

19
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 01003754 00000004

Folios: 2

Fecha (AMD): 2002-01-15 16:50:20

Tramite : 003 PATENTES D 1 REGISTRO/ 330 COMUNICAC

Dependencia: 0100 SECRETARIA GENERAL

0100/

Bogotá D.C.

Senor
ALCALDE MUNICIPAL DE IBAGUE - T
Alcaldía Municipal
IBAGUE - T

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 01003754 00000003

Folios 2

Fecha : 27/12/2001 09:34:25 AM

Tramite : 3 PATENTES 1 REGISTRO/ 480 DESPACHO

Dependencia: 100 Boleto: ALCALDE DE IBAGUE - T

REF: DESPACHO COMISORIO No. 5265
RESOLUCION No. 40918
FECHA: 30/11/2001
EXPEDIENTE No. 01 3754 0000
Tramite: 3 PATENTES DE MODELO DE UTI
Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION
Actuac.: 480 DESPACHO COMISORIO

OFICINA JURIDICA

Redacción De Correspondencia

Recibido

03 ENE 2002

2:50 pm

(1 folio)

Estimado Alcalde:

Comendidamente le solicito ordenar la notificación personal por edicto, al (la) Doctor(a) CANDIAARANA CESAR AUGUSTO, según lo previsto en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, del acto administrativo adjunto, para lo cual remito el despacho comisorio distinguido con el número que se indica en la referencia.

La notificación de la providencia debe realizarse de preferencia al respaldo de la misma. Una vez surtido el trámite correspondiente, agradeceré ordenar la devolución a esta Dependencia de copia de la providencia junto con los anexos respectivos, procurando relacionar cada una de las resoluciones con el respectivo número de despacho comisorio.

RECIBIDO SECRETARIA GENERAL
16 ENE 2002

JOHN GILBERTO SANCHEZ CALVO
Secretario General Ad-Hoc

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador 382 0840
Fax 350 5220
E-mail: info sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia

Devuelto
1-8-02
Si llamo a BUGOTA

DESPACHO COMISORIO No 5265
LA SECRETARIA GENERAL AD_HOC
AL ALCALDE MUNICIPAL DE IBAGUE - T
HACE SABER

Que esta Superintendencia ha proferido la resolución número 40918
de fecha 30/11/2001 correspondiente al Expediente 01 3754 00, para
notificar al Doctor(a) CANDIAARANA CESAR AUGUSTO
cuya dirección para notificaciones es: CALLE 21 & 24 - 10 de esa ciudad.

Sírvase hacer la(s) notificación(es), de acuerdo con lo dispuesto por el
Código Contencioso Administrativo.

Cumplido lo anterior, remítase a la Oficina de Origen.

Se expide en Bogotá D.C., a los

JOHN GILBERTO SANCHEZ CALVO
Secretario General Ad_Hoc

Al notificar favor hacerlo individualmente al respaldo de la resolución respectiva

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador 382 0840
Fax 350 5220
E-mail: info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia



21

Industria y Comercio**SUPERINTENDENCIA****REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**Resolución **37991**

Ref expediente no. 2000 35957

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

en ejercicio de sus Facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 15 numeral 1 del Decreto 2153 de 1992 y en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo y

CONSIDERANDO

PRIMERO:- En escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término y con el lleno de los requisitos de ley, al doctor Sergio Rolando Cabrera Manriquez, actuando como apoderado del señor Patricio Torres Primero, solicitante, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión contenida en la resolución 15237 del 30 de abril del 2001, mediante la cual la División de Signos Distintivos negó la solicitud de registro del Lema Comercial SABOR QUE SE DISTINGUE POR SU CALIDAD, para usar con la marca BOMBOLANDIA (mixta), para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto la marca con la cual va asociado el lema comercial solicitado fue negada. El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

"Debemos informar a la Superintendencia de Industria y Comercio, que esta información no es real, teniendo en cuenta que el apoderado del Señor PATRICIO TORRES PRIMERO, para los asuntos de Propiedad Industrial, se notificó personalmente de la resolución no. 33212 del 22 de diciembre de 2000, donde efectivamente se niega el registro de la marca BOMBOLANDIA, del señor Patricio Torres Primero, el día 7 de mayo de 2001, en la ciudad de Cali, mediante Despacho Comisorio, como consta en los documentos que se anexan como prueba.

