

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 14792

Ref. Expediente N° SD2017/0018730

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA 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

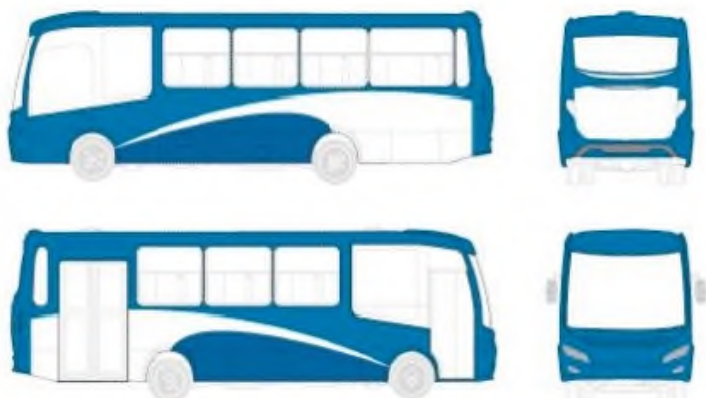
PRIMERO: Que mediante Resolución N° 33598 de 5 de agosto de 2019, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la marca de color (**consiste en la combinación de colores: azul alborada Pantone 2145C, Color Azul nube Pantone 2173C y Color Blanco Occidente Pantone 11-0601 delimitados por la forma de un bus de servicio público, como se aprecia en la representación gráfica de la marca, sin que se reivindique la forma del bus**)¹, solicitada SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE MANIZALES SOCOBUSES S.A., para distinguir los siguientes servicios de acuerdo a la Clasificación Internacional de Niza:

39 SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE MANIZALES SOCOBUSES S.A., parte solicitante, 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:

A. DISTINTIVIDAD DEL SIGNO

(...)Esta parte dista del argumento presentado por esta Superintendencia para proceder a la negación de la marca de color solicitada por la empresa SOCOBUSES S.A, en tanto no se trata de un signo descriptivo o genérico que sea requerido por otros empresarios visto en su conjunto como se exige para el análisis marcario. Si bien los colores azul y blanco pueden ser usados por otros empresarios del transporte público, esta parte pretende apropiarse de la combinación de colores azul alborada Pantone 2145C, Color Azul nube Pantone 2173C y Color Blanco Occidente Pantone 11- 0601, delimitados por la forma de un bus de servicio público como se aprecia en la solicitud, y no de los colores azul y blanco considerados de forma aislada.



1



Ref. Expediente N° SD2017/0018730

(...) En el caso que nos ocupa, la marca combinación de colores azul alborada Pantone 2145C, Color Azul nube Pantone 2173C y Color Blanco Occidente Pantone 11- 0601, delimitados por la forma de un bus de servicio público y aplicados en la forma que consta en la solicitud, es susceptible de distinguir los servicios de transporte prestados por la empresa Socobuses, en tanto se trata de una forma única que se diferencia de las demás empresas que se hallan en el mismo sector. En las mismas fotografías citadas por esta Superintendencia, que además no señalan a qué territorios se refieren, razón por la cual no pueden considerarse como colores de uso común, puede evidenciarse que se trata de buses que en ningún caso coinciden con la forma de color aplicada a los buses de la empresa solicitante. Ejemplo de ello es la empresa de transporte público MIO de la ciudad de Cali, cuyos buses son pintados de color azul de forma uniforme sin ninguna otra combinación.

(...) Uso real, constante y efectivo de la marca combinación de colores azul alborada Pantone 2145C, Color Azul nube Pantone 2173C y Color Blanco Occidente Pantone 11- 0601, delimitados por la forma de un bus de servicio público. La SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE MANIZALES S.A SOCOBUSES - SOCOBUSES S.A. es una empresa con domicilio en la ciudad de Manizales, que desde hace 67 años presta servicios de transporte público, constituida legalmente el 15 de septiembre de 1952 bajo la escritura pública 2332 registrada en la Notaría Segunda de Manizales y posteriormente ante la Cámara de Comercio de Manizales el 29 de Marzo de 1972, con número de matrícula mercantil 2875 y NIT 890800701-7, y renovación de matrícula mercantil hasta el año 2019.

