

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 44203

Ref. Expediente N° SD2021/0066241

Por la cual se decide un recurso de apelación

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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 37538 de 15 de junio de 2022, la Dirección de Signos Distintivos negó la cancelación del registro de la Marca PORCELANATO (Nominativa), con certificado N° 131491, titularidad de COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S., que distingue los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

27: Alfombras, felpudos, esferas, linóleos y otros productos para recubrir los suelos; tapicería (que no sea de tela).

Lo anterior, en atención a la acción de cancelación por pérdida de distintividad promovida por YESID ALEJANDRO GÓMEZ SOLER.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, YESID ALEJANDRO GÓMEZ SOLER, 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:

“Los especialistas afirman que el porcelanato tiene una resistencia casi tres veces superior a la cerámica frente a la acción química, el rayado y el desgaste en general. Gracias a la ausencia de poros, no sólo casi no absorbe agua, sino que además resulta muy fácil de limpiar debido a que no acumula grasa ni suciedad.

Estas características hacen que el porcelanato sea empleado en espacios públicos de mucho tránsito, como un aeropuerto o un hospital, ya que el producto tiene buena durabilidad y no exige grandes esfuerzos para su mantenimiento.

Por otra parte, en la clase 27 int, encontramos los siguientes productos que se encuentran dentro del rango de productos que ampara el registro marcarío “Otros productos para recubrir suelos” con la expresión presuntamente vulgarizada PORCELANATO = Tipo de piso ... especificación del producto cerámico que se suele usar como revestimiento para pisos y paredes de baja absorción de agua, veamos:

- 27- revestimientos de pisos
- 27- revestimientos de suelos
- 27- revestimientos murales
- 27- baldosas de alfombra para revestimiento de suelos
- 27- baldosas de moqueta para revestimiento de suelos

Resolución N° 44203

Ref. Expediente N° SD2021/0066241

- 27- losetas de alfombra para revestimiento de suelos
 - 27- losetas de moqueta para revestimiento de suelos
 - 27- revestimientos antideslizantes para escaleras
 - 27- revestimientos de suelos con propiedades aislantes
 - 27- revestimientos de superficie dura para suelos
 - 27- revestimientos de vinilo para pisos
 - 27- revestimientos de vinilo para suelos
 - 27- revestimientos protectores para suelos
 - 27- revestimientos de suelos y pisos aislados
 - 27- revestimientos para suelos y pisos aislados
 - 27- cenefas en cuanto decoraciones murales, a saber, revestimientos para paredes
 - 27- revestimientos decorativos antideslizantes en forma de láminas para suelos
 - 27- revestimientos murales que no sean de materias textiles
 - 27- alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos
 - 27- alfombras, felpudos, esteras y esterillas, linóleo para revestimiento de suelos
 - 27- alfombras, felpudos, esteras y esterillas, linóleo y otros revestimientos de suelos
 - 27- esteras y esterillas, el linóleo y otros revestimientos de suelos
 - 27- esteras y esterillas, linóleo y otros revestimientos de suelos
 - 27- revestimientos de superficie elástica dura para suelos, paredes y otras superficies.
- (...) Por lo anterior, es necesario que se resuelva la aceptación de la acción de vulgarización de la marca PORCELANATO en la clase 27 Int.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se aclare, con fundamento en los siguientes argumentos:

(...)Dentro del término establecido para ello COLCERÁMICA dio respuesta a la acción de cancelación por vulgarización, indicando que el gres porcelánico no es un producto de la Clase 27, de forma que la acción de cancelación es improcedente. Adicionalmente, se argumentó y probó que la marca PORCELANATO es una marca distintiva que identifica un tipo de piso denominado gres porcelánico e identifica un origen empresarial reconocido en el mercado. Quedó expuesto en la respuesta a la acción de cancelación por vulgarización que no el accionante no cumplió los requisitos previstos en la norma andina para la cancelación.

