

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ref. Expediente No. 15-045738

Resolución N° - - - 3 4 5 3 0

Por la cual se concede un registro marcario

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS

en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el 27 de febrero de 2015, la sociedad DIAGEO BRANDS B.V., solicitó el registro como marca de un signo TÁCTIL¹ TEXTURA SUPERFICIE "OLD PARR" para distinguir: "BEBIDAS ALCOHÓLICAS EXCEPTO CERVEZAS", productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Que el 09 de marzo de 2015, fue publicado el extracto del signo solicitado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 721, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

TERCERO. Que con ocasión de la solicitud de registro de la referencia, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones interpretación prejudicial, la cual se expidió el 24 de agosto de 2015 dentro del PROCESO 242-IP-2015, cuyas conclusiones se expondrán en adelante y serán determinantes para la decisión de este caso.

CUARTO: Que en atención a los lineamientos planteados por la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, expedida dentro del PROCESO 242-IP-2015, se profirió el Oficio No. 11323 de 18 de septiembre de 2015, mediante el cual se revocó la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 721 y se requirió a la solicitante para que presentara una "descripción clara, precisa y completa de la textura del signo, incluyendo una fotografía en formato JPG de tamaño máximo de 450 x 450 píxeles y máximo 2MB (...) y Una muestra física del objeto que contiene la textura solicitada a registro como marca táctil.

QUINTO. Que una vez verificado el cumplimiento de lo solicitado en el requerimiento, esta Dirección ordenó la publicación del extracto del signo táctil solicitado, en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 753 de 2016, sin que se presentaran oposiciones por parte de



Resolución N° - - - 3 4 5 3 0
Ref. Expediente N° 15 45738

terceros.

SEXTO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que, de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad en ella contempladas.

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio².

1. Marca táctil o de textura

Para adentrarnos en el estudio de la marca táctil o de textura, es necesario abordar el concepto de marcas no tradicionales, entendidas estas como aquellas que en su naturaleza o estructura son diferentes a las que los consumidor y agentes del mercado están acostumbrados a ver tradicionalmente en los medios publicitarios y en el comercio como distintivo de productos y servicios.

Las marcas no tradicionales se caracterizan por captar la atención a través de otros sentidos distintos a la vista, como el tacto, el olfato, o, que a pesar de capturar la atención a través del sentido de la vista o el oído, se representan de manera diferente, ya sea a través figuras especiales, acordes musicales, movimientos, gestos, colores delimitados o posiciones. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el documento titulado "Nuevos Tipos de Marcas", adoptado en el marco de la Decimosexta Sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, documento SCT/16/2, del 1 de septiembre de 2006, convino en clasificarlas en visibles y no visibles, en los siguientes términos:

"(...) Actualmente, los tipos de signos que se consideran aptos para constituir una marca ya no son sólo las palabras y los elementos figurativos. En el comercio se utilizan signos perceptibles visualmente junto con otros que, no siendo visualmente perceptibles, tienen la capacidad de distinguir bienes y servicios. Hay también otros signos que son visibles, pero se apartan del concepto tradicional de signo constitutivo de marca en uno o varios de sus rasgos característicos. Con la intención de clasificar los diversos signos capaces de constituir una marca, en este documento los signos se agrupan según puedan ser percibidos por la vista o por algún otro de los sentidos.³

Dicho lo anterior, y frente al caso particular de la marca táctil o de textura, podría definirse esta como la constituida por una superficie plasmada en un objeto, su envase, envoltura o empaquetadura, que al ser percibida por medio del sentido del tacto es capaz de distinguir un producto e informar acerca de su origen empresarial.

La textura debe estar dotada de tal grado de distintividad, que un consumidor medio, aún con los ojos cerrados pueda individualizar el producto y su origen empresarial; y por tanto, no puede estar conformada por una textura que representar ninguna funcionalidad o ventaja técnica, ni hacer referencia directa a las características esenciales de los productos que pretende identificar, so pena de estar incurso en una causal de irregistrabilidad. Así pues, en palabras de Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, "Una textura determinada podrá ser protegida como signo distintivo si resulta arbitraria y

² Proceso 48-IP-2012. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a), d) y h), 150, 172, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Sociedad ARCOS HERMANOS S.A. Marca: "ARCOS" (mixta).

³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), "Nuevos Tipos de Marcas", Decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, documento SCT/16/2, 1 de septiembre de 2006, p. 2-11.

Resolución N° - - - 3 4 5 3 0
Ref. Expediente N° 15 45738

particular en relación con el producto que distingue; criterio que comprende la no funcionalidad, o si ha adquirido distintividad mediante el uso constante en el mercado”

1.1. La representación gráfica en la marca táctil

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.