(...) El actual parque automotor de Socobuses se compone de 374 vehículos como consta en la certificación expedida por el representante legal de la empresa SOCOBUSES S.A de acuerdo a la resolución 044 del 11 de Noviembre de 1997, también aportada a este trámite. Cada uno de los vehículos fue fotografiado por la empresa, y se adjunta como prueba.

(...) Así mismo, recientemente en la revista Ruta PI, esta misma superintendencia referenció un listado de pruebas conducentes a probar la distintividad adquirida, que aplicadas al caso concreto se concluiría:

1. El uso debe ser intenso: En el caso de la marca de color de Socobuses, puede evidenciarse que el uso del signo es exteriorizado en tal proporción que la marca ocupa el lugar No 1 en el Top of Mind de su sector en la ciudad de Manizales, llamando, sin duda alguna, la atención de sus consumidores.

2. El uso debe ser real: La marca es usada para identificar servicios de acuerdo con su naturaleza y modos de comercialización habituales. Resulta probado en el proceso que el número de vehículos que circulan por la ciudad de Manizales con la marca sujeta a registro son 374, y que puede evidenciarse en las fotografías aportadas, especialmente las de los vehículos en vía, que el color azul diferencia ostensiblemente el servicio prestado por Socobuses. Así mismo, los ingresos operacionales de la compañía, en los últimos 5 años, ascienden a más de 33.000 millones de pesos, lo que demuestra el tamaño y la capacidad de la empresa en el mercado. Tal información se encuentra certificada por el revisor fiscal de la compañía.

3. El uso debe conducir al reconocimiento de la individualidad del signo por parte de los medios y del público consumidor: Para probar este hecho, se adjuntaron además del estudio Top Of Mind del diario La Patria que ubica a la empresa Socobuses en el primer lugar del mercado del transporte público y en el 5to lugar de las marcas más recordadas por los manizaleños, estudios de percepción directamente relacionados con el color de los vehículos de Socobuses, arrojando como resultado que el 98% de

Ref. Expediente N° SD2017/0018730

2.912 personas encuestadas (siendo una muestra significativa) asocia el color azul de las busetas con Socobuses, lo que demuestra la distintividad de la marca sujeta a registro respecto al origen empresarial de su titular.

Así mismo, se adjuntaron 19 artículos y apariciones en prensa en los que puede verse el vehículo de color azul bajo el diseño solicitado como marca de color, por los menos, de 7 años atrás.

(...) Así mismo, se aportan pruebas de que los vehículos de Socobuses tienen el diseño objeto de solicitud desde hace más de 25 años, diferenciándose de las demás busetas de servicio público del país, generando, sin duda alguna, una individualidad susceptible de protección como una marca no tradicional.

En atención a los argumentos y pruebas anteriormente expuestas, solicito una vez más: Se revoque la decisión contenida en la resolución No 33598, y en su lugar, se conceda el registro de la marca azul alborada Pantone 2145C, Color Azul nube Pantone 2173C y Color Blanco Occidente Pantone 11- 0601, delimitados por la forma de un bus de servicio público, para distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que cumple con todos los requisitos establecidos en Decisión 486 de 2000 para constituirse como una marca. (...)

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: FALTA DE DISTINTIVIDAD

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 competidores”*².

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*

² PROCESO 126-IP-2005

Ref. Expediente N° SD2017/0018730

*determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella*³.

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 signos.”⁴

2. SEGUNDO SIGNIFICADO O DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA

2.1. Norma

El artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su último inciso establece:

“(…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente el país miembro, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido distintividad respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

2.2. Concepto

La Decisión 486 de la Comunidad Andina acoge en el último inciso del artículo 135 la figura del “*secondary meaning*”, segundo significado o de la distintividad adquirida como también se le denomina, la cual se constituye como una excepción que hace posible el registro de signos que en sí mismos no son registrables por ser genéricos, descriptivos o carentes de distintividad entre otros⁵.

