

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **103816**

Ref. Expediente N° 15-045099

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° 50660 de 19 de agosto de 2015, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la marca mixta **ANFIELD PUB YOU'LL NEVER WALK ALONE**, solicitada por **HELMUTH JAVIER BEDOYA MEJIA**, para distinguir "*bares de comidas rápidas, bares, coctelerías, preparación, comidas y bebidas servidas en mesa y para llevar, servicio de té, café, cacao, gaseosa o bebidas de zumo de fruta*", servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por estar incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el solicitante **HELMUTH JAVIER BEDOYA MEJIA**, 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:

"(...) Solicito respetuosamente a su Despacho revisar nuevamente y con mayor detenimiento los argumentos que originaron la Negatoria de Concesión del signo distintivo en comento, puesto que si bien es cierto, que la expresión YOU'LL NEVER WALK ALONE, hace parte de derechos de autor de su creador, no es menos cierto que la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene plena autonomía para el reconocimiento parcial de concesión sobre parte de la expresión marcaría objeto de solicitud, como para el caso en concreto se estriba sobre las palabras ANFIELD PUB, excluyendo la expresión objeto y materia de negación.

Lo anterior simboliza, que si bien algunas veces su entidad ha reconocido como parte del signo protegido expresiones genéricas dentro de la marca que fuera concesionada, haciendo uso de esa potestad configurativa del Derecho que le otorga la Ley de Marcas en Colombia, no lo es menos que esa misma facultad discrecional le imprimiría la misma legalidad a una decisión donde se haga un reconocimiento parcial como en el que este caso se solicita, pues veamos así:

Si bien es cierto que la marca solicitada se entenderá como una unidad o conjunto universal conformado tanto por su parte nominativa como figurativa, no lo es menos que el derecho sustancial estará destinado a satisfacer aquel reconocimiento condicionado de la expresión que cumpla y se ajuste a cabalidad a los términos de la normatividad andina que rige para el efecto. Pues se entenderá en este caso en particular:

1. *Que la superintendencia reconoce y protege la existencia de un derecho de propiedad industrial o de Derecho de Autor de igual o superior*

Resolución N° **103816**
Ref. Expediente N° 15-045099

jerarquía al que posteriormente se solicita cuando aquel aún conserva su vigencia de protección.

2. *Se satisface el derecho sustancial del peticionario de Derecho de marca de manera limitada, en la medida que se reconoce una expresión figurativa o nominativa que es susceptible de protección marcaria dentro del conjunto inicialmente puesto bajo estudio.*

3. *Que el titular de solicitud de registro de marca asiente de manera clara, efectiva y directa la imposibilidad de registro de la totalidad del signo inicialmente solicitado.*

Como podemos observar, dentro de los tres planteamientos en consideración no se vulneran los derechos previos y en vigencia bien sean industriales o de derechos de autor y se sanciona jurídicamente al peticionante (sic) que las inobservó, pero en uno y en otro caso se satisface de manera real y efectiva el derecho sustancial sin afectación a terceros, máxime cuando tenemos en cuenta que el peticionante (sic) de registro manifiesta, como es el caso, su aceptación al reconocimiento y concesión parcial sobre el signo inicialmente solicitado (...)

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

1.1. Literal f) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.

1.2. La Norma

La causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pretende impedir el registro como marca de aquellos signos que infrinjan los derechos de propiedad industrial, como son las patentes o los diseños industriales, así como también pretende salvaguardar los derechos de autor que pretendan ser vulnerados.

El derecho de autor es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado.

Es de precisar que desde el momento mismo de la creación de la obra, se le reconocen a los autores dos clases de prerrogativas: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

Los derechos morales son derechos personalísimos, inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables, que únicamente pueden estar en cabeza de una persona natural.

Por el contrario, los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza económico - patrimonial, a través de las cuales su titular puede controlar los distintos actos de explotación a los cuales puede estar sujeta una obra. A diferencia de los derechos morales, los patrimoniales pueden estar en cabeza de

Resolución N° **103816**
Ref. Expediente N° 15-045099

una persona natural o jurídica, bajo el entendido, que en el evento de que el titular de tales derechos no sea el autor de la obra, deberá mediar la autorización expresa del mismo.

En efecto, es de recordar que el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 (modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011), establece que la cesión de los derechos patrimoniales de autor debe efectuarse por escrito:

“Artículo 183. Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente. La falta de mención del tiempo limita la transferencia a cinco (5) años; y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia.

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de validez.

Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros.

Será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir”.

De otro lado, la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina, define como obra *“toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”.*

De la anterior definición se desprende que las obras deben cumplir con los siguientes requisitos:

- i) Que se trate de una creación intelectual; es decir, que sea el producto del ingenio y de la capacidad humana;
- ii) Que sea original. La originalidad no puede confundirse con la novedad de la obra; la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra y que la hace única;
- iii) Que sean de carácter literario o artístico, esto se refiere a la forma de expresión de la obra, es decir, del lenguaje utilizado;
- iv) Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido o por conocer.

A juicio de esta Superintendencia, para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, es necesario, en primer lugar, probar la existencia de la obra sobre cuyos derechos se alegan. Lo anterior, recordándose que la protección de los derechos de autor tiene como título originario la creación intelectual como tal, sin que se requiera registro alguno.

