

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12095

Ref. Expediente No. 13 - 265666

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 12 de Noviembre de 2013, la sociedad HEMINGWAY, LTD, a través de su apoderado HUBERTO RUBIO CAMACHO, solicitó el registro de la marca ERNEST HEMINGWAY (NOMINATIVA), para distinguir: "pisos de madera, baldosados de madera para pisos, chapados de madera, chapados para pisos, parqués de madera para pisos; pisos de baldosas de vidrio, arcilla, cerámica o loza de barro para piso, pared o techo; paneles de piso", productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Que publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 680, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

CUARTO: 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 marcarios¹".

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

¹ 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° **12095**
Ref. Expediente N° 13 - 265666

consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio².

2. Signos que utilizan nombres propios, apellidos, firmas entre otros de personas naturales

2.1. Norma aplicable

El artículo 136, literal e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, señala como causal de irregistrabilidad que los signos "consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos".

2.2. Concepto

Para determinar si una marca afecta la identidad o prestigio de las personas relacionadas anteriormente es preciso establecer el conocimiento que pueda existir de estas en el público general, aspecto que viene derivado en la mayoría de los casos de la publicidad, difusión y explotación de la imagen que se ha hecho de estas debido a su profesión o actividad, de tal manera que el consumidor tiene una clara y directa remisión a ellas al escuchar u observar ciertos denominaciones o imágenes que los identifican. Así mismo, es pertinente determinar si el signo que se pretende registrar afectaría de alguna manera la identidad o prestigio de las personas que se buscan proteger.

En este orden de ideas, la marca destinada a distinguir los productos o servicios de una empresa es un bien patrimonial, esencialmente negociable, por el contrario, el nombre como medio de identificación del individuo dentro de la comunidad es un atributo de la personalidad que por su propia naturaleza no se presta a su comercialización. La posibilidad de registrar como marca el propio nombre ha constituido siempre una aspiración del empresario, esta pretensión es comprensible ya que, mediante la adopción como marca del propio nombre, se pretende lograr una más estrecha vinculación entre el resultado de la actividad empresarial y la propia empresa. Las consideraciones relativas al nombre completo y apellido son, así mismo, aplicables a los seudónimos, firmas, caricaturas o retratos de las personas, a los que deben aplicarse los mismos criterios siempre y cuando identifique realmente a una persona individual.

En este caso, la norma andina no prohíbe el acceso al registro de los nombres al igual que la mayoría de las legislaciones en el mundo, haciendo las siguientes salvedades. El principio general es que los nombres de las personas, entendidos en sentido amplio, podrán registrarse como marca cuando sean los propios del solicitante o cuando se trate de un nombre no identificado por la generalidad del público como distinto del peticionario, lo que hace referencia a la necesidad de proteger los nombres ampliamente identificados por su uso público y notorio. La prohibición debe aplicarse, cuando el nombre solicitado

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).

1 2 0 9 5

Resolución N°
Ref. Expediente N° 13 - 265666

corresponda a un nombre muy conocido, identificado y reconocido por el público y que su registro puede afectar la identidad o prestigio de este, en este caso sólo podrá ser registrado si el solicitante presenta la correspondiente autorización del afectado. La autorización podrá ser prestada tanto por el interesado como por sus herederos directos en el que caso de que éste haya fallecido.

3. El caso concreto

El signo solicitado a registro es de naturaleza nominativa y se encuentra conformado por el nombre ERNEST HEMINGWAY.

El signo solicitado a registro pretende identificar los siguientes productos: "pisos de madera, baldosados de madera para pisos, chapados de madera, chapados para pisos, parqués de madera para pisos; pisos de baldosas de vidrio, arcilla, cerámica o loza de barro para piso, pared o techo; paneles de piso", productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza

Para el caso que nos ocupa, se hace necesario establecer si es procedente acceder al registro de la expresión ERNEST HEMINGWAY, para distinguir los productos anteriormente relacionados.

El signo solicitado corresponde al nombre personal del fallecido escritor y periodista estadounidense, y uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX, hecho que no requiere de prueba.

Conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, los hechos notorios no requieren prueba, aclarando que el hecho notorio no equivale a conocimiento absoluto, general o conocimiento por todas las personas de una misma población. La generalidad no es una característica necesaria para que el hecho sea notorio, pues puede no ser conocido por las personas que viven fuera de los centros de información. Así, la circunstancia de que haya gran cantidad de personas que lo ignoran no determina que el hecho no sea notorio. En ese sentido, la doctrina señala que los hechos notorios son aquellos que entran naturalmente en el conocimiento, la cultura o en la información normal de los individuos con relación a un lugar o a un círculo social y a un momento determinado, en el momento que ocurre la decisión.³

De acuerdo con lo anterior, considera este Despacho, que al momento de proferir la presente decisión, es de conocimiento notorio que "Ernest Miller Hemingway (Oak Park, Illinois, 21 de julio de 1899 – Ketchum, Idaho, 2 de julio de 1961) fue un escritor y periodista estadounidense, y uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Su estilo sobrio y minimalístico tuvo una gran influencia sobre la ficción del siglo XX, mientras que su vida de aventura y su imagen pública influyó generaciones posteriores. Hemingway escribió la mayor parte de su obra entre mediados de 1920 y mediados de 1950. Ganó el Premio Pulitzer en 1953 por El viejo y el mar y al año siguiente el Premio Nobel de Literatura por su obra completa. Publicó siete novelas, seis recopilaciones de cuentos y dos ensayos. Póstumamente se publicaron tres novelas,

³ Medina, Carlos; Pruebas en derecho comerciar, p. 24. Legis Editores SA.. Bogotá, 2004.

12095

Resolución N°
Ref. Expediente N° 13 - 265666

cuatro libros de cuentos y tres ensayos. Muchos de estos son considerados clásicos de la literatura de Estados Unidos”⁴.

Así las cosas, es evidente que el signo en estudio corresponde al nombre personal que tuvo en vida el reconocido escritor estadounidense y, por ende, reconocido por la generalidad de las personas a nivel mundial.

Además, estudiando los documentos que forman parte de la presente solicitud, no encontramos documento alguno que permita evidenciar que la sociedad HEMINGWAY, LTD, solicitante en el asunto de la referencia, se encuentra autorizada por parte de los herederos del señor Ernest Miller Hemingwa para presentar la solicitud de registro marcario en estudio.

Así las cosas, el signo solicitado a registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto la Directora de Signos Distintivos,

RESUELVE

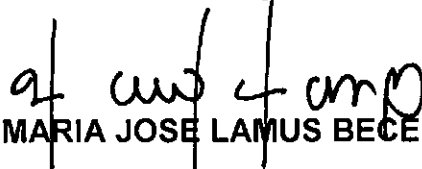
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca ERNEST HEMINGWAY (NOMINATIVA), para distinguir: “pisos de madera, baldosados de madera para pisos, chapados de madera, chapados para pisos, parqués de madera para pisos; pisos de baldosas de vidrio, arcilla, cerámica o loza de barro para piso, pared o techo; paneles de piso”, productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad HEMINGWAY, LTD, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a la sociedad HEMINGWAY, LTD, 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase
Dado en Bogotá D.C., a los
La Directora de Signos Distintivos,

27 FEB 2014


MARIA JOSÉ LAMUS BECERRA

Proyectado por: Alejandra Martínez Ortiz
Revisado por: Matilda Vega
Aprobado por: María José Lamus

Apoderado: HUMBERTO RUBIO CAMACHO
mail@rubiolawyers.com

⁴ Información rescatada de la página de internet www.wikipedia.org.