Para esos efectos, quien solicita el registro de un signo que es descriptivo, o genérico, o carente de distintividad, o común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, y pretende lograr su registro fundamentándose en el segundo significado del mismo, debe demostrar que el signo se ha usado en el territorio del país miembro de tal forma, que pese a tratarse de un signo que per se es irregistrable, el consumidor lo percibe como marca, en tanto identifica al producto o servicio y el origen

³ Op. Cit.

⁴ TJCA. Proceso 76-IP-2007.

⁵ Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que “un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca” (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 471).

En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos impedidos inicialmente de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad ha sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que, de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado. El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad. (TJCA. Sentencia de 21 de junio de 2005. Proceso 91-IP-2005. Caso: MARCONI).

Ref. Expediente N° SD2017/0018730

empresarial. Por tanto, las pruebas tendientes a demostrar ese segundo significado o distintividad adquirida del signo, deberán ser indicativas, entre otras cosas, de que el signo se ha usado en el territorio del país miembro a título de marca por un período más o menos largo y en forma constante. Ese uso a título de marca debe ser real, esto es, debe haber identificado el producto o el servicio en el mercado y haberse comercializado en volúmenes razonables. De igual manera, es de vital importancia probar la publicidad que se haya efectuado del signo, toda vez que es a través de ese medio, que se transmite al consumidor ese carácter de marca que pretende dársele. En otras palabras, lo que resulta determinante es demostrar que el consumidor del producto o del servicio reconoce ese signo como un distintivo empresarial del producto, lo cual, sumado a lo anteriormente expuesto, también se prueba a través de una encuesta fundamentada que refleje el conocimiento y la percepción del signo solicitado a registro por parte de los consumidores.

2.3. Acervo Probatorio

Ante la negación del signo solicitado a registro, SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE MANIZALES SOCOBUSES S.A. en su escrito de apelación, adjuntó pruebas tendientes a demostrar la distintividad adquirida del signo de la referencia, así:

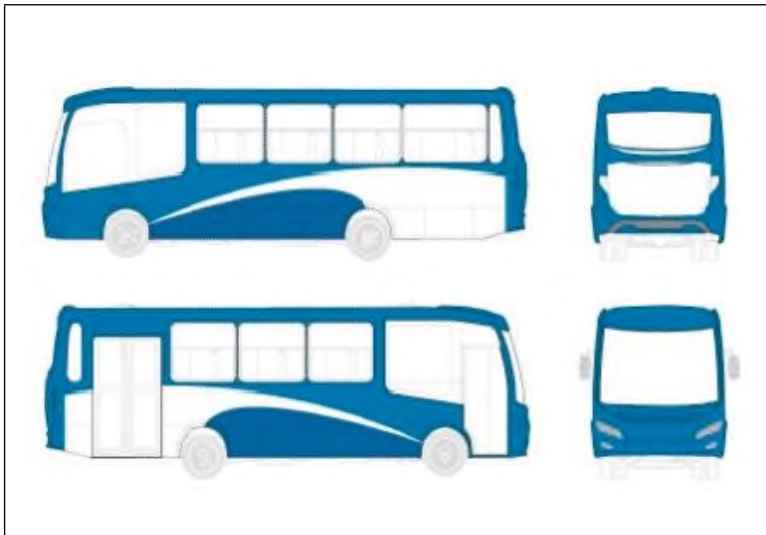
- Recortes noticiosos desde el año 2012, que evidencian el uso de la marca de color solicitada en los vehículos de la empresa Socobuses.
- Certificación del Revisor Fiscal y Representante Legal de la SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE MANIZALES SOCOBUSES S.A., por inversión en publicidad en los años, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
- Certificación de ingresos operacionales de la SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE MANIZALES SOCOBUSES S.A.
- Certificación de colorimetría de las carrocerías de los buses de la SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE MANIZALES SOCOBUSES S.A.
- Redes sociales de la SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE MANIZALES SOCOBUSES S.A.
- Imágenes y fotografías de buses de color azul de la empresa de la SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE MANIZALES SOCOBUSES S.A.
- Manual de uso de Marca de la SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE MANIZALES SOCOBUSES S.A.

3. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DEL SIGNO

3.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado

El signo solicitado es el siguiente:

Ref. Expediente N° SD2017/0018730



El signo solicitado en registro es de naturaleza de color, consistente en la combinación de colores: azul alborada Pantone 2145C, Color Azul nube Pantone 2173C y Color Blanco Occidente Pantone 11-0601 delimitados por la forma de un bus de servicio público, como se aprecia en la representación gráfica de la marca, sin que se reivindique la forma del bus.

3. CASO CONCRETO

Esta Delegatura considera que el signo solicitado en el presente trámite administrativo ostenta distintividad toda vez que la fuerza distintiva intrínseca del mismo hace que sea susceptible de identificar productos y/o servicios y ser asociado por el consumidor con su respectivo origen empresarial, esto derivado de la evidencia probatoria aportada por el recurrente, con la que se puede afirmar que el conjunto pretendido a registro cuenta con el “*secondary meaning*” o distintividad adquirida para identificar servicios de transporte en el mercado..

Frente al anterior concepto, debemos traer a colación casos en los que ésta Superintendencia se ha pronunciado sobre la distintividad adquirida de los signos, y en qué casos una expresión deja de carecer de distintividad por tener un segundo significado en el comercio, o identificado por parte del público consumidor, veamos:

DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

Expediente No. 05 58061

Resolución No. 4161 de 24 de febrero de 2006

Caso: Solicitud de registro de la marca ALKOSTO

“(…) en desarrollo del primer presupuesto necesario para el reconocimiento del significado secundario, encuentra este Despacho que en efecto, a nivel publicitario, el signo ALKOSTO se encuentra ampliamente difundido y goza de un gran despliegue en los medios de comunicación masivos. Así puede verse en el acervo probatorio aportado, en el cual se incluyen muestras de campañas publicitarias que han circulado con los principales diarios y semanarios del país. Ahora bien, se encuentra probado también que el signo ALKOSTO es usado comercialmente por el solicitante en el nivel interempresarial, situación que certifican varias empresas a título de proveedores de los establecimientos “Alkosto”.

Ref. Expediente N° SD2017/0018730

Visto que en los medios comerciales, la expresión ALKOSTO encuentra gran reconocimiento por estar ampliamente difundida en el mercado publicitario, es necesario evaluar si así mismo sucede con el público consumidor, de forma tal que en su mente el signo en estudio imprima una idea de procedencia empresarial concreta. Se observa entonces que, en el respaldo de los sobres de concurso aportados, los establecimientos comerciales Alkosto realizaron una encuesta entre los participantes, en la cual se les preguntó: "1. ¿Desde hace cuantos años usted conoce los establecimientos comerciales "Alkosto" de la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO y/o CORBETA S.A. y/o ALKOSTO S.A.?", "2. ¿En cuál de nuestros establecimientos "Alkosto" usted compró el (o los) productos Marca "ALKOSTO"?", "3. ¿Desde qué año compra usted diferentes productos para el hogar en nuestra cadena con la marca "ALKOSTO"?", "4. ¿Qué producto o productos compró con la Marca "ALKOSTO"?", "5. ¿Hace cuánto conoce el producto o productos enunciados en el numeral anterior?" y "6. Cuéntenos la experiencia que tuvo al probar y consumir nuestros productos Marca "ALKOSTO". Analizada la encuesta se tiene que, en definitiva, es cierto que el signo ALKOSTO goza de gran reconocimiento entre los consumidores. Ello se colige del análisis somero de lo respondido en la mencionada encuesta, en la cual aquellos que contestaron a las preguntas dicen conocer los establecimientos "Alkosto" y sus productos y servicios, en promedio, hace unos 10 años.

De esta forma, y tomado en cuenta que el signo solicitado ALKOSTO presenta características graficas especiales, se encuentra demostrado que el consumidor está en la capacidad de reconocerlo para identificar productos o servicios, independientemente del carácter descriptivo que tiene debido al contenido conceptual que sugiere ("al costo", fonéticamente) y que, además, está bien posicionado dentro del mercado, gracias al gran despliegue publicitario del que goza (...).

