2001-3, Roter punkt, ap. 22.

<sup>37</sup> La marca de posición se ha hecho un lugar como tipo marcario autónomo en las directrices incorporadas al Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado el 27 de marzo de 2006 (Tratado en vigor desde 2009 y Reglamento en vigor desde 2011). Debe tenerse en cuenta que, si bien la mayoría de Estados europeos se han incorporado ya al Tratado, entre ellos España, la Unión Europea no es parte firmante como tal, por lo que sus disposiciones no son aplicables en cualquier caso a la marca comunitaria. Sin embargo, no dejan de ser interesantes las guías adoptadas a fin de garantizar una adecuada representación y registro de las marcas de posición.

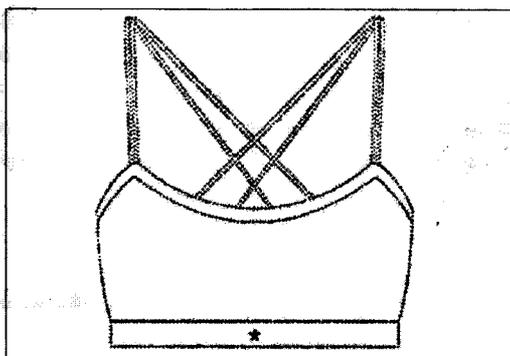
<sup>38</sup> S. Shimizu, “Opinions on the «Draft Report by the Working Group on New Types of Trademarks»”, disponible en: [www.jipa.or.jp/english/opinion/pdf/090317.pdf](http://www.jipa.or.jp/english/opinion/pdf/090317.pdf) (visitado por última vez el 15.12.13).

<sup>39</sup> M. Rey-Alvite Villar, “En torno a la distintividad y ámbito de protección de la marca de posición” en AA.VV., Estudios de Derecho Mercantil. Libro Homenaje al Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 853-854.

Resolución N° 102829  
Ref. Expediente N° 14-29527

*El Tribunal General entendió aplicables los criterios jurisprudenciales desarrollados para las marcas tridimensionales al enjuiciar una marca identificada en la solicitud como marca de posición y que consistía en la aplicación del color naranja sobre la región de la puntera de un calcetín blanco. El Tribunal General identificó la marca como marca de posición y determinó que «la marca solicitada no puede dissociarse de la forma de una parte de ese producto, a saber, de la forma de la puntera de una prenda de calcetería»<sup>40</sup>. Por ese motivo, llega el Tribunal a la conclusión de que la marca se confunde con el aspecto del producto designado y que, en consecuencia, resulta igualmente aplicable la jurisprudencia relativa a las marcas tridimensionales<sup>41</sup>. (Manuel Rey-Alvite Villar. EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL EN LA JURISPRUDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA Área de Derecho Mercantil Universidad de Santiago de Compostela Recibido: 15.01.2014 / Aceptado: 21.01.2014)*

## 8. Naturaleza del signo solicitado



El signo solicitado a registro es una marca de posición que “consiste en la posición de una estrella de color metalizado, ubicada en la parte frontal central inferior de la ropa interior, la línea punteada no es un rasgo característico de la marca y tiene por objeto establecer la ubicación de la estrella en la ropa interior, no se reivindica exclusividad sobre la forma de la prenda ni sobre el color de la estrella”, y ha sido solicitado para identificar “ropa interior” de la clase 25 internacional.

## 9. Caso concreto

Al hacer estudio del signo solicitado, esta Dirección encuentra que éste sí está dotado de distintividad necesaria para acceder a registro, como se verá a continuación.

Obsérvese en primera medida, que el signo solicitado consiste en una marca de posición, motivo por el cual la distintividad del signo recaerá únicamente, sobre la posición del elemento que se reivindica, esto es, una estrella ubicada en la parte inferior, central y frontal de una prenda de ropa interior.

En ese orden de ideas, esta Dirección considera que el signo solicitado cuenta con elementos gráficos y de posición que lo dotan de la fuerza necesaria para individualizar los productos que pretende amparar, puesto que la forma en la que está ubicada la estrella de cinco puntas permite que el signo sea fácilmente identificado por los consumidores y de igual forma, que estos asocien el origen empresarial de los productos que pretende distinguir, dado que se trata de una figura y de una ubicación que no resultan funcionales, ni necesarias en los productos que pretende amparar.

<sup>40</sup> STG de 15 de junio de 2010, asunto T-547/08, X Technology Swiss GmbH c. OAMI, ap. 28, Rec. 2010 II-02409.

<sup>41</sup> Los matices en la apreciación del carácter distintivo de las marcas de posición en la jurisprudencia comunitaria son objeto de análisis en M. Rey-Alvite Villar, “En torno a la distintividad...”, cit., pp. 857 y ss.

