

Resolución N° **00039337**

Ref. Expediente N° 15-79940

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el 10 de Abril de 2014, la sociedad TOTUS TUUS, a través de su representante, solicitó el registro de la marca **TOTUS TUUS M** (mixta), para distinguir: "Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales", servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Que publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 6740, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

1. Examen de registrabilidad

Atendiendo a las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encontramos 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, y así lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia, haciendo referencia a que "el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no solo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro"¹.

Es claro entonces, que el análisis de una solicitud de registro de marca, hayanse presentado o no oposiciones, se realiza en primer lugar para verificar si el signo solicitado cumple con los requisitos que debe reunir todo signo para poder ser considerado como marca, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en segundo lugar, se dirige a la revisión detallada de los supuestos que hacen que se encuentre incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

2. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

2.1. Literal p) del artículo 135 de la Decisión 486

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres".

¹Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso 14-IP-97. En Proceso 100-IP-2003 reitera: "la facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo". (subrayas fuera del texto). Ver más en Proceso 22-IP-96 y Proceso 9-IP-96.

Resolución N°
Ref. Expediente N° 15-79940

2.1.1. La ley

De acuerdo con lo manifestado por el Tribunal Comunitario², cuando la norma hace alusión a la palabra "ley", no debe entenderse que las legislaciones internas puedan incorporar nuevas prohibiciones de registro adicionales a las consagradas en el Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial. No obstante lo anterior, el ordenamiento jurídico de cada país puede contener disposiciones que velen por los intereses generales y que tengan como fundamento o como finalidad, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Estas normas internas no pueden ser desconocidas por la Oficina nacional competente al momento del análisis de la solicitud de registro de un signo.

Por su parte Fernández-Novoa afirma que *"Los términos Ley, orden público y buenas costumbres que al formular la prohibición analizada emplea el artículo 11 e) de la Ley de Marcas, deben ser interpretados del mismo modo que los términos paralelos que endiferentes artículos utiliza el Código Civil. Por "ley" hay que entender, básicamente, las normas vigentes del iuscogens(aquellas que no pueden ser variadas por acuerdos entre particulares); y de manera particular, los artículos de la Ley Fundamental de 1978 que fija el conjunto de valores y derechos constitucionalmente reconocidos"*³.

2.1.2. La moral

Se entiende por moral aquello perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia⁴. La moral considera los actos humanos en relación con el sujeto mismo que los cumple, estableciendo cuál es la conducta debida.

La moral constituye la ciencia del bien en general; el conjunto de normas de conducta que la mutua convivencia fija entre los hombres; la ciencia de las costumbres sociales. La coacción, de la cual carecen las normas morales, sirve de elemento diferenciador con respecto a las normas jurídicas; si bien muchas reglas éticas reciben por ello sólo el amparo del derecho, mientras ciertas disposiciones positivas están desprovistas de sanción en caso de incumplimiento, por omisión del legislador, por la poca entidad de la situación o por alguna razón superior, como la que lleva a no aplicar una pena en ciertos casos, entre ellos, la condena condicional⁵.

2.1.3. El orden público

Conceptualmente puede definirse el orden público como un conjunto de principios e instituciones que se consideran fundamentales en la organización social de un país y que inspiran su ordenamiento jurídico.

El Tribunal Andino de Justicia señala que el orden público se refiere al Estado, a la cosa pública. Este orden es el imperio de la ley de la tranquilidad ciudadana que debe ser garantizado por el Estado. En tal sentido fue definido por Hauriou como el "orden material y exterior considerado como estado de hecho opuesto al desorden; como estado de paz opuesto al estado de perturbación". Son actos contra el orden público, por ejemplo, los que atentan contra la seguridad pública, los que afectan el

²Proceso N° 30-IP-96.

³Fernández-Novoa, Tratado de Derecho de Marcas, Madrid 2001, pp. 156 y ss.

⁴Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española,

⁵Diccionario de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Tomo II, Sexta edición, Buenos Aires 1968, p. 735.

normal funcionamiento de los servicios públicos, los tumultos y disturbios públicos, el pillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentados contra la salubridad pública y, en general, los que alteran la paz pública o la convivencia social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyo efecto en el público pueda ser el de estimular este tipo de actos, no podrá ser admitido como marca⁶.

Asimismo, el Tribunal Andino ha manifestado sobre el orden público: *"Aunque por definición la generalidad de la ley hace que ella se presuma dictada en beneficio colectivo, existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de manera tal que estos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada"*⁷.

Fernández-Novoa indica que el "orden público" debe ser concebido como el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada.

2.1.4. Buenas costumbres

En términos generales, puede considerarse como buenas costumbres, en un lugar y en un momento determinado, aquellas que reflejan una adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral. El Tribunal Andino en el referido Proceso 4-IP-88 manifiesta que por "buenas costumbres" debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predominante según el lugar y época. Suele tener esta expresión un sentido ético general y no propiamente comercial, y se la refiere, entre otras, a conductas que chocan con la moral social tales como la prostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etc. y las conductas delictivas en general. Un signo de cualquier tipo, denominativo o figurativo que pueda extenderse como apología o simple propaganda de esta clase de conductas, será entonces irregistrable como marca.

