

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7950

Ref. Expediente N° 15161937

Por la cual se concede un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el día 13 de julio de 2015, NATALIA GIRALDO NARVÁEZ, solicitó el registro de la Marca Comercial Rojo (PANTONE 485C) delimitado por la forma tridimensional de una caja (Color) para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 747, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: 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. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Al respecto, este Tribunal ha manifestado:

“La existencia de oposiciones 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; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios²”.

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

¹ 1: Productos de carbón y sus derivados incluyendo nuevas tecnologías, grafitos, grafeno y grafano, bloques de grafitos, electrografito para uso industrial, además de productos químicos utilizados para mantenimiento de máquinas eléctricas, resortes, taladros, pulidoras, motores, rutiadoras, licuadoras, aspiradoras, secadores de cabello entre otros electrodomésticos. también productos químicos para el mantenimiento de repuestos, interruptores, escobillas, bujes sello.

² Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. Tribunal De Justicia De La Comunidad Andina.

Resolución N° 7950

Ref. Expediente N° 15161937

artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio³”.

Caso concreto

Antes de entrar a realizar el estudio de registrabilidad del signo solicitado se hace necesario realizar las siguientes precisiones:

El signo solicitado a registro hace parte de las denominadas marcas no tradicionales. Con el advenimiento del mundo globalizado y el comercio estratégico, los empresarios empezaron a innovar en las formas de posicionar en el mercado sus productos y servicios, una de estas fue la creación de nuevos signos que logren identificarlos, entre ellos, las marcas de color, olfativas, sonoras, de textura, entre otras.

Un color puede ser marca siempre que constituya un signo distintivo, es decir, que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 134 de la Decisión 486 del 2000.

El Tribunal Europeo de Justicia, ha señalado respecto a las marcas de color, lo siguiente:

“(…) No obstante, aun cuando un color por sí solo no tiene ab initio un carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, puede adquirirlo, en relación con los productos o servicios correspondientes, a raíz de su uso conforme al apartado 3 de dicho artículo. Este carácter distintivo puede adquirirse, en particular, tras un proceso normal de familiarización del público interesado. En tal caso, la autoridad competente debería apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas (sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 49)”⁴.

Según lo anterior, un color por sí solo, en principio no tiene ninguna distintividad, sin embargo en situaciones específicas sí podría indicar un origen empresarial particular. Concluimos que para que ocurran dichas circunstancias, en casi todos los casos deberá acreditarse la distintividad adquirida del producto.

Respecto a este tema, el Tribunal de Justicia Andino, señala:

“Un color puro o secundario aisladamente considerado y sin configuración específica no puede registrarse como marca. A contrario sensu, pueden acceder a registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color pero delimitados, siempre que ésta no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad”⁵.

De este modo, se puede concluir que para nuestro ordenamiento un color puede constituir una marca si se encuentra delimitado por una forma, o incluso cuando se encuentra aisladamente considerado, y por su uso constante en el País Miembro ha

³ 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).

⁴ Sentencia C-104/01 del Tribunal Europeo de Justicia en Libertel Groep contra Benelux- Merkenbureau.

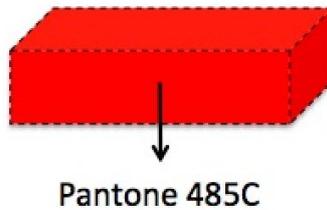
⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 111-IP-2009.

Resolución N° 7950

Ref. Expediente N° 15161937

adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, y además no se encuentra incurso en alguna causal de irregistrabilidad de las que habla el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Para el caso concreto, el signo solicitado es:



Consiste en el color ROJO (PANTONE 485C) DELIMITADO POR LA FORMA TRIDIMENSIONAL DE UNA CAJA y pretende distinguir: “productos de carbón y sus derivados incluyendo nuevas tecnologías, grafitos, grafeno y grafano, bloques de grafitos, electrografito para uso industrial, además de productos químicos utilizados para mantenimiento de máquinas eléctricas, resortes, taladros, pulidoras, motores, rutiadoras, licuadoras, aspiradoras, secadores de cabello entre otros electrodomésticos. también productos químicos para el mantenimiento de repuestos, interruptores, escobillas, bujes sello”, productos de la Clase 19 Internacional.