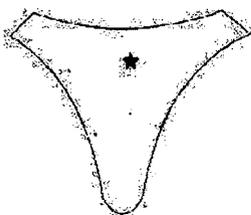
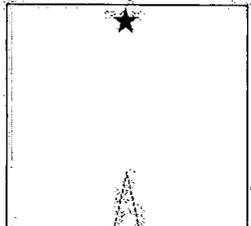
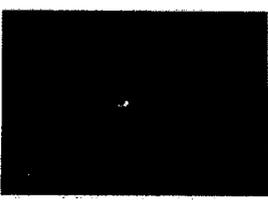
Resolución N° - 102829  
Ref. Expediente N° 14-29527

### 10. Consideraciones adicionales

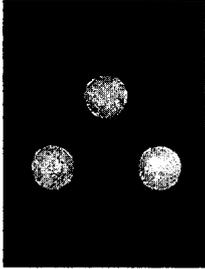
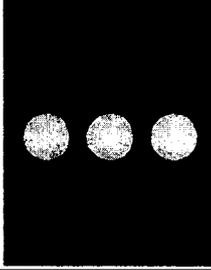
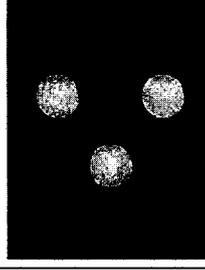
Con relación a los argumentos planteados por el opositor, en virtud de los cuales se refiere a algunos antecedentes de signos, según el, iguales al analizado, es preciso reiterar que cada caso es independiente y responde a circunstancias únicas y especiales, es decir, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de obtener interpretaciones acordes con la norma aplicable.

Ante la inobservancia de este precepto, la entidad vería limitado su poder discrecional<sup>42</sup> y por ende comprometida su posición, dado que su actuar debe estar siempre condicionado por las disposiciones legales que regulan el ejercicio de la función pública, las normas particulares que permiten la expedición del acto administrativo y los elementos fácticos del caso concreto. Así, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia oficina, se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente de análisis efectuados ya, sobre signos idénticos o similares.

Por otra parte, y para mayor precisión la Dirección procedió a verificar las actuaciones surtidas en los antecedentes relacionados, encontrando lo siguiente:

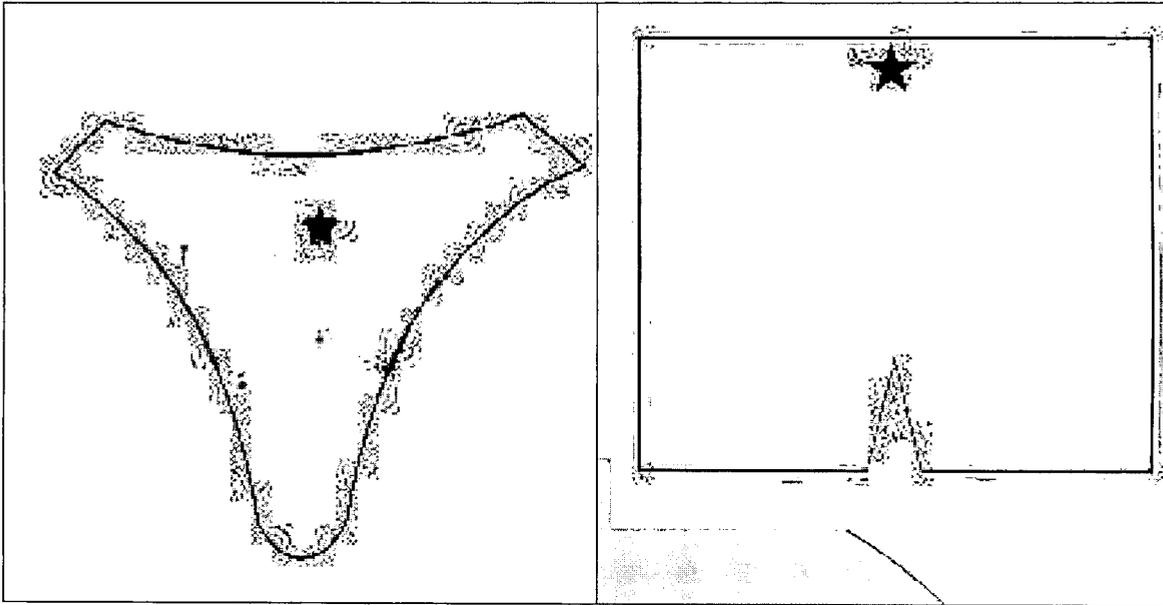
Expediente No.	Signo	Solicitante	Resolución No.	Argumentos decisión
02-35274	 (FIGURATIVA)	BRANDON INVESTMENT, CORP.	RESOLUCION 6992 de 25-Marzo-2003 SOLICITUD CONCEDE	Concesión directa sin oposiciones
03 089481	 (FIGURATIVA)	BRANDON INVESTMENT, CORP.	• RESOLUCION 12867 de 11-Junio-2004 SOLICITUD CONCEDE	Concesión directa sin oposiciones
10-77293		INK Y PINK S.A.S.	RESOLUCION 11682 de 28-Febrero-2011 SOLICITUD NIEGA  RESOLUCION 55057 de 24-Septiembre-	Negación por falta de distintividad