El día 14 de mayo de 2001, estando dentro del término legal, se presentó el Recurso de reposición y en Subsidio de Apelación a la resolución no. 33212 del 22 de diciembre de 2000, por la cual se niega el registro de la marca mixta BOMBOLANDIA, recurso que hasta la fecha no lo ha decidido la Superintendencia de Industria y Comercio, fotocopia del recurso que acompañamos para que se tenga como prueba.

Por lo tanto, en virtud de lo anterior, manifestamos en la forma más respetuosa que la Superintendencia de Industria y Comercio, no puede negar el registro del Lema Comercial de mi representada: "SABOR QUE SE DISTINGUE POR SU CALIDAD", hasta que se decidan los recursos interpuestos de ley, en la marca BOMBOLANDIA, expediente no. 00 33872.

SEGUNDO: De acuerdo con lo previsto en el inciso 2º del artículo 59 del código contencioso administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso en los siguientes términos:

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10

Conmutador: 382 0840

Fax: 382 2695

E-mail: info@sic.gov.co

www.sic.gov.co

Bogotá, D.C., Colombia

37991



Resolución

37991

Ref expediente no. 2000 35957

Norma aplicable

En primer término, es pertinente dejar en claro que para juzgar la legalidad del acto impugnado en el recurso correspondiente, la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver los recursos¹; que para el caso en cuestión la Decisión 436 de la Comisión de La Comunidad Andina.

TERCERO: El artículo 179 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, señala respecto de los lemas comerciales que le serán aplicables "en lo pertinente, las disposiciones relativas al título de marcas de la presente Decisión."

Por lo anterior y teniendo en cuenta los argumentos del recurrente, y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios, esta División considera, que el punto a analizar es la aplicabilidad o no de los artículos 176 y 178 de la Decisión 486 de la Comisión De La Comunidad Andina, los cuales establecen "Artículo 176.- *"La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará"*. Artículo 178.- *"Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo"*.

Proceso 12-IP-95 de 18 de septiembre de 1995, Lema VERDADERO ARRANCAGRASA: "En el régimen andino no se ve impedimento para el registro de una frase publicitaria si cumple con las condiciones de distintividad y novedad adicionadas con el elemento de originalidad y capacidad de la propaganda para identificar un producto o servicio.

"Naturalmente que corresponde a la Oficina Nacional Competente verificar, en el examen de registrabilidad, bajo el control judicial correspondiente, que la frase publicitaria no desemboque en el vicio de descriptividad del producto a que ella se refiere, pues cada Oficina está en condiciones de establecer, en presencia del producto anunciado, si frente a las circunstancias de hecho se da o no el elemento descriptivo que inhabilitaría a la frase publicitaria para registrarse como marca, o si por el contrario hay presencia de elementos de originalidad y de valor evocativo que hagan posible registrarla".

De acuerdo con lo expuesto y revisados los archivos de Propiedad Industrial, la marca BOMBOLANDIA

¹ Proceso 8-IP-94, marca COMODÍSIMOS, sobre una decisión de recursos amparada en una norma vigente diferente de aquella que fundamentó el acto impugnado, en el que se manifestó que: "Lo que no es más que una manifestación del 'límite temporal de la vigencia de la ley', respecto de la Decisión 85; y de aplicación de la para entonces recién entrada en vigor Decisión 313 a los procedimientos en curso, problema de 'la vigencia temporal de la ley' ... Dentro de la misma problemática se inscribe también la Cuarta Disposición Transitoria de la 313, que protege 'todo derecho de propiedad industrial validamente concedido...' Lo que por argumento a contrario excluye la tramitación de solicitudes que no han culminado en un derecho ya adquirido, aplicándose por tanto desde su entrada en vigencia a las tramitaciones en curso."