La representación gráfica también ayuda a las autoridades en el examen de registrabilidad y, eventualmente, en proteger la marca contra usos no autorizados por parte de otros competidores⁴. El requisito de representación gráfica permite una definición precisa de la marca, de tal manera que el titular de la marca, los consumidores y competidores puedan comprobar el alcance de la protección otorgada a la marca mediante su registro⁵, o el alcance de la protección que se solicita, mediante su publicación.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en interpretación prejudicial expedida dentro del PROCESO 242-IP-2015, indicó lo siguiente:

“(…) Los investigadores en estrategias de mercadotecnia han comprendido el impacto que genera atraer los sentidos en el comportamiento del consumidor. En lo que respecta al tacto, los estudios de la nueva rama científica denominada “háptica”, la ciencia del tacto, guían los esfuerzos en este sentido. Las marcas táctiles o de textura son aquellos nuevos tipos de marcas que justamente permiten que el consumidor identifique la textura de un producto, de su envase, envoltura o empaquetadura con un origen empresarial determinado.

En las denominadas marcas táctiles es la superficie lo que da lugar a su reconocimiento y protección, por ejemplo, por tratarse de una textura particular y reconocible. Para ser susceptible de protección por registro de marcas, dicha textura debe servir para informar acerca del origen empresarial del producto que se pretende distinguir. Una textura determinada podrá ser protegida como signo distintivo si resulta arbitraria y particular en relación con el producto que distingue; criterio que comprende la no funcionalidad, o si ha adquirido distintividad mediante el uso constante en el mercado.

(…) En el presente caso, este Tribunal considera pertinente que la Oficina Nacional Competente exija una o más representaciones de la marca solicitada, así como la indicación del tipo de marca y otros detalles relativos a la misma. En este sentido, el Tribunal recomienda que, a la brevedad, los Países Miembros adelanten acciones para coordinar aspectos técnicos en relación al trámite, publicación y concesión de registro de marcas táctiles.

Cabe precisar que le atañe a la Oficina Nacional Competente verificar si la marca táctil solicitada cumple con los requisitos de susceptibilidad de representación gráfica y distintividad. Adicionalmente, como se ha explicado, ésta tiene además la facultad de exigir documentación o cualquier otro soporte material necesario para determinar con exactitud el alcance de la protección que se reivindica. En definitiva, la problemática de la representación gráfica del signo a los fines de su publicación (y posibles oposiciones) atañe a la Oficina de marcas y no al titular. En este sentido la Oficina Nacional Competente deberá identificar los medios adecuados para hacer factible la publicación en los casos particulares de las marcas táctiles o de textura.

(…) Finalmente, respecto del requisito de representación gráfica, siguiendo el desarrollo reciente en la materia, se recomienda admitir representaciones de un

⁴ Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt, caso C-273/00, 2003 E.T.M.R. 33, §49-50.

⁵ Sieckmann, c. Deutsches Patent-und Markenamt, caso C-273/00, 2003 ETMR 33, §55.

Resolución N° - - - 3 4 5 3 0
Ref. Expediente N° 15 45738

signo distintas a las gráficas cuando éstas sean más aptas para identificarlo, siendo suficiente que éste sea representado de una manera que permita a las autoridades competentes y al público consumidor determinar el objeto exacto de la protección conferida al titular.

(...) El Tribunal considera que se debe contar con varias representaciones de la marca, tomadas en perspectivas diferentes y según distintos métodos y modalidades⁶. De igual manera, mientras más representaciones diferentes de una marca táctil o de textura sean publicadas, se comunicará con mayor precisión lo reivindicado y, en consecuencia, se evitarán futuras controversias relativas a dicha marca táctil.

(...) En consecuencia, este Tribunal interpreta de una manera amplia lo que se entiende por representación gráfica, siendo necesaria la concurrencia de dos requisitos: i) la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y, ii) muestra física de la marca táctil. Ambos requisitos tienen como objetivo representar de una manera suficiente el signo, tomando en especial consideración el principio de precisión desarrollado en la presente ponencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente deberá seguir los siguientes criterios:

En primer lugar, se deberá contar con la descripción clara, precisa y completa de la textura, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía.