<sup>42</sup> Al respecto la interpretación prejudicial 5-IP-97 marca RENTAR sobre el poder discrecional de esta entidad dispuso: "No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace."

			2012 RESUELVE RECURSO DE APELACION CONFIRMA	
12-52770		INK Y PINK S.A.S.	RESOLUCION 42730 de 23- Julio-2013 OBSERVACION NIEGA  RESOLUCION 8442 de 17- Febrero-2014 RESUELVE RECURSO DE APELACION CONFIRMA	Negación por confundibilidad con marcas concedidas en expedientes 02-35274 y 03 089481 Además se niega por existir indicios de la posible comisión de conductas de competencia desleal, por la "imitación sistemática" del color plateado y de las figuras ubicadas en la parte central y frontal de la ropa interior que probó usar la opositora y que pretendía registrar INK Y PINK S.A.S.
14-45567		CARLOS ARTURO CASTRO ARGUELLO	RESOLUCION 65674 de 31- Octubre-2014 OBSERVACION NIEGA	Negación por falta de distintividad, de conformidad con expediente 10-77293
14 045569		CARLOS ARTURO CASTRO ARGUELLO	RESOLUCION 65677 de 31- Octubre-2014 OBSERVACION NIEGA	Negación por falta de distintividad, de conformidad con expediente 10-77293
14 045571		CARLOS ARTURO CASTRO ARGUELLO	RESOLUCION 65683 de 31- Octubre-2014 OBSERVACION NIEGA	Negación por falta de distintividad, de conformidad con expediente 10-77293

Con base en lo anterior, debe señalarse que la sociedad BRANDON INVESTMENT, CORP., es titular de signos con características similares a las del signo que se solicita a registro, los cuales fueron solicitados a registro desde el año 2003, y que han sido objeto de renovación desde entonces, como se observa a continuación:

Certificado N°. 266252	Certificado N°. 283250
------------------------	------------------------



Por otra parte, esta Superintendencia dentro del expediente administrativo N°. 12-52770, indicó que uno de los principales rasgos característicos de las prendas de vestir de propiedad de CRYSTAL S.A.S., hoy BRANDON INVESTMENT, CORP., era la figura y la ubicación reivindicada dentro del presente caso, conforme se observa a continuación:

*(...) la estrella característica ubicada en la parte central y frontal de la ropa interior de propiedad de Crystal S.A.S. es metalizada y de color plata, de igual manera que se presenta en las prendas íntimas que pretende identificar la marca solicitada, pues los puntos en forma de triángulo se encuentran centrados en la cara frontal de la prenda interior metalizados y de color plata.*

*(...)*

*Así, se observa que la idea de incluir un icono característico en las prendas interiores femeninas de propiedad de la sociedad Fábrica de Calcetines Crystal S.A., y las muestras físicas permiten verificar no sólo la imitación que hace la sociedad solicitante Ink y Pink S.A.S., del elemento característico que aquellas incluyen, sino la reproducción de texturas, diseños y elementos de las prendas que Calcetines Crystal S.A., comercializa, lo cual aunado al hecho que las sociedades son competidoras directas y concurren en el mismo mercado, inducirían al consumidor a error.* (subrayado por fuera del texto original)

Como se observa, la distintividad de los signos de propiedad de CRYSTAL S.A.S., hoy BRANDON INVESTMENT, CORP., recae en la posición que se la da a la estrella de cinco puntas en la parte central y frontal de la ropa interior, lo cual ha sido reconocido por esta Entidad dentro del expediente referido, a los signos de la sociedad solicitante, conclusiones soportadas en pruebas de uso y su efecto frente al público consumidor, el cual percibe e identifica el signo, como proveniente de un determinado origen empresarial, razón por la cual en el citado expediente 12-52770 se negó el registro de un signo similar, por considerar que el solicitante había realizado actos sistemáticos de imitación de los productos de CRYSTAL S.A.S., hoy BRANDON INVESTMENT, CORP., al punto de pretender utilizar la ubicación central y frontal de las prendas para ubicar un elemento similar.

Así pues, en razón a lo expuesto anteriormente, la Dirección observa que con la presente decisión se conserva una sola línea de decisión, más aún cuando agotada la vía gubernativa en el expediente 12-52770 se pudo corroborar que es la sociedad solicitante la llamada a obtener el registro del signo solicitado.