En adición a lo anterior, el signo solicitado a registro deberá constituirse inequívocamente en una reproducción total o parcial de la obra sobre cuyos derechos se alegan.

Resolución N° **103816**
Ref. Expediente N° 15-045099

Uno de los principios fundamentales del derecho de autor es que su protección recae sobre la obra como expresión del espíritu del autor y no se protegen las ideas que son fuente de creación.

Las ideas circulan libremente en la sociedad de donde el autor las toma y agregándoles elementos de su individualidad las convierte en obras.

2. Naturaleza del signo



El signo solicitado a registro es una marca de naturaleza compleja, conformada por la expresión ANFIELD PUB YOU´LL NEVER WALK ALONE, y cuyo elemento gráfico que incorpora, está determinado por un círculo de color negro, un tipo de grafía especial y en la parte central del signo se observa la gráfica de un ave dentro de una figura triangular invertida.

3. EL CASO CONCRETO

En principio se observa que el recurrente en el escrito de apelación, hace mención a su intención de modificar el signo solicitado, con el fin de excluir la expresión "You´ll never walk alone", y que de esta forma la marca no se encuentre incurso en la causal de irregistrabilidad advertida por la Dirección de Signos Distintivos en la resolución recurrida. Al respecto, esta Delegatura se permite aclarar que a efectos de que dicha solicitud de modificación sea tenida en cuenta, es necesario proceder al pago de la tasa administrativa por dicho concepto, fijada mediante Resolución No. 59304 de 01 de octubre de 2014, situación que no se observa cumplida en el presente trámite administrativo, motivo por el cual, este Despacho hará caso omiso a la modificación mencionada en el texto del recurso.

En el caso que nos compete, debemos establecer si el signo **ANFIELD PUB YOU´LL NEVER WALK ALONE**, solicitado en registro para identificar "bares de comidas rápidas, bares, coctelerías, preparación, comidas y bebidas servidas en mesa y para llevar, servicio de té, café, cacao, gaseosa o bebidas de zumo de fruta", servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que la expresión "YOU´LL NEVER WALK ALONE", corresponde al título de una obra musical, compuesta por Richard Rodgers.

Al respecto es pertinente señalar lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

"(...) En efecto, así como la obra, para gozar de protección requiere del requisito de la originalidad, lo mismo ocurre con el título, a los efectos de que éste pueda gozar, conjuntamente con la obra, de la protección del derecho de autor.

Resolución N° **103816**
Ref. Expediente N° 15-045099

(...) Tal como ha sido expuesto en la presente sentencia de interpretación, la originalidad constituye un requisito existencial para que pueda hablarse de "obra" objeto del derecho de autor. No gozan, por tanto, de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad.

*Por otra parte, si el sentido de la protección del título original por el Derecho de autor, tiene como finalidad esencial evitar que el uso del mismo título en otra obra pueda crear confusión entre ambas, quiere ello decir sólo que no puede registrarse como marca el título de una obra, única y exclusivamente cuando éste, por ser original, se encuentra protegido por el derecho de autor; y, además, porque el uso de dicho título para distinguir un producto o servicio puede crear confusión para el público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir con el mismo signo (...)*¹.

Conforme a lo señalado, la creación intelectual de una obra musical, confiere a su autor de forma inmediata prerrogativas de carácter moral y patrimonial, los cuales le otorgan un derecho exclusivo para autorizar o prohibir a terceros la utilización de su obra. En el caso que nos ocupa, este Despacho considera que frente a la obra musical con título "YOU'LL NEVER WALK ALONE" no se presenta vulneración al derecho de autor, toda vez que no se configuran actos que atenten los derechos morales del mismo, ni que pretendan la reproducción, distribución o comunicación pública de su contenido musical

Ahora bien, la obra musical YOU'LL NEVER WALK ALONE se encuentra protegida en su integridad por el derecho de autor, sin embargo la protección del título de la obra en sí mismo, está sujeta al cumplimiento del requisito esencial de la originalidad, entendida como el sello personal que el autor le imprime a su obra para hacerla única, lo cual no se cumple en el caso que nos ocupa, toda vez que el título objeto de estudio está compuesto únicamente por una frase en idioma inglés, sin adición de otros elementos diferenciadores. Por lo anterior, la utilización de expresión señalada, que conforma el elemento denominativo del signo solicitado, no infringe el derecho de autor de un tercero.

A pesar de lo anterior, este Despacho observa que la expresión YOU'LL NEVER WALK ALONE, acompañada de la figura del ave que conforma el elemento gráfico de la marca en estudio, a su vez integran el escudo del Club de Fútbol Liverpool², por esta razón, el signo solicitado infringe el derecho de autor que se confiere sobre esta obra artística, toda vez que en el expediente de la referencia no se encuentra autorización previa y expresa del autor, para que el solicitante modifique su obra para su posterior utilización.

¹ TJCA, proceso N° 32-IP-97



Resolución N° **103816**
Ref. Expediente N° 15-045099

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 50660 de 19 de agosto de 2015, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente decisión a HELMUTH JAVIER BEDOYA MEJIA, en su calidad de solicitante, entregándole copia de la misma, y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

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

31 DIC 2015


JOSE LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Proyectado por: DCC

Solicitante: HELMUTH JAVIER BEDOYA MEJIA

rc