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

Expediente No. 08 33476

Resolución No. 31085 de 3 de noviembre de 2010

Caso: Solicitud de registro de la marca FIGURATIVA (ADIDAS)

"(...) una vez revisado el estudio o la investigación de mercadeo realizado en diversas capitales del país a una población de 400 personas, por la empresa de consultoría Yanhaas S.A., se pudo colegir, contrario a lo indicado en la resolución atacada, que en efecto el signo solicitado en registro FIGURATIVO (3 RAYAS), pese a su simplicidad, si es percibido por el consumidor como marca, así como también le permite inferir un determinado origen empresarial.

Lo anterior tiene sustento en las diversas preguntas formuladas en el estudio efectuado por la sociedad Yanhaas S.A., en el cual inquieren a los encuestados, sin que se les esté induciendo a una respuesta predeterminada. De un lado el estudio comienza con la formulación de la pregunta ¿qué cree que es la siguiente imagen? (imagen de un pantalón con tres rayas al costado), a lo cual el 85.7 % de los encuestados respondió que dicho signo era un pantalón y el 7.9 %, lo relacionó directamente con un pantalón de ADIDAS. Ahora, debe precisarse, que es comprensible que la respuesta del encuestado respecto de la imagen de una prenda, será la del nombre genérico de la misma y no el de una determinada marca, ya que se trata de una relación mental lógica.

Acto seguido, al porcentaje que respondió que la figura correspondía a un pantalón se le formuló la pregunta ¿Relaciona usted la anterior imagen a alguna marca de ropa? a lo que el 76,2% de este grupo de encuestados respondió que asociaba el pantalón a la marca ADIDAS. Contrario a lo esbozado en el acto impugnado, dicha

Ref. Expediente N° SD2017/0018730

pregunta no es sugestiva, toda vez que no le indica al encuestado una gama de marcas dentro de las cuales escoger, así como tampoco lo persuade a elegir una determinada marca, eventos en los cuales la encuesta o decisión del encuestado hubiese estado viciada.

Finalmente, el encuestador formula otra pregunta determinante a efectos de demostrar la distintividad adquirida de la marca FIGURATIVA, ¿Por qué razón relaciona esta imagen con ADIDAS?, a lo cual el 80.9% responde que por las líneas y el 18.6 % por las tres líneas. De los resultados arrojados por el estudio de mercado, puede colegirse que el consumidor en efecto percibe el signo FIGURATIVO (3 rayas) como una marca que identifica un determinado origen empresarial, pues el resultado arrojado presenta porcentajes altos de conocimiento, ya que el 84.1% de los encuestados asocia la prenda con tres rayas al costado con ADIDAS y de ese porcentaje, el 99.5% reconoce que las rayas en la prenda son el elemento que les permite determinar que la prenda es de ADIDAS.

Teniendo en cuenta el acervo probatorio allegado y analizado en su conjunto, se puede concluir que el signo solicitado en registro ha sido usado en un periodo considerable de tiempo en el territorio colombiano, así como también sus ventas y su inversión en publicidad han sido considerables, lo cual ha permitido que el signo analizado, a pesar de su simpleza, haya adquirido distintividad en el mercado. En otras palabras, el signo FIGURATIVO solicitado en registro, tiene un nuevo significado entre los consumidores, quienes lo perciben como una marca con una procedencia empresarial determinada y con la suficiente aptitud para diferenciar los productos que identifica de otros similares presentes en el mercado (...).

DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Expediente No. 13 143702

Resolución No. 66189 de 31 de octubre de 2014

Caso: Solicitud de registro de la marca LA HAMBURGUESERÍA

“(...) Al observar las pruebas allegadas al expediente, particularmente los artículos publicados en revistas y periódicos y el material publicitario de la marca, se evidencia que en efecto la sociedad HAMBURGUESERÍAS S.A.S. es una empresa dedicada desde 2004 a la administración y operación de restaurantes a través de la marca LA HAMBURGUESERÍA.

