

CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO MARCARIO DE LA MARCA “VICHE DEL PACÍFICO” POR VULGARIZACIÓN

KIARA ROCHEL*

RESOLUCIÓN NO. 77612 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2018 - REF. EXPEDIENTE
NO. SD2018/0046784

RESUMEN

Esta reseña expone el problema que surgió ante la vulgarización y posterior cancelación del registro de la marca Viche del Pacífico S.A.S., y muestra el análisis que realizó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En él se logró demostrar que esta bebida alcohólica artesanal es reconocida por una parte importante de la población tanto de la región, como del territorio colombiano. Incluso llega a ser conocida internacionalmente. Así entonces, esta reseña pretende deducir si efectivamente el estudio realizado por la Superintendencia fue acertado, siguiendo los planteamientos presentados por ambas partes y la normatividad vigente para este caso en concreto, a fin de concluir si efectivamente existía una vulgarización de la marca y, por tanto, el registro debía ser cancelado.

Palabras clave: marca; vulgarización; signos distintivos; viche; Clasificación Internacional de Niza; identidad; cultural; étnica.

* Estudiante de 5º año de Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Bogotá (Colombia). Contacto: kiara.rochel@est.uexternado.edu.co. Fecha de recepción: 19 de octubre de 2021. Fecha de aceptación: 27 de octubre de 2021. Para citar el artículo: ROCHEL, KIARA, “Cancelación del certificado de registro marcario de la marca “Viche del Pacífico” por vulgarización”, en *Revista de la propiedad inmaterial* n.º 32, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2021, pp. 261-267. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n32.09>

CANCELLATION OF THE TRADEMARK REGISTRATION CERTIFICATE
OF THE “VICHE DEL PACÍFICO” BRAND DUE TO VULGARIZATION

ABSTRACT

This review exposes the issue that arose from the vulgarization and subsequent cancellation of the registration of the Viche del Pacífico s.a.s. trademark, explaining the analysis carried out by the Superintendency of Industry and Commerce (sic). There, it was possible to demonstrate that this artisanal tinted drink is recognized by an important part of the population of both the region and the Colombian territory. It even is internationally known. Thus, this review attempts to deduce whether the study was indeed correct, following the arguments presented by both parties and the regulations in force for this specific case, to effectively conclude there was a popularization of the brand and, therefore, the registration had to be canceled.

Keywords: Trademark; Vulgarization; Distinctive Signs; Viche; Niza International Classification; Identity; Cultural; Ethnic.

INTRODUCCIÓN

El proceso que dio origen a esta resolución expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (sic) fue iniciado de oficio en el ejercicio de sus facultades. Con él se buscó analizar si efectivamente resulta procedente la acción de cancelación por vulgarización del certificado de registro marcario No. 572880, correspondiente al registro de la marca Viche del Pacífico s.a.s. Esto debido a que la Dirección de Signos Distintivos encuentra mérito para inferir que la denominación Viche del Pacífico es el nombre que se utiliza por los productores y consumidores de esta región para designar el tipo de bebidas artesanales alicoradas, derivadas de la caña, que se toman en ese territorio. A su vez, la entidad encuentra que esta expresión no tiene una equivalente entre sus consumidores o productores. Por ello, lo que se pretende con esta acción de cancelación por vulgarización es sacar de la vida jurídica marcas como Viche del Pacífico s.a.s, que se convirtieron en un signo común o genérico para “identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los que fue registrada la marca”; más aún cuando este vocablo resulta genérico para este tipo de productos.

No obstante, la Dirección de Signos Distintivos ignoraba que la denominación “Viche del Pacífico” tiene una connotación cultural para las comunidades afrodescendientes del Pacífico de Colombia. Por lo tanto, esta entidad pudo haber negado dicha marca de acuerdo con el artículo 136 (g) de la Decisión 486 de 2000, la cual busca que no se registren marcas cuyas denominaciones, palabras, letras, caracteres

o signos sean utilizados para distinguir productos de comunidades étnicamente diferenciadas, como son las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano.

I. HECHOS DEL CASO

La empresa Viche del Pacífico s.a.s. registró su marca cumpliendo paso a paso los requisitos de la SIC para este tipo de trámites. Incluso se cumplió con la publicación de esta en la *Gaceta de Propiedad Intelectual* 777, en la cual no existieron opositores. Adicional a ello, cumple con todos los requisitos normativos para la fabricación, comercialización y venta de estas bebidas alcohólicas, pues cuenta con un registro sanitario a través de la resolución No. 2017044888 del 24 de octubre del año 2017, emanado por el Invima. Sin embargo, la Dirección de Signos Distintivos decide de oficio iniciar una acción para la cancelación del registro marcario de esta empresa.