De igual manera, en el Proceso 30-IP-96 se ha precisado que los términos *"buenas costumbres no pueden ser confundidos con la costumbre como fuente del derecho nacida de la práctica social ni, de manera particular, con la costumbre mercantil, la cual tiene esencial importancia dentro del ámbito del Derecho Comercial dado su característico dinamismo y constante evolución; muestra de esa importancia constituye el reconocimiento hecho por las leyes mercantiles al otorgar a la costumbre valor como fuente del derecho, equiparándola incluso a la propia ley, dentro de determinados parámetros"*.

En el mismo sentido, Fernández-Novoa precisa que las "buenas costumbres" han de asimilarse a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas.

2.2. Caso concreto

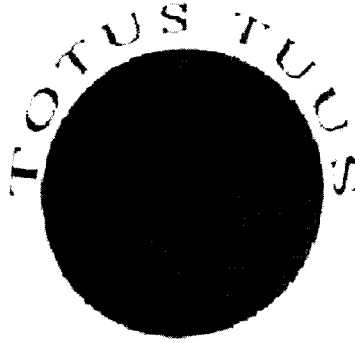
El signo solicitado es de naturaleza mixta y el elemento denominativo está conformado por la denominación TOTUS TUUS M

El elemento gráfico está conformado de la siguiente manera:

⁶Proceso N° 4 - IP- 88.

⁷Proceso N° 2- IP-94.

Resolución N°
Ref. Expediente N° 15-79940



El signo solicitado pretende distinguir los siguientes servicios: "Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales", servicios comprendidos dentro de la clase 41 Internacional de Niza.

El signo solicitado está compuesto por las expresiones **TOTUS TUUS M**, que significa TODO TUYO, tal como Juan Pablo II denominó su gestión, adicionalmente, el elemento gráfico cuenta con una cruz y debajo de ésta se encuentra la letra "M" en mayúscula. Es importante precisar lo que significa esta expresión para poder entender su naturaleza. **TOTUS TUUS M - TODO TUYO MARIA.**

Según la página de Internet <http://es.catholic.net/op/articulos/39862/cat/876/juan-pablo-ii-totus-tuus.html> **TOTUS TUUS**, es pues, la consigna de la doctrina de San Luis María Grigñón de Montfort, de entrega total a María. Nuestra vida debe estar ordenada a nuestro último fin, Dios; y no podemos ir al Padre si no es por Jesucristo, al que debemos recurrir en cada instante. Todas nuestras devociones deben orientarse a unirnos con Cristo y a transformarnos en él.

Esta es una doctrina fundada en las Sagradas Escrituras, en la más sólida Teología y Tradición de la Iglesia.

Juan Pablo II hizo confesiones inéditas sobre los años de juventud, en los que, en plena dominación nazi, siendo seminarista, trabajaba en la fábrica Solvay de Cracovia: allí descubrió el papel que tiene María en su vida y en la de todo cristiano el Papa explicó por qué escogió como lema de episcopado y pontificado las palabras «Todo tuyo», un acto de entrega a María: «Al repetirle cada día "Totus tuus", y al vivir en sintonía con ella, se puede llegar a la experiencia del Padre en la confianza y en el amor sin límites, a la docilidad al Espíritu Santo y a la transformación de sí según la imagen de Cristo».

Como puede observarse la expresión **TOTUS TUUS! - Todo Tuyo María**, hace referencia a una expresión que dentro de la fe católica tiene un significado importante referido a la devoción que se profesa a la virgen María, lema adoptado por el Papa Juan Pablo II, quien fue su principal precursor entre los profesantes de la fe católica.

Por otra parte, el elemento gráfico que acompaña dicha expresión contiene una figura con una cruz, acompañada de una letra "M", la cual evoca la idea de la crucifixión de Nuestro Señor Jesucristo, donde María estuvo siempre al lado de su hijo en la cruz, con total devoción; lo que tiene relación con el lema **TOTUS TUUS M - Todo Tuyo María.**

Esta Oficina luego de analizar los argumentos del opositor y de acuerdo con las consideraciones hechas, encuentra que la expresión **TOTUS TUUS M** y su gráfico, para ser usada como marca que identifica servicios de la clase 41, es contraria a la

Resolución N°
Ref. Expediente N° 15-79940

moral, en tanto su uso como marca podría vulnerar sentimientos católicos de quienes profesan la devoción a la Virgen María.

Por lo tanto, la marca objeto de la solicitud, está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal p) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca **TOTUS TUUS M** (mixta), para distinguir: "Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales", servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad **TOTUS TUUS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

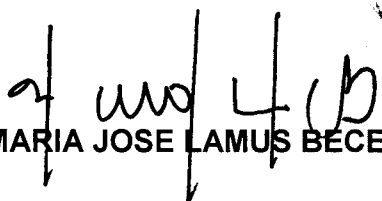
ARTICULO TERCERO: Notificar de esta resolución a la sociedad **TOTUS TUUS**, en su calidad de solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma o a quien haga sus veces, y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad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

ARTICULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

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

21 JUN. 2016

La Directora de Signos Distintivos,


MARIA JOSE LAMUS BECERRA

Solicitante: **TOTUS TUUS**
e-mail: pazybien2000@hotmail.com
Representante: **MARLA JOHÁNNA NUÑEZ DIAZ**

Proyectado por: JCRB
Revisado por: JCRB
Aprobado por: JCRB