Examinada la solicitud de registro, se advierte que el aplicado a la figura tridimensional requerida resulta arbitrario, ya que no designa las características de los productos que pretende amparar, ni es usado normalmente en el mercado para distinguir productos de carbón y sus derivados incluyendo nuevas tecnologías, grafitos, grafeno y grafano, bloques de grafitos, electrografito para uso industrial, además de productos químicos utilizados para mantenimiento de máquinas eléctricas, resortes, taladros, pulidoras, motores, rutiadoras, licuadoras, aspiradoras, secadores de cabello entre otros electrodomésticos, también productos químicos para el mantenimiento de repuestos, interruptores, escobillas, bujes sello.

Con base en los lineamientos arriba expuestos, y la observación del signo, la Dirección encuentra que el color ROJO (PANTONE 485C) DELIMITADO POR LA FORMA TRIDIMENSIONAL DE UNA CAJA cumple con los requisitos para su registro toda vez que no se concede el color rojo per se sino que se concede la protección del color rojo PANTONE 485C, siendo específica la forma en que se presentara en el mercado.

Por último, debe tenerse presente que si bien la forma que delimita el color (forma tridimensional de una caja), no presenta distintividad en relación con los productos que el signo solicitado pretende amparar, la norma no requiere que la forma que delimita el color sea distintiva. En efecto, la exigencia de la distintividad de la forma que delimita el color generaría un requisito adicional que no exige la norma, y podría ser entendido como un requisito de novedad en el conjunto marcario, dado que demandaría que además de que el color sea diferente es su tonalidad al color

Resolución N° 7950

Ref. Expediente N° 15161937

primario, el producto que lo contiene sea completamente diferente a los preexistentes.

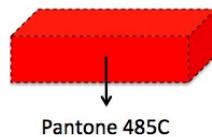
Por consiguiente, en este caso, el registro de la marca solicitada no confiere a su titular la posibilidad de excluir a otros competidores o empresarios del uso de la figura tridimensional de una caja, pues éste elemento continúa siendo de libre disposición en el mercado. Al conceder el registro sobre el color ROJO (PANTONE 485C) DELIMITADO POR LA FORMA TRIDIMENSIONAL DE UNA CAJA, no se otorgará una ventaja competitiva en detrimento de los demás competidores, no se verán privados de la posibilidad de utilizar la forma de un saco de cemento, para ofrecer sus productos en el mercado.⁶

De conformidad con lo anterior, y realizados la búsqueda de antecedentes marcarios y el examen de registrabilidad del signo solicitado, se puede afirmar que el signo objeto de estudio no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el registro de la Marca Comercial Rojo (PANTONE 485C) delimitado por la forma tridimensional de una caja. (Color).



Para distinguir productos comprendidos en la clase:

1: Productos de carbón y sus derivados incluyendo nuevas tecnologías, grafitos, grafeno y grafano, bloques de grafitos, electrografito para uso industrial, además de productos químicos utilizados para mantenimiento de máquinas eléctricas, resortes, taladros, pulidoras, motores, rutiadoras, licuadoras, aspiradoras, secadores de cabello entre otros electrodomésticos, también productos químicos para el mantenimiento de repuestos, interruptores, escobillas, bujes sello.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 10.

Titular: NATALIA GIRALDO NARVÁEZ
CRA 1 No 15-10
VILLAMARIA CALDAS
COLOMBIA

Vigencia: Diez años a partir de la fecha de la presente resolución.

⁶ Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura de Propiedad Industrial. Resolución N°32617, 10 de Octubre de 2002.

Resolución N° 7950

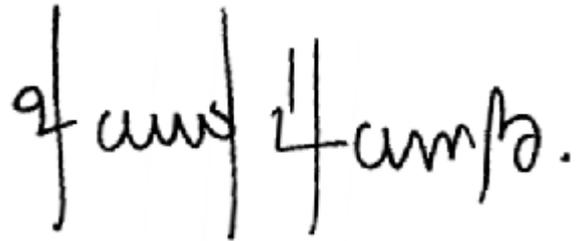
Ref. Expediente N° 15161937

ARTÍCULO SEGUNDO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar a NATALIA GIRALDO NARVÁEZ, solicitante del registro, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., el 27 de febrero de 2017



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTOR (A) DE SIGNOS DISTINTIVOS

Elaborado: CPH

Notificado: RAVE VALENCIA ADRIANA