A la misma conclusión se llega analizando las diferentes facturas de venta por medio de las cuales se acreditan transacciones por ventas de servicios bajo la marca LA HAMBURGUESERÍA desde 2009 y hasta 2014. Los datos de ventas se ven corroborados entre otros, con el artículo del diario LA REPÚBLICA de 2014, en el que se informa que LA HAMBURGUESERÍA alcanzó ventas que superan los tres mil seiscientos millones de pesos solo en 2012, cifra relevante a la hora de determinar la distintividad del signo si se tiene en cuenta la naturaleza de los servicios que distingue, a los cuales tienen acceso gran cantidad de consumidores.

Los afiches publicitarios de eventos relacionados con LA HAMBURGUESERÍA, así como los diferentes artículos de prensa (EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, PORTAFOLIO), y revistas reconocidas como la REVISTA DINERS, ALÓ, CAMBIO, CARAS, CREDENCIAL, entre otras, en los que se hace mención a la marca, son indicios claros de que la sociedad titular del signo le ha dado uso de una manera constante a través de su promoción por medio de sus establecimientos de comercio, y que tal uso ha tenido como consecuencia el reconocimiento por parte de los consumidores, de un determinado origen empresarial.

Ref. Expediente N° SD2017/0018730

De igual forma, la publicación de los PREMIOS LA BARRA de 2008, en los que LA HAMBURGUESERÍA obtuvo el segundo lugar dentro de los restaurantes casuales, indica el alto grado de reconocimiento que ha obtenido la marca no solo frente a los consumidores, sino también frente a sus competidores y a los demás agentes involucrados en el sector de la gastronomía en Colombia.

Así, encuentra esta Delegatura que de las pruebas aportadas al expediente, se puede concluir que el signo solicitado en registro ha sido usado en un periodo considerable de tiempo en el territorio colombiano, teniendo una promoción publicitaria considerable, lo cual ha permitido que el signo analizado, a pesar de ser una expresión descriptiva, haya adquirido distintividad en el mercado. En otras palabras, el signo LA HAMBURGUESERÍA solicitado en registro, tiene un nuevo significado entre los consumidores, quienes lo perciben como una marca con una procedencia empresarial determinada y con la suficiente aptitud para diferenciar los servicios que identifica de otros similares presentes en el mercado (...).

TRIBUNAL DEL JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Proceso 141-IP-2016

Marca: Tridimensional (Expediente nacional 0871103)

“(...) El uso como signo distintivo de productos y servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el Artículo 135 de la Decisión 486.

En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado. En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca.

De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada:

1. a) *Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad.*
2. b) *Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.*

Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los Literales b), e), f), g) y h), del Artículo 135 de la Decisión 486.

Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado (...).

Esta misma línea corresponde al caso en concreto, donde un color primario delimitado por una forma inapropiable para la prestación de servicios de transporte (la figura de un bus) en principio carece de distintividad, sin embargo, a través de su presencia en el

Ref. Expediente N° SD2017/0018730

mercado, posicionamiento y vinculación a un origen empresarial específico le permitirán cumplir las funciones de una marca dentro del mercado.

Frente a lo anterior, debemos tener en cuenta que para establecer la distintividad adquirida por una configuración débil, quien la alega debe demostrar que el signo se ha usado en el territorio del país miembro de tal forma, que pese a tratarse de un signo que *per se* es irregistrable, el consumidor lo percibe como marca, en tanto identifica al producto o servicio, en este caso servicios de hotelería y hospedaje de personas, y el origen empresarial.

Este Despacho considera que de la valoración de las pruebas allegadas por la solicitante: i) Recortes noticiosos, ii) Certificación del Revisor Fiscal y Representante Legal de la SOCOBUSES S.A., por inversión en publicidad en los años, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, iii) Certificación de ingresos operacionales de la sociedad SOCOBUSES S.A., iv) Certificación de colorimetría de las carrocerías de los buses de la SOCOBUSES S.A., v) Redes sociales de SOCOBUSES S.A., vi) Imágenes y fotografías y vii) Manual de Marca, puede apreciarse el manejo y alcance que ha tenido la explotación del signo pretendido a registro.