Resolución

Ref expediente no. 2000 35957

37991

con la cual va asociado el lema SABOR QUE SE DISTINGUE POR SU CALIDAD, fue negada mediante resolución 33212 del 22 de diciembre del año 2000, resolución a la cual le fueron presentados recursos de la vía gubernativa, los cuales ya fueron decididos, recurso de reposición confirmando la decisión de negación contenida en la resolución 33212, mediante resolución 19976 del 13 de junio del año 2001 y apelación confirma, mediante resolución 29640 del 17 de septiembre del año 2001, quedando de esta forma debidamente ejecutoriada la negación de la marca BOMBOLANDIA, por lo que como bien se argumentó en la resolución recurrida, al haber sido negado el registro de la marca a la cual va asociado el lema solicitado, este no puede ser admitido para registro.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución 15237 del 30 de abril del 2001, emanada por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias para ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, para lo de su cargo.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente al Doctor Sergio Rolando Cabrera Manríquez, apoderado del solicitante, o quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma.

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

23 NOV. 2001

La Jefe de la División de Signos Distintivos,

MARÍA DEL SOCORRO PIMIENTA CORBACHO

MPSR.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAS
EL SECRETARIO GENERAL A. L. L.
CERTIFICA

Que fue remitido despacho comisorio No 4764
Dirigido a la alcaldia municipal de Call

El día

Con el fin de notificar el contenido de la presente
Resolución conforme a lo dispuesto en el c.
contencioso administrativo.



24

Industria y Comercio**SUPERINTENDENCIA****REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**Resolución - **37992**

Ref expediente no. 2000 35955

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

en ejercicio de sus Facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 15 numeral 1 del Decreto 2153 de 1992 y en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo y

CONSIDERANDO

PRIMERO: En escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término y con el lleno de los requisitos de ley, al doctor Sergio Rolando Cabrera Manriquez, actuando como apoderado del señor Patricio Torres Primero, solicitante, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión contenida en la resolución 15233 del 30 de abril del 2001, mediante la cual la División de Signos Distintivos negó la solicitud de registro del Lema Comercial SABOR QUE SE DISTINGUE POR SU CALIDAD, para usar con la marca BOMBOLANDIA (mixta), para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto la marca con la cual va asociado el lema comercial solicitado fue negada. El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

"Debemos informar a la Superintendencia de Industria y Comercio, que esta información no es real, teniendo en cuenta que el apoderado del Señor PATRICIO TORRES PRIMERO, para los asuntos de Propiedad Industrial, se notificó personalmente de la resolución no. 30750 del 27 de noviembre de 2000, donde efectivamente se niega el registro de la marca BOMBOLANDIA, del señor Patricio Torres Primero, el día 12 de marzo de 2001, en la ciudad de Cali, mediante Despacho Comisorio, como consta en los documentos que se anexan como prueba.

El día 20 de marzo de 2001, estando dentro del término legal, se presentó el Recurso de reposición y en Subsidio de Apelación a la resolución no. 30750 del 27 de noviembre de 2000, por la cual se niega el registro de la marca mixta BOMBOLANDIA, recurso que hasta la fecha no lo ha decidido la Superintendencia de Industria y Comercio, fotocopia del recurso que acompañamos para que se tenga como prueba.

Por lo tanto, en virtud de lo anterior, manifestamos en la forma más respetuosa que la Superintendencia de Industria y Comercio, no puede negar el registro del Lema Comercial de mi representada: "SABOR QUE SE DISTINGUE POR SU CALIDAD", hasta que se decidan los recursos interpuestos de ley, en la marca BOMBOLANDIA, expediente no. 00 33868.

SEGUNDO: De acuerdo con lo previsto en el inciso 2º del artículo 59 del código contencioso administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso en los siguientes términos:

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10

Conmutador: 382 0840

Fax: 382 2695

E-mail: info@sic.gov.co

www.sic.gov.co

Bogotá, D.C., Colombia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

Resolución

37992

Ref expediente no. 2000 35955

Norma aplicable

En primer término, es pertinente dejar en claro que para juzgar la legalidad del acto impugnado en el recurso correspondiente, la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver los recursos¹; que para el caso en cuestión la Decisión 486 de la Comisión de La Comunidad Andina.

TERCERO: El artículo 179 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, señala respecto de los lemas comerciales, que le serán aplicables "en lo pertinente, las disposiciones relativas al título de marcas de la presente Decisión."

Por lo anterior y teniendo en cuenta los argumentos del recurrente, y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios, esta División considera, que el punto a analizar es la aplicabilidad o no de los artículos 176 y 178 de la Decisión 486 de la Comisión De La Comunidad Andina, los cuales establecen "Artículo 176.- *La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará*". Artículo 178.- *Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo*".

