

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 2721

Ref. Expediente N° SD2020/0071243

“Por la cual se concede un registro”

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

En ejercicio de sus facultades legales, en particular las conferidas por el Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que por solicitud presentada el 7 de septiembre de 2020, Fundación Para el Desarrollo Cafetero y Agropecuario solicitó el registro de la Marca **Fundecafé Construimos Desarrollo Rural Sostenible** (Mixta) para distinguir los siguientes servicios de la clasificación internacional de Niza comprendidos en la clase:

35: Servicios de venta mayorista y minorista de material educativo; administración de programas de intercambio cultural y educativo; prestación de servicios de administración de cursos académicos en relación con el registro de cursos en línea, servicios de consultoría de negocios en el desarrollo del liderazgo empresarial; desarrollo de estrategias de comunicación en el ámbito de las relaciones públicas; desarrollo empresarial para las empresas sin fines de lucro en cuanto servicios de incubación de empresas; prestación de servicios de consultoría sobre soluciones comerciales sostenibles en el plano mundial; servicios de consultoría de negocios comerciales en relación con la tecnología digital; asesoramiento en materia de organización de empresas; organización de eventos de promoción; organización y realización de proyectos de servicios comunitarios para organizaciones benéficas; elaboración y coordinación de proyectos de voluntariado para organizaciones de beneficencia; organización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; puesta en contacto de voluntarios capacitados y organizaciones no lucrativas; servicios de beneficencia en forma de organización y realización de proyectos de servicio a la comunidad; servicios de beneficencia en forma de organización y realización de proyectos de voluntariado destinados a mejorar la vida de personas desfavorecidas; servicios de publicidad para la promoción de la concienciación pública sobre el bienestar social, cuestiones de educación e igualdad; servicios de publicidad online, servicios de publicidad para promover la concienciación de la opinión pública sobre cuestiones e iniciativas medioambientales..

Que el signo solicitado fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 946, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

Que mediante escrito presentado el 14 de octubre de 2021, el solicitante, Fundación Para el Desarrollo Cafetero y Agropecuario presentó solicitud de modificación al signo objeto de estudio, consistente en modificar la cobertura del signo en trámite, limitando los productos inicialmente solicitados la de la siguiente manera:

“Servicios de venta mayorista y minorista de material educativo; administración de programas de intercambio cultural y educativo; prestación de servicios de administración de cursos académicos en relación con el registro de cursos en línea, servicios de consultoría de negocios en el desarrollo del liderazgo empresarial; desarrollo de estrategias de comunicación en el ámbito de las relaciones públicas; desarrollo empresarial para las empresas sin fines de lucro en cuanto servicios de incubación de empresas; prestación de

Resolución N° 2721

Ref. Expediente N° SD2020/0071243

servicios de consultoría sobre soluciones comerciales sostenibles en el plano mundial; servicios de consultoría de negocios comerciales en relación con la tecnología digital; asesoramiento en materia de organización de empresas; organización de eventos de promoción; organización y realización de proyectos de servicios comunitarios para organizaciones benéficas; elaboración y coordinación de proyectos de voluntariado para organizaciones de beneficencia; organización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; puesta en contacto de voluntarios capacitados y organizaciones no lucrativas; servicios de beneficencia en forma de organización y realización de proyectos de servicio a la comunidad; servicios de beneficencia en forma de organización y realización de proyectos de voluntariado destinados a mejorar la vida de personas desfavorecidas; servicios de publicidad para la promoción de la concienciación pública sobre el bienestar social, cuestiones de educación e igualdad; servicios de publicidad online, servicios de publicidad para promover la concienciación de la opinión pública sobre cuestiones e iniciativas medioambientales”.

Que el artículo 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, desarrolla los presupuestos necesarios para realizar modificaciones a la solicitud de registro de marca:

"El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación."

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado lo siguiente:

- (i) *Los párrafos primero y segundo del Artículo 143 de la Decisión 486 atribuyen al solicitante del registro la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la oficina competente al realizar el examen de forma.*
- (ii) *La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la norma andina antes mencionada, solo procede si no implica cambios sobre aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Ello quiere decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan productos o servicios en la petición.¹ (Subrayado agregado)*

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado lo siguiente sobre los aspectos secundarios o accesorios susceptibles de ser modificados en aplicación del artículo 143:

"(...) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios.