En efecto, debemos ver que las pruebas que se allegan, entre otras cosas, son las que buscan establecer que el signo *i)* ha sido usado en el territorio del país miembro a título de marca, *ii)* *el uso se ha venido dando durante* un período más o menos largo y en forma constante. Ese uso a título de marca debe ser real, esto es, debe haber *iii)* identificado el producto o el servicio en el mercado y *iv)* haberse comercializado en volúmenes razonables. De igual manera, es de vital importancia probar la *v)* publicidad que se haya efectuado del signo, toda vez que es a través de ese medio, que se transmite al consumidor ese carácter de marca que pretende dársele.

Así las cosas, tenemos como elementos configurativos de la distintividad adquirida, entre otros, *i)* el uso del signo en el territorio del país miembro a título de marca, *ii)* temporalidad del uso y de forma constante, *iii)* identificación del producto o el servicio en el mercado, *iv)* haberse comercializado el producto o servicio en volúmenes razonables y finalmente, *v)* publicidad donde se hubiera dado a conocer el signo con el público consumidor, aspectos que resultan relevantes en el presente asunto.

Es así que las pruebas allegadas por el solicitante, hacen relación al uso del signo conforme a los criterios anteriormente expuestos, donde los estudios de mercado permiten llevar al conocimiento de esta Delegatura que la marca pretendida corresponde a una tonalidad precisa de colores (color azul alborada Pantone 2145C, Color Azul nube Pantone 2173C y Color Blanco Occidente Pantone 11-0601) combinados a través de una forma y posición específica, delimitados por la forma de un bus de servicio público, como se aprecia en la representación gráfica de la marca (sin que se reivindique la forma del bus), es asociada con servicios de transporte público de pasajeros, lo cual da evidencia de ello que los consumidores en la ciudad de Manizales, asocia en un 98% los colores azules en los buses de transporte público, con la sociedad SOCOBUSES S.A.

Así mismo, la inversión en publicidad resulta un respaldo del reconocimiento del signo lo cual permite comprender que la marca color azul alborada Pantone 2145C, Color Azul nube Pantone 2173C y Color Blanco Occidente Pantone 11-0601 delimitados por la forma de un bus de servicio público, ha sido constante y relevante, publicidad que siempre va de la mano con la imagen, fotografía o diseño de un bus en su gran parte, y en otros casos, de la combinación de los colores con el trazo curvo característico del color blanco

Ref. Expediente N° SD2017/0018730

en el diseño pretendido, lo cual permite inferir que la misma ha adquirido una distintividad en el mercado, permitiendo así que el consumidor asocie los colores en la forma y posición utilizados a uno origen empresarial determinado.

Aunado a lo anterior, vemos que el solicitante junto con las pruebas allegadas con el recurso de apelación, determinaron un periodo de tiempo constante e ininterrumpido, así como el reconocimiento del signo en los consumidores, como signo distintivo que identifica servicios asociados al transporte de personas, el uso del signo en un territorio particular (la ciudad de Manizales); y además del origen empresarial determinado, encontrando que a pesar de utilizar diferentes líneas y modelos de vehículos para la prestación del servicio de transporte, todos los vehículos referenciados y fotografiados hacen uso de los mismos elementos de diseño y colores como identificador del servicio ofrecido. Así mismo, no se encuentra en la evidencia allegada que ningún otro servicio de transporte público que presente sus servicios en la ciudad de Manizales lo haga identificando sus servicios con los mismos colores (azul y blanco) en la posición y forma en la que lo está haciendo la marca de color aquí pretendida.

Por lo anterior, es evidente para este Despacho que las pruebas aportadas en el presente trámite administrativo son suficientes para lograr acreditar el reconocimiento de la marca color azul alborada Pantone 2145C, Color Azul nube Pantone 2173C y Color Blanco Occidente Pantone 11-0601 delimitados por la forma de un bus de servicio público, en el público consumidor y a su vez, que cuando este se enfrente con el signo en el mercado, logre vincularlo con un origen empresarial determinado.