En segundo lugar, se deberá presentar muestra física del objeto que contiene la textura. Las Oficinas Nacionales Competentes deberán permitir el acceso a dichos objetos cuando sea solicitado. A manera ilustrativa, la Regla 3, punto 4, literal d) del Tratado de Singapur prevé para las marcas tridimensionales lo siguiente: "Cuando la oficina considere que las diferentes vistas o la descripción mencionada en el apartado c) continúan siendo insuficientes para mostrar los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca" (...)" (Subrayado por fuera del texto original)

1.2. De la distintividad de la marca táctil o de textura

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

Ahora bien; el carácter distintivo tiene dos órbitas; la primera, es el carácter distintivo intrínseco, antes descrito y que mira al signo como tal; y la segunda, es la de la distintividad extrínseca, que mira al signo en relación con otros signos en cuanto al riesgo de confusión y/o asociación que se pueda presentar entre éstos.

Por otra parte, la distintividad de un signo es por lo general inicial, esto es que el signo desde su creación puede ser inherentemente distintivo, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. No obstante, ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.⁷

⁶ LI, Kexin, "Comment: Where is the right balance? – Exploring the current regulations on Nontraditional Three-dimensional Trademark registration in the United States, the European Union, Japan and China", Wisconsin International Law Journal, 2012, pp. 24 de 30.

⁷ Proceso 242-IP-2015, marca: "TEXTURA SUPERFICIE 'OLD PARR'".

Resolución N° - - - 3 4 5 3 0
Ref. Expediente N° 15 45738

Puntualmente, sobre la distintividad de la marca táctil o de textura, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en interpretación prejudicial expedida dentro del PROCESO 242-IP-2015 precisó:

"(...) El requisito de la distintividad de una marca táctil o de textura se cumple cuando se toma en consideración este doble aspecto:

1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual supone que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca. Este tipo de distintividad se encuentra regulada en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486.

2) Distintividad extrínseca o en concreto, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el artículo 135 literal b) de la normativa en mención.

A manera ilustrativa, se transcriben los criterios del TJUE:

"En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios"; que "no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad", pues "la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca" ; y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, "se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada" (...)"

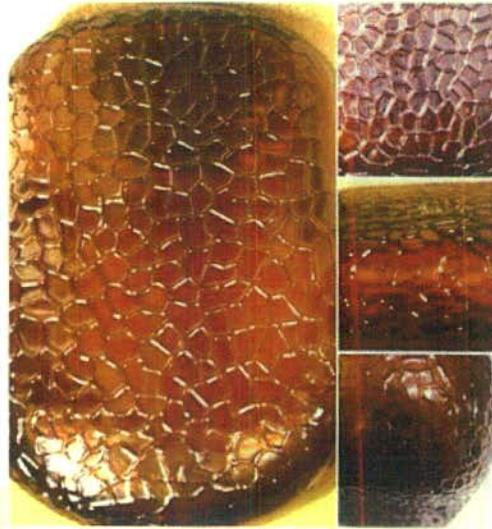
2. Caso concreto

En atención a los lineamientos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 242-IP-2015, se expidió el Oficio No. 11323 de 18 de septiembre de 2015, mediante el cual se revocó la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 721 y se requirió a la sociedad solicitante para que presentara una *"descripción clara, precisa y completa de la textura del signo, incluyendo una fotografía en formato JPG de tamaño máximo de 450 x 450 píxeles y máximo 2MB (...)* y *Una muestra física del objeto que contiene la textura solicitada a registro como marca táctil.*

Una vez respondido el requerimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos solicitados, se dispuso la publicación del extracto de la marca táctil solicitada, en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 753, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

Como resultado de lo anterior, la representación pictórica de la textura, es la siguiente:

Resolución N° - - - 3 4 5 3 0
Ref. Expediente N° 15 45738



Así mismo, en la respuesta al requerimiento de la Dirección, la sociedad solicitante aportó una muestra física de una botella como medio de prueba para identificar la textura pretendida como marca y la siguiente descripción del signo solicitado:

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

Visto lo anterior, esta Dirección considera lo siguiente:

1. El nombre dado a la marca de TEXTURA: SUPERFICIE "OLD PARR"

En relación con este punto, se observa que en el petitorio se nombra al signo solicitado como TEXTURA SUPERFICIE "OLD PARR". No obstante, es necesario indicar que si bien la expresión OLD PARR corresponde a la designación dada por la solicitante a la textura pretendida como marca. Al tratarse es presente caso de una marca táctil, cuya apreciación se hace exclusivamente a través del sentido del tacto, lo que se analizará a efectos de determinar el alcance del derecho no es su nombre, sino la textura, por lo que dicha mención es irrelevante en el caso de estudio.

Por anterior, esta Dirección considera procedente delimitar el alcance en el sentido de excluir de la designación del signo pretendido la expresión "OLD PARR" y reemplazarlo por la denominación "TEXTURA SUPERFICIE VIDRIO", teniendo en cuenta tanto la descripción, como las imágenes y muestra física aportadas al expediente.