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 30-IP-2018.

Resolución N° 2721

Ref. Expediente N° SD2020/0071243

Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación.

Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial. Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro”.²

Que de lo expuesto se advierte la clara prohibición de modificar aspectos sustantivos y la ampliación de productos o servicios de la solicitud inicial y la posibilidad de aceptar modificaciones que no alteren el aspecto general del signo objeto de estudio.

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 examen de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 a 137 de la mencionada Decisión, que permitan a la Oficina Nacional Competente pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca.”³

De esta manera, el Tribunal ha establecido cuatro características del examen de registrabilidad a realizarse por la Oficina Nacional Competente, a saber: i) debe ser realizado de oficio; ii) es integral; iii) debe plasmarse en una resolución motivada y iv) es autónomo.⁴ Sobre la realización de oficio del examen y su integralidad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

- 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
- 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado*

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 104-IP-2003.

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2003.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2013

Resolución N° 2721

Ref. Expediente N° SD2020/0071243

*encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. (...)*⁹

Capacidad del signo para constituir marca

De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, puede constituir marca cualquier signo que resulte apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que a su vez sea susceptible de representación gráfica.

Según dicha disposición pueden constituir marca las palabras o combinaciones de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas, así como cualquier combinación de estos signos o medios.

Causales de irregistrabilidad

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla en sus artículos 135 y 136 dos conjuntos de disposiciones tendientes a prohibir el registro como marca de aquellos signos que se encuadren en los supuestos de hecho allí previstos.

Se le conoce al primer grupo de prohibiciones contenidas en el artículo 135 como causales absolutas de irregistrabilidad de los signos dado que, o no pueden ser marca o el legislador considera que no pueden ser apropiados en exclusiva. Por su parte, al grupo de causales contenidas en el artículo 136 se les conoce como causales relativas, en la medida en que pudiendo el signo constituir marca, su apropiación afectaría derechos adquiridos por terceros.

Si luego de realizado el examen de registrabilidad por la Oficina Nacional Competente, esta determinare que el signo solicitado para registro como marca se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 o 136 mencionados, denegará el registro. En caso contrario la Oficina Nacional Competente deberá conceder el registro.

Aunado a lo anterior, la Decisión 486 ha establecido en su artículo 137 la posibilidad para la Oficina Nacional Competente de denegar el registro del signo, en caso de que, únicamente con base en indicios razonables, pueda inferir que este fue solicitado con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Análisis de la modificación a la solicitud de registro

Revisada la solicitud descrita en líneas anteriores, esta Dirección logró establecer que la modificación es de recibo, como quiera que la misma no versa sobre aspectos sustantivos del signo, esto es modificar de la cobertura del signo en trámite, limitando los productos inicialmente solicitados.

En virtud de lo anterior, esta Dirección procederá a realizar el estudio de registrabilidad del signo solicitado teniendo en cuenta la modificación en mención.

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 180-IP-2006

Resolución N° 2721

Ref. Expediente N° SD2020/0071243

Registrabilidad del signo solicitado

La Dirección ha procedido a realizar el examen de registrabilidad del signo Fundecafé Construimos Desarrollo Rural Sostenible (Mixta), lo cual le ha permitido concluir lo siguiente.

En primer lugar, debe indicarse que el signo Fundecafé Construimos Desarrollo Rural Sostenible (Mixta) constituye marca conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. En este mismo sentido, el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad del artículo 135 de dicha decisión.

Por su parte, revisado el Registro Público de la Propiedad Industrial, y adicionalmente al no haberse presentado oposiciones fundamentadas que pudieran desvirtuar el registro de la marca, se concluye que el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad del artículo 136 de la mencionada norma comunitaria andina.

Por último, esta Dirección no tiene indicios razonables que le permitan inferir que el signo solicitado se esté solicitando para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486.

