

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **102995**

Ref. Expediente N° 14-212484

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° 33741 de 30 de junio de 2015, la Dirección de Signos Distintivos, negó el registro de la marca nominativa **NIIF**, solicitada por **INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOUNDATION**, para distinguir:

Clase 9: *“Publicaciones electrónicas descargables, incluyendo libros, libros de texto, publicaciones periódicas, publicaciones educativas, boletines de noticias, boletines de noticias, editoriales, cartillas, blogs, comentarios, textos, cursos de estudio, panfletos, artículos escritos, folletos, hojas de datos, formularios, tarjetas de registro, gráficos, diagramas, dibujos y gráficos; presentaciones electrónicas, archivos de imagen; materiales digitales, incluyendo cd-rom grabados, discos de vídeo y dvd; bases de datos y bases de datos informáticas; todos los artículos anteriores relativos a normas financieras y contables”.*

Clase 16: *“Impresos y publicaciones impresas, incluyendo libros, libros de texto, publicaciones periódicas, publicaciones educativas, boletines de noticias, boletines de noticias, editoriales, cartillas, blogs, comentarios, textos, cursos de estudio, panfletos, artículos escritos, folletos, hojas de datos, formularios, tarjetas de registro, gráficos, diagramas, dibujos y gráficos, todos los artículos anteriores relativos a normas financieras y contables”.*

Por estar incurso en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el solicitante **INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOUNDATION**, 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:

“(…) Lo primero que se debe tener en cuenta en este asunto es que la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no es aplicable en este caso por la marca solicitada a registro pretende amparar productos de las clases 9 y 16 no servicios relacionados con Las Normas Internacionales de Información Financiera.

En ese orden de ideas, concluimos que no es posible que considerar que la marca NIIF solicitada a registro describa los productos de las clases 9 y 16 por cuanto las siglas NIIF han sido solicitadas a registro para amparar “publicaciones electrónicas descargables, incluyendo libros, libros de texto, publicaciones periódicas, publicaciones educativas, boletines de noticias,

boletines de noticias, editoriales, cartillas; blogs, comentarios, textos; cursos de estudio, panfletos, artículos escritos, folletos, hojas de datos, formularios, tarjetas de registro, gráficos, diagramas, dibujos y gráficos; presentaciones electrónicas, archivos de imagen; materiales digitales: incluyendo cd-rom grabados, discos de vídeo y dvd; bases de datos y bases de datos informáticas; todos los artículos anteriores relativos a normas financieras y contables" de la Clase 9 y "impresos y publicaciones impresas, incluyendo libros; libros de texto, publicaciones periódicas, publicaciones educativas, boletines de noticias, boletines de noticias, editoriales, cartillas, blogs, comentarios, textos, cursos de estudio, panfletos, artículos escritos, folletos, hojas de datos, formularios, tarjetas de registro, gráficos, diagramas, dibujos y gráficos, todos los artículos anteriores relativos a normas financieras y contable" de la Clase 16.

(...) Por otra parte, aunque la anterior argumentación ya sería suficiente para considerar que la marca no es descriptiva y que en consecuencia ella debería ser concedida a registro dado que no responde a las preguntas ¿qué es el producto? ni ¿cómo es el producto?, también vale la pena llamar la atención del examinador la hecho de que la solicitante del registro de la marca de la referencia es la Fundación encargada de Las Normas Internacionales de Información Financiera (INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOUNDATION).

(...) En consecuencia, la solicitante del registro de la marca es precisamente la entidad que tiene los derechos sobre la expresión y la marca NIIF ya que su misión es desarrollar y promover las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, garantizar su transparencia y su estandarización mundial.

Aunado a lo anterior, también se debe tener en cuenta que como consecuencia de la calidad de nuestro cliente y su naturaleza de fundación encargada de desarrollar y promover las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, ella ha solicitado el registro de sus marcas NIIF o IFRS (por sus siglas en inglés y en español) en varios países del mundo.

(...) Por otra parte, también se hace referencia a todos los registros y solicitudes de registro de las marcas NIIF alrededor del mundo y además se menciona que las normas NIIF que tienen origen en la fundación han sido adoptadas por numerosos países alrededor del mundo sin que ello implique que las mismas estén en el dominio público porque como ya se mencionó, el hecho de que las normas NIIF sean ampliamente aceptadas alrededor del mundo no implica necesariamente que la propiedad intelectual asociada a ellas se encuentre en el dominio público porque si ello fuera así, entonces la Fundación NIIF no tendría ningún tipo de estímulo para adelantar sus estudios y cumplir a cabo con su misión y su visión.

(...) Finalmente, también queremos hacer referencia a que las marcas "ICONTEC" del INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y DE CERTIFICACIÓN - ICONTEC están debidamente registradas a su nombre en Clases 41 y 42 sin que ninguna de sus solicitudes haya sido negada. El anterior ejemplo es de la más absoluta relevancia porque así como el ICONTEC es la entidad encargada de la administración de las normas técnicas en Colombia el NIIF lo es de las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia y otros países del mundo, razón por la cual si las marcas del ICONTEC han sido concedidas sin que se considere que ellas son descriptivas o de uso común, entonces bajo la misma lógica y en desarrollo del principio de legítima confianza en la administración la marca de la referencia también debería ser concedida (...)"