2. La descripción aportada

La descripción aportada al expediente de la referencia es la siguiente:

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

Resolución N° - - - 3 4 5 3 0
Ref. Expediente N° 15 45738

Siguiendo los lineamientos expuestos anteriormente, la marca táctil, es aquella que es apreciada no por el sentido de la vista, sino que se analiza a través de las sensaciones experimentadas al tocarla. En ese orden de ideas, la referencia a un color determinado en su descripción es irrelevante y no aporta elementos de distintividad para la identificación del signo táctil. Es así que al tocar la superficie, no es dable al consumidor distinguir si se trata de una textura de color ámbar o de otra tonalidad.

No obstante, tanto en el petitorio allegado como en las imágenes y muestra física del signo se hace referencia al uso de la tonalidad ámbar, referencia que será excluida del alcance estudiado, al definir esta Dirección el alcance del derecho a otorgar.

3. Funcionalidad de la textura para BEBIDAS ALCOHÓLICAS EXCEPTO CERVEZAS.

El signo solicitado no deviene en una forma necesaria dentro del mercado de bebidas alcohólicas, como tampoco tiene una ventaja técnica o funcional, ya que se pudo verificar que la textura pretendida como marca, aplicada a una superficie de vidrio que no influye en la capacidad de agarre, ni en las cualidades físicas ni químicas de los productos contenidos, ni será entendida por los consumidores como un elemento que represente una ventaja funcional o técnica del producto o su empaque.

Por lo anterior, esta Dirección encuentra que el signo táctil solicitado a registro, aplicado a una superficie de vidrio para identificar bebidas alcohólicas, corresponde a una configuración arbitraria y cuenta con la capacidad de individualizar en el mercado un determinado producto y su respectivo origen empresarial.

En consecuencia, la marca táctil solicitada a registro, cumple con los requisitos de distintividad intrínseca y extrínseca establecidos por la normatividad Andina por lo que se procederá a su registro como marca, con las observaciones antes anotadas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el registro de la

Marca táctil:



TEXTURA SUPERFICIE VIDRIO

Resolución N° - - - 3 4 5 3 0
Ref. Expediente N° 15 45738

- Descripción:** CONSISTE EN UNA TEXTURA (SUPERFICIE) GRABADA EN RELIEVE DE APARIENCIA CRAQUELADA, CUARTEADA O RESQUEBRAJADA, CREADA A PARTIR DE LA AGLOMERACIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS IRREGULARES QUE INCLUYEN EN SU MAYORÍA, PENTÁGONOS, ROMBOIDES Y HEXÁGONOS, CUYOS LADOS O SEGMENTOS DE LÍNEA MIDEN ENTRE 3 Y 6 MILÍMETROS DE LONGITUD, ENTRE 0,08 Y 0,5 MILÍMETROS DE ALTURA Y ENTRE 0,1 Y 1 MILÍMETROS DE GROSOR. LOS LADOS/SEGMENTOS DE LÍNEA Y LAS ÁREAS CONTENIDAS DENTRO DE DICHS SEGMENTOS DE LÍNEA SON LISAS. EL MATERIAL EN EL QUE SE USE ESTA TEXTURA SERÁ VIDRIO DE COLOR ÁMBAR Y SE USARÁ EN DISTINTOS TAMAÑOS.
- Alcance del derecho:** La referencia al color AMBAR se excluye del alcance del derecho concedido.
- Para distinguir:** "BEBIDAS ALCOHÓLICAS EXCEPTO CERVEZAS" productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Solicitante:** DIAGEO BRANDS B.V.
- Dirección:** MOLENWERF 10-12, 1014 BG AMSTERDAM, PAISES BAJOS.
- Domicilio:** AMSTERDAM, PAISES BAJOS.
- Vigencia:** Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa inscripción en los libros de la propiedad industrial.

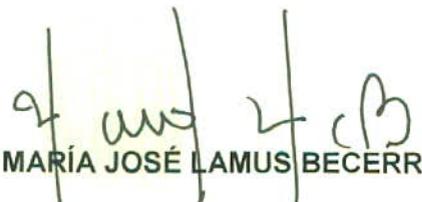
ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a la sociedad DIAGEO BRANDS B.V. en su calidad de solicitante del registro marcario o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase
Dado en Bogotá D.C., a los

02 JUN 2016

La Directora de Signos Distintivos,


MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

Solicitante: DIAGEO BRANDS B.V.
Apoderado: ALVARO CORREA ORDOÑEZ
Alvaro.Correa@backermckenzie.com
Proyectado por: MRR