Así las cosas, esta Dirección ha establecido que el signo Fundecafé Construimos Desarrollo Rural Sostenible (Mixta) solicitado para registro posee la capacidad distintiva suficiente para identificar los productos y/o servicios solicitados, y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado el 14 de octubre de 2021, el solicitante, Fundación Para el Desarrollo Cafetero y Agropecuario presentó solicitud de modificación al signo objeto de estudio, consistente en limitar la cobertura de los servicios inicialmente solicitados.

Que el artículo 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, desarrolla los presupuestos necesarios para realizar modificaciones a la solicitud de registro de marca:

"El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación."

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado lo siguiente:

- (iii) *Los párrafos primero y segundo del Artículo 143 de la Decisión 486 atribuyen al solicitante del registro la potestad de modificar su solicitud en cualquier*

Resolución N° 2721

Ref. Expediente N° SD2020/0071243

momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la oficina competente al realizar el examen de forma.

- (iv) *La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la norma andina antes mencionada, solo procede si no implica cambios sobre aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Ello quiere decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan productos o servicios en la petición*⁶. (Subrayado agregado)

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado lo siguiente sobre los aspectos secundarios o accesorios susceptibles de ser modificados en aplicación del artículo 143:

“(...) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación.

*Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial. Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro.”*⁷

Que de lo expuesto se advierte la clara prohibición de modificar aspectos sustantivos y la ampliación de productos o servicios de la solicitud inicial y la posibilidad de aceptar modificaciones que no alteren el aspecto general del signo objeto de estudio.

De acuerdo con lo antes expuesto esta Dirección,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conceder el registro de la Marca **Fundecafé Construimos Desarrollo Rural Sostenible** (Mixta), para distinguir servicios de la Clasificación Internacional de Niza edición No. 11, comprendidos en la clase:

35: Servicios de venta mayorista y minorista de material educativo; administración de programas de intercambio cultural y educativo; prestación de servicios de administración de cursos académicos en relación con el registro de cursos en línea, servicios de consultoría de negocios en el desarrollo del liderazgo empresarial; desarrollo de estrategias de comunicación en el ámbito de las relaciones públicas; desarrollo empresarial para las empresas sin fines de lucro en cuanto servicios de incubación de

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 30-IP-2018.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 104-IP-2003.

Resolución N° 2721

Ref. Expediente N° SD2020/0071243

empresas; prestación de servicios de consultoría sobre soluciones comerciales sostenibles en el plano mundial; servicios de consultoría de negocios comerciales en relación con la tecnología digital; asesoramiento en materia de organización de empresas; organización de eventos de promoción; organización y realización de proyectos de servicios comunitarios para organizaciones benéficas; elaboración y coordinación de proyectos de voluntariado para organizaciones de beneficencia; organización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; puesta en contacto de voluntarios capacitados y organizaciones no lucrativas; servicios de beneficencia en forma de organización y realización de proyectos de servicio a la comunidad; servicios de beneficencia en forma de organización y realización de proyectos de voluntariado destinados a mejorar la vida de personas desfavorecidas; servicios de publicidad para la promoción de la concienciación pública sobre el bienestar social, cuestiones de educación e igualdad; servicios de publicidad online, servicios de publicidad para promover la concienciación de la opinión pública sobre cuestiones e iniciativas medioambientales.



Reivindicación de colores:

#FFBF00 (Amarillo), #F47E1F (Naranja), #FF1F1F (Rojo), #8CC63F (Verde claro), #069444 (Verde oscuro), #725644 (Café).

Titular: Fundación Para el Desarrollo Cafetero y Agropecuario
Carrera 12 2 55
GARZON 414020 HUILA
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

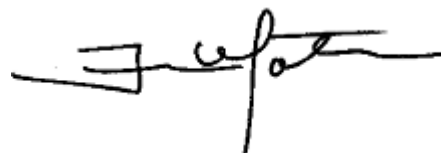
ARTÍCULO 2. Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 3. Notificar a Fundación Para el Desarrollo Cafetero y Agropecuario, 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 la Superintendente Delegada 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 31 de enero de 2022

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS



Resolución N° 2721

Ref. Expediente N° SD2020/0071243

JUAN PABLO MATEUS BERNAL