

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 50081--

Ref. Expediente N° 13 - 127230

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 42857 de 11 de julio de 2014, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la marca nominativa 760, solicitada por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, para distinguir "vehículos a motor, y partes de los mismos", productos comprendidos en la Clase 12 de la clasificación internacional de Niza, por estar incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el solicitante BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

"(...) Teniendo en cuenta que existen varios antecedentes en donde las marcas están compuestas por números y han sido concedidas a distintos titulares, se puede establecer que no existe fundamento alguno para negar la solicitud de la marca 760 de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAF, la cual, al igual que los antecedentes marcarios citados, se compone únicamente de números, lo cual permite suponer que si las marcas anteriormente concedidas fueron aceptadas para ser consideraras como marcas, no existe argumento alguno para considerar que la marca 760 no lo sea.

(...) Teniendo en cuenta que el signo 760 solicitado para registro por mi representada no está siendo objeto de comparación o cotejo con una marca previamente registrada por un tercero, resulta evidente que no nos encontramos ante un caso de distintiva (sic) extrínseca, sino intrínseca.

(...) Se puede señalar que el signo 760 solicitado para proteger productos de la clase 12 internacional, cuenta con la suficiente distintividad puesto que no sólo permite identificar y diferenciar el producto que busca proteger de los demás que se encuentran en el mercado, sino que además no describe ni se confunde con los productos que va a identificar, que en éste caso se tratan (sic) de "vehículos a motor, y partes de los mismos". Así mismo, tampoco se trata de un número o cifra que deba necesariamente ser usado por los demás competidores del mercado automotriz, ya que no corresponde al cilindraje de un motor o algún otro número necesario para la identificación de vehículos en el mercado.

(...) En línea con lo anteriormente expuesto, vemos como el consumidor de 760 es un consumidor especializado, con conocimiento previo y suficiente que le permite distinguir entre varios productos de la misma especie el vehículo a motor de lujo que satisface no sólo sus necesidades de movilidad sino expectativas de desempeño y diseño. Y por ello vale la pena llamar la atención sobre los productos que buscan ser protegidos con la marca 760 (...)"

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

Resolución N° 50081 ---
Ref. Expediente N° 13 - 127230

es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

1.1. Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

1.2. La Norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores¹”*

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella²”.*

El Tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos³”.*

1.3. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado

760

En este caso, el signo solicitado en registro es una marca de naturaleza nominativa arbitraria, conformada por la combinación de número 760.

2. EL CASO CONCRETO

Esta Delegatura considera que, el signo solicitado a registro ostenta distintividad, toda vez que la fuerza distintiva intrínseca del mismo hace que sea susceptible de identificar productos y ser asociado por el consumidor con su respectivo origen empresarial.

¹ TJCA, proceso N° 126-IP-2005.

² Ibídem.

³ TJCA, proceso N° 76-IP-2007.

Resolución N° 50081-2014
Ref. Expediente N° 13 - 127230

Teniendo en cuenta que la solicitud a registro corresponde a una marca nominativa conformada por una combinación arbitraria de números, es necesario aclarar que si bien con el registro de la marca nominativa **760** el titular puede oponerse a que otros competidores utilicen cifras similares o cercanas como marca, éste no podrá impedir que los mismos utilicen la combinación **760** de forma aclarativa o informativa en relación con las calidades o cantidades de los productos y/o servicios ofrecidos por éstos, tales como caballos de fuerza u otras características que deban y puedan ser informadas a los consumidores, entendiéndose de esta manera, que no podrá inferirse la combinación **760** como suya, salvo que se trate de un evidente acto de imitación.

Finalmente, este Despacho considera que el signo objeto de estudio goza de la fuerza distintiva requerida para ser registrado como marca. Lo anterior, por cuanto, al examinar el signo solicitado, esto es teniendo en cuenta todos sus elementos, se observa que posee los elementos que conforman un signo con aptitud distintiva y por ende es registrable como marca.

3. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 42857 de 11 de julio de 2014, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de:

La marca nominativa : 760

Para distinguir : “*Vehículos a motor, y partes de los mismos*”, productos comprendidos en la Clase 12 de la clasificación internacional de Niza.

Titular : BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT.

Domicilio : Munich Bayern. Alemania.

Dirección : Petuelring 130, 80809.

Vigencia : Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa inscripción en los libros de la Propiedad Industrial.

Resolución N° 50081-2015
Ref. Expediente N° 13 - 127230

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, parte solicitante el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a los 14 AGO 2015


JOSE LUIS LONDOÑO FERNANDEZ

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Proyectado por: CCC
Apoderado(s): CAROLINA MERCÉDEZ DAZA MONTALVO