(...) Como respaldo a lo anterior, la Resolución Número 37538 del 15 de junio de 2022 que canceló por vulgarización la marca PORCELANATO de la Clase 19 de Niza, 5 consideró que el producto en cuestión (gres porcelánico) está clasificado en la Clase 19 de Niza, por lo que no sería viable considerar que también está clasificado en la Clase 27.

Ahora bien, se reitera que el recurso no busca que se revoque la Resolución Número 37538 del 15 de junio de 2022, sino que se aclare la decisión, y se retiren los argumentos de vulgarización de la marca PORCELANATO efectuados. En efecto, una vez que la Dirección constató

Resolución N° 44203

Ref. Expediente N° SD2021/0066241

que el producto que mencionó el accionante no está comprendido en la Clase 27 y que la acción era improcedente, no era necesario que la Dirección llevara a cabo el estudio de la vulgarización, siendo impertinentes todas las consideraciones y aseveraciones hechas.

En línea con lo anterior, el recurso tiene por objeto el que la Delegatura retire los argumentos de vulgarización efectuados, no solo por su impertinencia frente a la Clase 27, sino porque el estudio del funcionario adolece de vicios de carácter sustancial derivados de una interpretación errada de las normas sobre vulgarización, y de vicios de tipo probatorio y procedimental, que llevaron a que sin encontrarse mérito para ello se hubiera declarado la presunta vulgarización la marca PORCELANATO.

La Dirección fue más allá de su competencia para estudiar la vulgarización frente a los productos de la Clase 27, y cuestionó la actividad de COLCERÁMICA que ha tenido una gestión comercial importante y ejemplar frente a la explotación de la marca PORCELANATO, la cual ha dado buenos resultados tanto en ingresos como en número de clientes activos y son el insumo para considerar considerada como genérica y mucho menos en estado de vulgarización.

(...) Por tanto, muy respetuosamente solicitamos que todos los argumentos relacionados con la vulgarización de la marca PORCELANATO sean retirados, y la decisión de este caso se limite a la de negar la acción de cancelación por vulgarización.

Para mayor referencia del debate dado en torno a la vulgarización de la marca PORCELANATO, respetuosamente solicitamos a la Delegatura que se remita al recurso presentado en el trámite de vulgarización de la marca PORCELANATO en la Clase 19, radicado el 1 de agosto, en donde se explican todas las inconsistencias y desatinos de la Dirección al declarar la vulgarización frente a los productos de la Clase 19 y que aplican a las consideraciones efectuadas en la resolución impugnada. 6

Que por medio del Oficio número 14453 del 13 de septiembre de 2022 se corrió traslado del recurso de apelación y de sus pruebas, presentado por el solicitante de la cancelación del registro que se adelanta en este expediente al titular de la marca, el cual presentó respuesta en los siguientes términos:

(...) Así las cosas, el análisis se centra en determinar si el producto, valga decir, gres porcelánico, se encuentra en la Clase 19 o en la Clase 27. Este cuestionamiento se resuelve con base en el listado de productos descrito en la Clasificación de Niza, que determina en qué clase está cada producto. Como se expondrá más adelante, en la Clase 27 y 19 se clasifican diversos tipos de revestimientos de pisos y paredes, sin embargo, el producto que se analiza para efectos de la vulgarización está en la Clase 19 ya que por el material y uso se trata de una baldosa o piso. Por su parte, los revestimientos de la Clase 27 son capas de diversos materiales que recubren la superficie, como alfombras, esteras, linóleos o tapicería de piso:

Resolución N° 44203

Ref. Expediente N° SD2021/0066241

(...) Frente a lo anterior, es necesario aclarar que el producto que identifica la marca PORCELANATO es el gres porcelánico, el cual es el nombre técnico asignado a este tipo de piso. La Norma Técnica NTC-919 menciona que este piso se produce con un coeficiente de absorción de agua menor o igual a una fracción de masa de 0,5%. De acuerdo con la Norma técnica, el piso con estas características se denomina “baldosa de gres porcelánico”:

“3.2 Baldosa de gres porcelánico. Baldosa completamente vitrificada con coeficiente de absorción de agua menor o igual a una fracción de masa de 0,5%, que pertenece a grupos Ala y Bia.”