Proceso 12-IP-95 de 18 de septiembre de 1995, Lema VERDADERO ARRANCAGRASA: "En el régimen andino no se ve impedimento para el registro de una frase publicitaria si cumple con las condiciones de distintividad y novedad adicionadas con el elemento de originalidad y capacidad de la propaganda para identificar un producto o servicio.

"Naturalmente que corresponde a la Oficina Nacional Competente verificar, en el examen de registrabilidad, bajo el control judicial correspondiente, que la frase publicitaria no desemboque en el vicio de descriptividad del producto a que ella se refiere, pues cada Oficina está en condiciones de establecer, en presencia del producto anunciado, si frente a las circunstancias de hecho se da o no el elemento descriptivo que inhabilitarla a la frase publicitaria para registrarse como marca, o si por el contrario hay presencia de elementos de originalidad y de valor evocativo que hagan posible registrarla".

De acuerdo con lo expuesto y revisados los archivos de Propiedad Industrial, la marca BOMBOLANDIA

¹ Proceso 8-IP-94, marca COMODISIMOS, sobre una decisión de recursos amparada en una norma vigente diferente de aquella que fundamentó el acto impugnado, en el que se manifestó que: "Lo que no es más que una manifestación del límite temporal de la vigencia de la ley", respecto de la Decisión 85; y de aplicación de la para entonces recién entrada en vigor Decisión 313 a los procedimientos en curso, problema de 'la vigencia temporal de la ley' ... Dentro de la misma problemática se inscribe también la Cuarta Disposición Transitoria de la 313, que protege 'todo derecho de propiedad industrial validamente concedido...' Lo que por argumento a contrario excluye la tramitación de solicitudes que no han culminado en un derecho ya adquirido, aplicándose por tanto desde su entrada en vigencia a las tramitaciones en curso."



26

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

Resolución

Ref expediente no. 2000 35955

37992

con la cual va asociado el lema SABOR QUE SE DISTINGUE POR SU CALIDAD, fue negada mediante resolución 30750 del 27 de noviembre de año 2001, resolución a la cual le fueron presentados recursos de la vía gubernativa, los cuales ya fueron decididos, recurso de reposición confirmando la decisión de negación contenida en la resolución 30750, mediante resolución 16418 del 21 de mayo del año 2001 y apelación confirma, mediante resolución 28601 del 30 de agosto del año 2001, quedando de esta forma debidamente ejecutoriada la negación de la marca BOMBOLANDIA, por lo que como bien se argumentó en la resolución recurrida, al haber sido negado el registro de la marca a la cual va asociado el lema solicitado, este no puede ser admitido para registro.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución 15233 del 30 de abril del 2001, emanada por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias para ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, para lo de su cargo.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente al Doctor Sergio Rolando Cabrera Manriquez, apoderado del solicitante, o quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma.

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

23 NOV. 2001

La Jefe de la División de Signos Distintivos,

MARÍA DEL SOCORRO PIMIENTO CORBACHO

MPSR.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC
CERTIFICA

Que fue remitido despacho comisorio No. 4265
dirigido a la alcaldia municipal de Cali

El día _____
Con el fin de notificar el contenido de la presente
Resolución conforme a lo dispuesto en el
Decreto administrativo.



27

Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA

Resolución 37993

Ref expediente no. 2000 35958

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

en ejercicio de sus Facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 15 numeral 1 del Decreto 2153 de 1992 y en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo y

CONSIDERANDO

PRIMERO: En escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término y con el lleno de los requisitos de ley, al doctor Sergio Rolando Cabrera Manríquez, actuando como apoderado del señor Patricio Torres Primero, solicitante, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión contenida en la resolución 15231 del 30 de abril del 2001, mediante la cual la División de Signos Distintivos negó la solicitud de registro del Lema Comercial SABOR QUE SE DISTINGUE POR SU CALIDAD, para usar con la marca BOMBOLANDIA (mixta), para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto la marca con la cual va asociado el lema comercial solicitado fue negada. El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

"Debemos informar a la Superintendencia de Industria y Comercio, que esta información no es real, teniendo en cuenta que el apoderado del Señor PATRICIO TORRES PRIMERO, para los asuntos de Propiedad Industrial, se notificó personalmente de la resolución no. 31095 del 29 de noviembre de 2000, donde efectivamente se niega el registro de la marca BOMBOLANDIA, del señor Patricio Torres Primero, el día 12 de marzo de 2001, en la ciudad de Cali, mediante Despacho Comisorio, como consta en los documentos que se anexan como prueba.