Ahora bien, se debe advertir que los colores pueden ser marca en la medida en que sean un signo distintivo, esto es, siempre que sean capaces de crear un vínculo entre los productos que identifican y el consumidor, vínculo que se traduce en el hecho de que éstos puedan diferenciar los productos que identifica de otros productos del mercado y a su vez atribuirles un determinado origen empresarial.

Los colores primarios no son apropiables en su concepto, lo cual no excluye que en su tonalidad sí lo sean. Así mismo, para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica. En este punto cabe aclarar que la norma no condiciona la forma que debe delimitar el color; de este modo podría darse paso a dos posiciones. La primera, que indicaría que la forma que delimita el color debe ser distintiva, es decir, que se aleje de la forma usual, natural o funcional del producto, que pretende distinguir; la segunda, indicaría que la forma que delimita el color no debe tener ningún condicionamiento. Analizando las dos posiciones, se evidencia que la primera postura que exige la distintividad de la forma que delimita el color, genera un requisito adicional que no exige la norma, y que 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 primario, el producto que lo contiene sea completamente diferente a los preexistentes.

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 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.

Ref. Expediente N° SD2017/0018730

Con fundamento en lo anterior, los colores, forma y posición dentro del signo solicitado actualmente resultan distintivos en su conjunto, pues se destaca dentro de los buses de transporte de personas (generalmente diseñados con variedad de colores y formas), la combinación de posición y combinación de colores aquí pretendida.

En efecto, esta Delegatura considera que el signo solicitado en registro **marca color azul alborada Pantone 2145C, Color Azul nube Pantone 2173C y Color Blanco Occidente Pantone 11-0601 delimitados por la forma de un bus de servicio público, como se aprecia en la representación gráfica de la marca, sin que se reivindique la forma del bus**, dada la explotación realizada y la asociación que tiene al apreciar tal combinación con la SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE MANIZALES SOCOBUSES S.A. actualmente le brinda distintividad, toda vez que ha adquirido la fuerza distintiva que le permite ser susceptible de identificar servicios de transporte y ser asociado por el consumidor con su respectivo origen empresarial.

Por lo anterior, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contempladas en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

En mérito de lo expuesto,

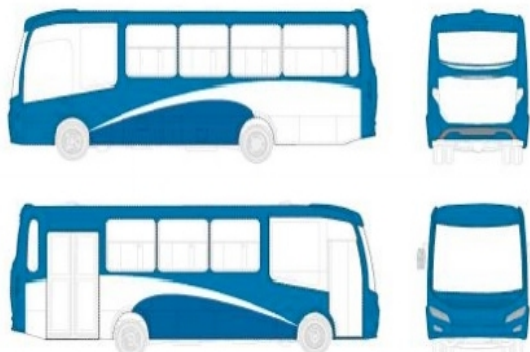
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 33598 de 5 de agosto de 2019, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de:

Marca Color:

La marca de Color que consiste en la combinación de colores: azul alborada Pantone 2145C, Color Azul nube Pantone 2173C y Color Blanco Occidente Pantone 11-0601 delimitados por la forma de un bus de servicio público, como se aprecia en la representación gráfica de la marca, sin que se reivindique la forma del bus.



Resolución N° 14792

Ref. Expediente N° SD2017/0018730

Reivindicación de colores: Color azul alborada Pantone 2145C
Color Azul nube Pantone 2173C
Color Blanco Occidente Patone 11-0601.

Para distinguir servicios comprendidos en la clase: **39:** Servicio de transporte público de pasajeros.

De la Clasificación Internacional de Niza edición N° 11.

Titular: SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE MANIZALES SOCOBUSES S.A.
CALLE 20 NO. 12-34
MANIZALES CALDAS
COLOMBIA

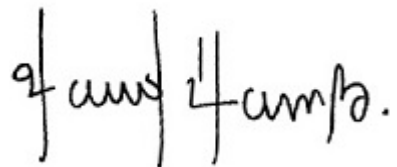
Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente Resolución.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS DE MANIZALES SOCOBUSES S.A., parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 7 de abril de 2020



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