Resolución N° **1702820**  
Ref. Expediente N° 14-29527

Adicionalmente se observa que estas resoluciones conservan su presunción de legalidad al no haberse notificado a esta Entidad de demanda alguna ante el Consejo de Estado u otra autoridad competente.

### 11. La distintividad adquirida o segundo significado de la marca solicitada

A este respecto cabe indicar que como se señaló antes, sólo procede cuando el signo sobre el que se pretende el registro carece de distintividad, o cuando el signo solicitado careciera de distintividad.

Habiendo quedado demostrado que el signo solicitado cumple con los presupuestos necesarios para ser marca pues no se trata de una ubicación necesaria en la prenda de vestir y carece de cualquier tipo de funcionalidad en los productos, no es posible aplicar la figura del "secondary meaning" en este caso, razón por la cual es preciso resaltar que las pruebas aportadas por el solicitante no fueron analizadas desde el punto de vista de la distintividad adquirida.

Adicionalmente, frente al argumento del opositor según el cual, la posición del signo reivindicado en las prendas de vestir es usualmente utilizado por los empresarios del sector de la ropa interior, esta entidad se permite precisar que si tal circunstancia fuere cierta, obedecería al posicionamiento logrado por el hoy solicitante, quien le dio a sus prendas de vestir una característica particular y original bastante identificadora que ha pretendido ser imitada durante algún tiempo por sus competidores, de lo cual resulta como ejemplo el caso contemplado dentro del expediente 12-52770.

### 12. Conclusión

De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio no está incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el signo está dotado de distintividad para los productos que pretende amparar.

De igual manera, revisada la información que reposa en esta entidad se advierte que no existe impedimento para conceder el registro solicitado.

En mérito de lo expuesto,

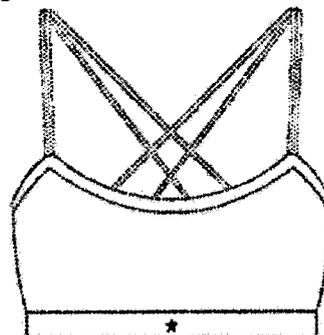
### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO.** Declarar infundada la oposición presentada por CARLOS ARTURO CASTRO ARGUELLO

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad CONFECCIONES INTIMAS LTDA CONINT LTDA.

**ARTÍCULO TERCERO.** Conceder el registro de:

La marca de :  
posición



Descripción : "La marca consiste en la posición de una estrella de color metalizado, ubicada en la parte frontal central inferior de la ropa interior. La línea punteada no es un rasgo característico de la marca y tiene por objeto establecer la ubicación de la estrella en la ropa interior. No se reivindica exclusividad sobre la forma de la prenda ni sobre el color de la estrella"

Alcance del derecho : NO SE CONCEDE DERECHO EXCLUSIVO SOBRE LA FORMA DE LA PRENDA DE VESTIR, SINO SOBRE LA ESTRELLA UBICADA EN LA PARTE FRONTAL CENTRAL INFERIOR DE DICHA PRENDA.

Para distinguir : "Ropa interior" (Productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza).

Titular : BRANDON INVESTMENT, CORP.

Domicilio : BELLEVILLE SAINT MICHAEL BARBADOS

Dirección : THE PHOENIX CENTRE GEORGE STREET

Vigencia : Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

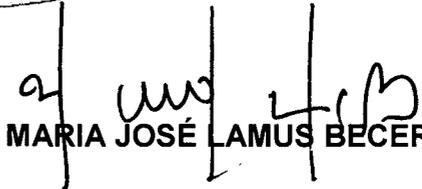
**ARTÍCULO CUARTO.** Asignar número de certificado al derecho concedido, previa inscripción en los libros de la propiedad industrial.

**ARTÍCULO QUINTO.** Notificar a la sociedad solicitante BRANDON INVESTMENT, CORP., y a los opositores CARLOS ARTURO CASTRO ARGUELLO y CONFECIONES INTIMAS LTDA CONINT LTDA., el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá ser interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del presente acto administrativo.

**Notifíquese y Cúmplase**

Dado en Bogotá D.C., a los 29 DIC. 2015

La Directora de Signos Distintivos,

  
MARIA JOSÉ LAMUS BECERRA

Proyectó: LCPG - contratista

Solicitante: BRANDON INVESTMENT, CORP.  
Apoderado: MAURICIO PATIÑO BONNET

Opositor: CARLOS ARTURO CASTRO ARGUELLO

Opositor: CONFECIONES INTIMAS LTDA CONINT LTDA.  
Apoderada: MARIA CLAUDIA GORDILLO BERMEO