El día 20 de marzo de 2001, estando dentro del término legal, se presentó el Recurso de reposición y en Subsidio de Apelación a la resolución no. 31095 del 29 de noviembre de 2000, por la cual se niega el registro de la marca mixta BOMBOLANDIA, recurso que hasta la fecha no lo ha decidido la Superintendencia de Industria y Comercio, fotocopia del recurso que acompañamos para que se tenga como prueba.

Por lo tanto, en virtud de lo anterior, manifestamos en la forma más respetuosa que la Superintendencia de Industria y Comercio, no puede negar el registro del Lema Comercial de mi representada: "SABOR QUE SE DISTINGUE POR SU CALIDAD", hasta que se decidan los recursos interpuestos de ley, en la marca BOMBOLANDIA, expediente no. 00 33879.

SEGUNDO: De acuerdo con lo previsto en el inciso 2º del artículo 59 del código contencioso administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso en los siguientes términos:

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10

Conmutador: 382 0840

Fax: 382 2695

E-mail: info@sic.gov.co

www.sic.gov.co

Bogotá, D.C., Colombia

37993



29

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

Resolución

Ref expediente no. 2000 35958

37993

Norma aplicable

En primer término, es pertinente dejar en claro que para juzgar la legalidad del acto impugnado en el recurso correspondiente, la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver los recursos¹; que para el caso en cuestión la Decisión 486 de la Comisión de La Comunidad Andina.

TERCERO: El artículo 179 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, señala respecto de los lemas comerciales que le serán aplicables "en lo pertinente, las disposiciones relativas al título de marcas de la presente Decisión."

Por lo anterior y teniendo en cuenta los argumentos del recurrente, y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios, esta División considera, que el punto a analizar es la aplicabilidad o no de los artículos 176 y 178 de la Decisión 486 de la Comisión De La Comunidad Andina, los cuales establecen *"Artículo 176.- "La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará". Artículo 178.- "Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo"*.

Proceso 12-IP-95 de 18 de septiembre de 1995, Lema VERDADERO ARRANCAGRASA: "En el régimen andino no se ve impedimento para el registro de una frase publicitaria si cumple con las condiciones de distintividad y novedad adicionadas con el elemento de originalidad y capacidad de la propaganda para identificar un producto o servicio.

"Naturalmente que corresponde a la Oficina Nacional Competente verificar, en el examen de registrabilidad, bajo el control judicial correspondiente, que la frase publicitaria no desemboque en el vicio de descriptividad del producto a que ella se refiere, pues cada Oficina está en condiciones de establecer, en presencia del producto anunciado, si frente a las circunstancias de hecho se da o no el elemento descriptivo que inhabilitaría a la frase publicitaria para registrarse como marca, o si por el contrario hay presencia de elementos de originalidad y de valor evocativo que hagan posible registrarla".

De acuerdo con lo expuesto y revisados los archivos de Propiedad Industrial, la marca BOMBOLANDIA

¹ Proceso 8-IP-94, marca COMODISIMOS, sobre una decisión de recursos amparada en una norma vigente diferente de aquella que fundamentó el acto impugnado, en el que se manifestó que: "Lo que no es más que una manifestación del límite temporal de la vigencia de la ley", respecto de la Decisión 85; y de aplicación de la para entonces recién entrada en vigor Decisión 313 a los procedimientos en curso, problema de 'la vigencia temporal de la ley' ... Dentro de la misma problemática se inscribe también la Cuarta Disposición Transitoria de la 313, que protege 'todo derecho de propiedad industrial validamente concedido...' Lo que por argumento a contrario excluye la tramitación de solicitudes que no han culminado en un derecho ya adquirido, aplicándose por tanto desde su entrada en vigencia a las tramitaciones en curso."