(...) Con el fin de contestar el argumento del recurrente, en la clase 27 si bien se clasifican algunos revestimientos, estos se limitan aquellos que son de vinilo, fibras, linóleos, en todo caso, revestimientos diferentes a los de clase 19 que son de cerámica, loza, barro, arcilla o de material vitrificado como el que corresponde al gres porcelánico...

(...) Como se explicó en el recurso radicado el 1 de agosto de 2022 en el trámite de acción de vulgarización en contra de la marca PORCELANATO de la Clase 19, la Dirección resolvió buscar por su propia cuenta y en diversas fuentes las pruebas de vulgarización, asumiendo el rol de juez y parte. Se atribuyó reemplazar al accionante quien era el que tenía la carga de probar la vulgarización. Esto no solo evidencia una falta de rigor en el procedimiento aplicado, sino que infringe el derecho de contradicción y defensa dispuesto a favor del titular de la marca, quien se vio abocado a que la marca fuera cancelada con base en unas pruebas que no ingresaron oportunamente al proceso y que mucho menos fueron controvertidas.

Por tanto, muy respetuosamente solicitamos que todos los argumentos relacionados con la vulgarización de la marca PORCELANATO de la Clase 27 sean retirados, no solo por su impertinencia frente a la Clase 27, sino porque son errados y sin fundamento. Para confirmar esta situación, remitimos al recurso radicado el 1 de agosto de 2022 en el trámite de acción de vulgarización en contra de la marca PORCELANATO de la Clase 19 y a lo que dé el se decida.”

Que para resolver los recursos de apelación interpuestos, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

1. CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR PÉRDIDA DE DISTINTIVIDAD DE LA MARCA

1.1 Artículo 169 de la Decisión 486

“La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Resolución N° 44203

Ref. Expediente N° SD2021/0066241

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;

b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y

c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada”.

1.2 Concepto

La cancelación de un registro marcario por vulgarización del signo se refiere a la pérdida de la capacidad distintiva que una marca registrada hubiere sufrido como consecuencia de la utilización habitual de ésta para referirse al producto o servicio identificado de manera directa y sin vincular un origen empresarial específico, derivando en la necesidad creada para los demás competidores de hacer utilización del signo para referirse a sus propios productos o servicios.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha adherido a lo expuesto por el tratadista MARCO MATÍAS ALEMÁN cuando afirmó *“La doctrina al tratar el tema de marcas comunes o usuales, se ha referido al fenómeno de la vulgarización de la marca. En efecto, “se conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien no era en sus inicios el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados. Este fenómeno de la vulgarización de la marca provoca la pérdida de los derechos que el titular pueda tener sobre un signo que ha dejado de tener capacidad distintiva” (MATÍAS ALEMÁN, Marco. Ibid. Ob. Cit. p. 84)”*¹.

De esta manera, es tarea de la oficina nacional competente efectuar un análisis de los alegatos y pruebas presentadas para acreditar la “vulgarización”, o la falta de ocurrencia de este fenómeno, frente al signo respectivo, y así, teniendo en cuenta las circunstancias propias del sector del mercado pertinente, emitir una decisión frente a la acción impetrada, ya sea para cancelar el registro respectivo, para limitar su reivindicación (según si el proceso de vulgarización se hubiere predicado solo frente algunos de los productos o servicios amparados) o para abstenerse de cancelar el mismo.

Así, deberán tenerse en cuenta por parte del funcionario los tres supuestos contemplados en la norma que determinan la cancelación por vulgarización del registro, siendo entonces necesario para el mismo determinar: i) la necesidad que tienen los participantes del sector pertinente del mercado de hacer utilización del signo registrado como marca; ii) el uso generalizado del signo, tanto por parte del público

¹ TJCA, Proceso N°27-IP-2003

Resolución N° 44203

Ref. Expediente N° SD2021/0066241

consumidor como en los medios comerciales, como una expresión común o genérica respecto de los productos o servicios reivindicados por el registro; y iii) el desconocimiento, o bajo conocimiento, por parte del público sobre la intención del signo registrado de vincular un origen empresarial determinado.