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

Resolución N° **102995**
Ref. Expediente N° 14-212484

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 e) del artículo 135 de la Decisión 486

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios"

1.2. La Norma

El Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como "aquellos que de alguna manera "informan" a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger¹. El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir será descriptivo. Así, vistos los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta "¿cómo es?"².

No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un término o indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable "la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos, [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca"³.

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos existe la imposibilidad de acceder al registro. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones primarias, determinando que el consumidor al estar frente a dicha expresión asocie directamente dichos productos o servicios, estaremos ante una expresión descriptiva incapaz de identificar un origen empresarial determinado⁴.

Descriptividad en virtud de las características del producto o servicio

¹ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 14-IP-96,

² Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 59-IP-2004.

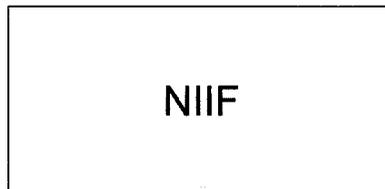
³ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 33-IP-1995

⁴ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 27-IP-1995, de 25 de octubre de 1996, marca EXCLUSIVA: "Tanto en el caso de los signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en si mismo y con sus características esenciales. Así, silla pueda ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; "frío" podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste."

“Será suficiente alegar y demostrar que la denominación o el signo solicitado como marca puede servir en el comercio para indicar cualquier característica del producto o servicio, para que la misma sea considerada un signo descriptivo⁵”.

2. Naturaleza del signo

Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado



El signo solicitado a registro es una marca nominativa simple, conformado por la sigla NIIF, para abreviar la expresión “Normas Internacionales de Información Financiera” y pretende distinguir:

- Clase 9: *“Publicaciones electrónicas descargables, incluyendo libros, libros de texto, publicaciones periódicas, publicaciones educativas, boletines de noticias, boletines de noticias, editoriales, cartillas, blogs, comentarios, textos, cursos de estudio, panfletos, artículos escritos, folletos, hojas de datos, formularios, tarjetas de registro, gráficos, diagramas, dibujos y gráficos; presentaciones electrónicas, archivos de imagen; materiales digitales, incluyendo cd-rom grabados, discos de vídeo y dvd; bases de datos y bases de datos informáticas; todos los artículos anteriores relativos a normas financieras y contables”.*
- Clase 16: *“Impresos y publicaciones impresas, incluyendo libros, libros de texto, publicaciones periódicas, publicaciones educativas, boletines de noticias, boletines de noticias, editoriales, cartillas, blogs, comentarios, textos, cursos de estudio, panfletos, artículos escritos, folletos, hojas de datos, formularios, tarjetas de registro, gráficos, diagramas, dibujos y gráficos, todos los artículos anteriores relativos a normas financieras y contables”.*

2. EL CASO CONCRETO

Con base en todo lo anterior, el signo solicitado posee distintividad intrínseca, siendo susceptible de identificar productos y ser asociado por el consumidor con su respectivo origen empresarial, asimismo el signo solicitado resulta arbitrario para los productos que pretende identificar debido a que dicha expresión no le indica al consumidor absolutamente nada respecto de los productos, así como tampoco es el término genérico de designación de alguno de ellos.

Aunado a lo anterior, la sociedad solicitante del registro de la marca de la referencia es la Fundación encargada de Las Normas Internacionales de Información Financiera (INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOUNDATION), cuya misión es desarrollar y promover las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, garantizando su transparencia y su estandarización mundial.

⁵ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 191.

3. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 135 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° 33741 de 30 de junio de 2015, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de:

La marca nominativa : NIIF

Para distinguir : *“Publicaciones electrónicas descargables, incluyendo libros, libros de texto, publicaciones periódicas, publicaciones educativas, boletines de noticias, boletines de noticias, editoriales, cartillas, blogs, comentarios, textos, cursos de estudio, panfletos, artículos escritos, folletos, hojas de datos, formularios, tarjetas de registro, gráficos, diagramas, dibujos y gráficos; presentaciones electrónicas, archivos de imagen; materiales digitales, incluyendo cd-rom grabados, discos de vídeo y dvd; bases de datos y bases de datos informáticas; todos los artículos anteriores relativos a normas financieras y contables”, productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.*

“Impresos y publicaciones impresas, incluyendo libros, libros de texto, publicaciones periódicas, publicaciones educativas, boletines de noticias, boletines de noticias, editoriales, cartillas, blogs, comentarios, textos, cursos de estudio, panfletos, artículos escritos, folletos, hojas de datos, formularios, tarjetas de registro, gráficos, diagramas, dibujos y gráficos, todos los artículos anteriores relativos a normas financieras y contables”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Titular : INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOUNDATION

Domicilio : London, Inglaterra, Reino Unido de La Gran Bretaña

Dirección : 1st Floor, 30 Cannon, Street London EC4M 6XH

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

Resolución N° **102995**
Ref. Expediente N° 14-212484

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOUNDATION, 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

30 DIC 2015


JOSE LUIS LONDONO FERNANDEZ

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Proyectado por: DFR

Apoderada: HELENA CAMARGO WILLIAMSON

rl