29

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

Resolución

Ref expediente no. 2000 35958

37993

con la cual va asociado el lema SABOR QUE SE DISTINGUE POR SU CALIDAD, fue negada mediante resolución 31095 del 29 de noviembre de año 2001, resolución a la cual le fueron presentados recursos de la vía gubernativa, los cuales ya fueron decididos; recurso de reposición confirmando la decisión de negación contenida en la resolución 31095, mediante resolución 16416 del 21 de mayo del año 2001 y apelación confirma, mediante resolución 29631 del 17 de septiembre del año 2001, quedando de esta forma debidamente ejecutoriada la negación de la marca BOMBOLANDIA, por lo que como bien se argumentó en la resolución recurrida, al haber sido negado el registro de la marca a la cual va asociado el lema solicitado, este no puede ser admitido para registro.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución 15231 del 30 de abril del 2001, emanada por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias para ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, para lo de su cargo.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente al Doctor Sergio Rolando Cabrera Manríquez, apoderado del solicitante, o quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma.

Notifíquese y Cúmplase
Dado en Bogotá, D.C., a los 23 NOV. 2001.

La Jefe de la División de Signos Distintivos,

MARÍA DEL SOCORRO PIMIENTA CORBACHO

MPSR.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO
EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC
CERTIFICA

Que fue remitido despacho comisorio No. 4266
Dirigido a la alcaldia municipal de Cali.

El día _____
Con el fin de notificar el contenido de la pre-
Resolución conforme a lo dispuesto en el co-
ntencioso administrativo.



30

Industria y Comercio**SUPERINTENDENCIA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución **37866**

Ref. Expediente 01-33031

Por la cual se niega el registro de una marca

LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Por escrito presentado el 27 de abril de 2001, el señor MILTON ALIRIO CARO VILLAMIL, domiciliado en Neiva, Colombia, solicitó el registro como marca del signo SUPERMERCADO MACRU (MIXTA), para distinguir: Venta de víveres, abarrotes, rancho, licores, carnes, frutas y verduras; servicios comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional de Niza.

SEGUNDO: Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 505, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: De acuerdo con lo previsto en los artículos 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la oficina nacional competente realizará el examen de registrabilidad del signo cuya protección se solicita en los siguientes términos:

1. Norma Aplicable

La expresión cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irreregistrabilidad, específicamente la contenida en el artículo 136 literal a) de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que impide el registro de aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

2. Estudio de Registrabilidad de la Marca.

Revisados los archivos de esta Superintendencia se encontró que la marca MAKRO (MIXTA), para distinguir: Comercializar en toda clase de productos alimenticios, procesar y vender comidas y bebidas; servicios comprendidos en la clase 42, está registrada según consta en el certificado 157285, expediente 93/407635, vigente hasta el 28 de abril de 2004, cuyo titular es el señor MILTON ALIRIO CARO VILLAMIL que al ser comparada con la marca solicitada es confundiblemente semejante.

37866



31

Resolución

37866

Ref Expediente 01-33031

Para efectuar el examen de confundibilidad, deben tenerse en cuenta las reglas aceptadas sobre el tema por la doctrina y la jurisprudencia.

"Regla 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

Regla 4: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas "(Pedro C. Breuer Moreno, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y si)" (Tribunal de Justicia de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpretación prejudicial proferida en el proceso 9-IR-94, el 24 de marzo de 1995, G.O. 180 del 10 de mayo de 1995, pág. 9.20).

De la comparación entre los signos SUPERMERCADO MACRU (MIXTA) y MAKRO (MIXTA), teniendo en cuenta las reglas anotadas, se concluye que son muy semejantes, toda vez que el signo que se pretende en su composición fonética, reproduce el signo ya registrado y vigente, salvo la expresión SUPERMERCADO, la cual no le otorga distintividad a la marca porque se refiere al servicio al que se refiere la marca, ya que se presenta una confusión auditiva y ortográfica, en las expresiones así señaladas, a tal punto que de coexistir en el mercado inducirían a error al consumidor, porque juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

Además debe notarse la utilización de letras muy semejantes, ubicadas en el mismo orden, salvo las expresiones iniciales, lo cual se reitera conduce, principalmente, a la dificultad de su distinción, aspecto que repercute en el consumidor, quien no gozará de la claridad suficiente para identificar los respectivos productos y orígenes empresariales.

Entre los criterios auxiliares o complementarios se menciona el comparar las marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, a la ordenación de las vocales.