Lo anterior teniendo en cuenta además que la norma hace expresa referencia a la actitud asumida por el titular del registro solicitado en cancelación frente a la vulgarización de su signo, cuando hace referencia a que el mismo *hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico*.

1.3 CASO CONCRETO

El signo objeto de la cancelación por vulgarización es el siguiente:

PORCELANATO

Se solicitó la cancelación del registro de la Marca PORCELANATO (Nominativa), con certificado N° 131491, titularidad de COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S., que distingue los siguientes productos de la clase 27 de la Clasificación Internacional de Niza:

Alfombras, felpudos, esferas, linóleos y otros productos para recubrir los suelos; tapicería (que no sea de tela).

En la clase 27 de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo con las notas explicativas² de la Clasificación, están comprendidos productos que tiene la finalidad de recubrir suelos o paredes ya construidos, como se aprecia a continuación:

Nota explicativa

La clase 27 comprende principalmente los productos destinados a recubrir o revestir, con el fin de acondicionar los suelos o paredes ya construidos.

Esta clase comprende en particular:

- las alfombrillas para automóviles;
- las alfombras para cubrir suelos, por ejemplo: las alfombrillas de baño, los felpudos, las colchonetas de gimnasia, las esteras de yoga;
- el césped artificial;
- el papel pintado, incluido el papel pintado de materias textiles.

Esta clase no comprende en particular:

- los suelos, los entarimados y las baldosas para suelos, metálicos ([cl. 6](#)) y no metálicos ([cl. 19](#)), las tablas para suelos de madera ([cl. 19](#));
- las alfombras electrotérmicas ([cl. 11](#));
- los geotextiles ([cl. 19](#));
- las colchonetas para parques de bebés ([cl. 20](#));

² Tomado de <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>

Resolución N° 44203

Ref. Expediente N° SD2021/0066241

De otra parte, en la 11 versión de la Clasificación de Niza, el gres para la construcción está incluido en la clase 19 al igual que las baldosas no metálicas³, como se aprecia a continuación:

- 190213 baldosas no metálicas para la construcción
- 190251 baldosas no metálicas para paredes
- 190214 baldosas no metálicas para suelos

Ahora bien, dentro de las pruebas allegadas por el titular de la marca se aportó CATALOGO NUEVA COLECCIÓN PISOS PORCELANATO y la norma técnica Colombiana NTC 9199 de diciembre de 2015, en donde queda acreditado que el titular de la marca utiliza la palabra PORCELANATO en baldosas cerámicas, productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo anterior, la palabra PORCELANATO no tiene relación con los productos incluidos en la clase 27 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que se utiliza por su titular en productos que pertenecen a otra clase del nomenclátor marcario, como ya quedó explicado.

Finalmente, en relación con la solicitud de aclaración de la resolución impugnada efectuada por la sociedad titular de la marca, esta Delegatura considera necesario precisar que esta actuación administrativa tiene por objeto determinar si procede o no la cancelación por vulgarización del registro de la marca PORCELANATO (certificado N° 131491), registrada para distinguir: alfombras, felpudos, esferas, linóleos y otros productos para recubrir los suelos; tapicería (que no sea de tela), de la clase 27 del nomenclátor marcario. Cualquier afirmación o juicio sobre otro derecho del titular resulta impertinente en este trámite.

2. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente confirmar la Resolución N° 37538 de 15 de junio de 2022.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 37538 de 15 de junio de 2022 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S., titular de la marca y a YESID ALEJANDRO GÓMEZ SOLER, parte accionante de la acción de cancelación, el contenido de la presente Resolución, entregándole(s) copia de ésta y advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

³ Tomado de <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>

Resolución N° 44203

Ref. Expediente N° SD2021/0066241

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de julio de 2023

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E),



LIGIA MATILDE ATEHORTUA JIMENEZ