"En cuanto al cotejo o comparación de marcas mixtas -de las que trata el presente proceso- para decidir si son susceptibles de confusión, deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas



32

Resolución

Ref Expediente 01-33031

37866

deberá atenderse antes que nada a la unidad fonética. Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca.

Es de anotar que, los productos que pretende amparar el signo solicitado hacen parte de los correspondientes a la marca ya registrada y vigente, es decir, están comprendidos en el género de los artículos correspondientes a los mismos de su clase. Este hecho generaría en el consumidor riesgo de confusión, pues creerá que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen al mismo titular, que distinguen una nueva línea de productos, pues están destinados al mismo consumidor y además, presentan los mismos canales de comercialización.

Al respecto, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, resume de la siguiente manera los valores de orden descendente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia para analizar las similitudes fonéticas entre los signos denominativos o en los que predomine el factor denominativo, en interpretación prejudicial proferida en el Proceso 04-IP-94, el 7 de agosto de 1995 (G.O No. 189 del 15 de septiembre de 1995, pág 8.32), los resume de la siguiente manera:

"En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, que produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

'Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca)

Igualmente, agrega el Tribunal, debe observarse si coinciden o no las sílabas que encabezan las denominaciones. Si la sílaba tónica y la ubicada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales la semejanza es más relevante, Si es distinta la sílaba tónica de las marcas en confrontación y coincide la situada en primer lugar, la probabilidad será menor.

"En las marcas mixtas por lo general el elemento que sobresale, es el denominativo, en razón de que las palabras constituyen el medio común por el cual el consumidor solicita determinados productos o servicios identificados con la marca. Si entre marcas mixtas existe similitud fonética, la confusión impediría su registro. La inexistencia de tal confusión



33

37866

Resolución

Ref Expediente 01-33031

se daría en cambio en el supuesto de que se utilizara para la expresión de la marca el concepto que el gráfico denota y no la del elemento denominativo, o en caso de que el elemento gráfico fuera notablemente predominante sobre la parte denominativa de la marca, lo cual no parece ser el caso".

Finalmente de lo anterior debemos concluir que la marca bajo estudio al tener -repetimos- un gran parecido fonético y gramatical con la ya registrada y en vigencia, ofrece un alto índice de confundibilidad ante la pronunciación del consumidor quien en últimas es el destinatario de los productos que se pretendían promocionar con la citada marca, igualmente debemos agregar que a pesar que la marca presenta la expresión SUPERMERCADO en comparación con la que se confunde, esta expresión no ofrecen un gran rasgo de distintividad que la diferencie de la marca ya registrada. De conceder el registro que nos ocupa crearíamos una confundibilidad en el comercio que se vería perjudicado por la similaridad de las marcas.

Es así como, los signos comparados y analizados conjunta y sucesivamente producen confusión derivada del primer impacto auditivo por presentarse una semejanza de orden fonético. Esto se refleja en la utilización letras similares ubicadas en el mismo orden, aspecto que repercute en el consumidor, quien no gozará de la claridad suficiente para identificar los respectivos productos y orígenes empresariales.

Por lo tanto encontrando que el signo bajo estudio se encuadra en la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, es pertinente negar su registro por las razones arriba anotadas.

Por lo anteriormente expuesto se,

RESUELVE

ARTÍCULO 1o. NEGAR el registro de la marca SUPERMERCADO MACRU (MIXTA), para distinguir los productos mencionados en el considerando primero de la presente providencia, solicitada por el señor MILTON ALIRIO CARO VILLAMIL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO 2o. NOTIFICAR personalmente de esta resolución al señor MILTON ALIRIO CARO VILLAMIL, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella proceden los recursos de reposición ante la Jefe de la División de Signos Distintivos y el de apelación para ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuestos dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.



34

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Resolución

37866

Ref Expediente 01-33031

ARTÍCULO 3o. En firme esta resolución archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los

23 NOV. 2001

La Jefe de la División de Signos Distintivos.

MARÍA DEL SOCORRO PIMIENTA CORBACHO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO
EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC
CERTIFICA

Que fue remitido despacho comisorio No. 1762
Dirigido a la alcaldia municipal de Neiva

El día _____
Con el fin de notificar el contenido de la presente
Resolucion conforme a lo dispuesto en el articulo
_____ del reglamento administrativo.