II. FUNDAMENTOS DEL SOLICITANTE Y PARTICIPACIÓN DE TERCEROS

El titular de la sociedad Viche del Pacífico s.a.s., marca que se encuentra vigente para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, argumentó que la conformación de la empresa y el registro de marca cumplieron con todos los requerimientos pertinentes para la obtención del registro de la marca. Además, que en ningún momento existieron opositores a su registro y que él, a diferencia de los otros productores, sí cuenta con un registro sanitario del producto para su empresa.

Así mismo, expresa que

la decisión de utilizar la marca Viche del Pacífico del señor Diego Ramos en calidad de gerente, empresario, fundador y propietario de la empresa es que este señor nació en el municipio de Dagua, departamento del Valle, sus padres y abuelos oriundos del mismo municipio practicaban temas ancestrales donde él adquiere su cultura y conocimiento gracia a sus orígenes, practicó durante vario tiempo de manera artesanal la fabricación de este licor, pero poco a poco quiso construir empresa, es así como inicia todo un proceso de averiguación para legalizar la misma y registrar su marca como VICHE DEL PACÍFICO, marca que nadie registró durante muchos años y que fue el primero en hacerlo, sin significar con esto que otras personas también podrán registrar la marca VICHE pero no del Pacífico, entonces se desvirtúa la necesidad de registrarlo igual¹.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo se pronunció, respecto del registro marcario del caso en concreto, señalando que:

1 Resolución N°. 77612 del 12 de octubre de 2018.

El Viche, es una bebida derivada de la transformación artesanal de la caña de azúcar, elaborada principalmente por las comunidades negras rurales ribereñas y costeras de la región del pacífico. A través del Viche, estas comunidades ejercen sus prácticas culturales, económicas y ecológicas. Estas actividades relacionadas con el cultivo y la transformación de la caña como el viche, es liderada por mujeres.

Es así como el viche se considera un producto de identidad cultural de la región y, más aún, de las comunidades negras, pues

su identidad cultural está ligada con la aplicación de su conocimiento tradicional entrelazado con la tierra, sus antepasados, creencias, y es una actividad que históricamente ha sido reflejada en el campo social, político y económico de sus territorios.

El defensor también alega que “el derecho a la identidad étnica y cultural impone al Estado la obligación de garantizar a las comunidades sus derechos fundamentales, promoviendo su autonomía y adoptando medidas para preservar su existencia e impulsar su desarrollo y fortalecimiento cultural”.

III. ANÁLISIS DE LA DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

Resulta interesante preguntarse si verdaderamente en este caso existe una vulgarización de la marca y por qué motivo la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó de oficio la solicitud de registro de la marca Viche del Pacífico s. a. s. alegando una causal de irregistrabilidad. Para resolver el interrogante, es pertinente entender que una marca se ha vulgarizado cuando “carece de capacidad distintiva como signo identificador de una procedencia empresarial, por lo que para determinar esa circunstancia se deberá tener en cuenta a los medios comerciales y al público relevante”². Por lo cual, lo que se entra a analizar de fondo por parte de la SIC es si efectivamente se puede acreditar la vulgarización o no, teniendo en cuenta las características del mercado, y con ello decidir si es procedente la cancelación o no del registro marcarío.

En este caso, según el estudio de las pruebas presentadas y admitidas por la SIC, se concluye que el “viche” es el nombre genérico del licor destilado que se produce y comercializa en toda la región del Pacífico. Es decir, no se reconoce la expresión como singo distintivo sino genérico, tal como lo puede ser la cerveza y el aguardiente. Es una bebida artesanal producida en el campo, es un licor de la caña; se puede también apreciar que esta bebida no tiene un origen empresarial, sino que por el contrario es el nombre común con la que se identifica el licor viche en cualquiera de sus presentaciones y que, así mismo, forma parte de la cultura e identidad de los pueblos del Pacífico.

² Resolución N°. 77612 del 12 de octubre de 2018.

La totalidad de las pruebas analizadas por la SIC permite concluir que, en la región del Pacífico, e incluso a nivel nacional e internacional, se reconoce el viche como un elemento que identifica y representa parte de su cultura y tradición. También se trata de una bebida producida por varias personas de esa misma región que han pasado sus conocimientos de generación en generación; incluso, este producto se encuentra ligado con festividades como el Festival Petronio Álvarez, en el que el viche es comercializado por un sinnúmero de productores artesanos.

En una de las pruebas, es claro ver lo que significa el viche del Pacífico, pues se dice:

“Es la bebida tradicional por excelencia en ciudades como Cali, Buenaventura y Guapi, es uno de los licores artesanales más autóctonos de las comunidades rurales de la ribera y el litoral Pacífico, está muy arraigado a las creencias de la cultura afrodescendiente”. Adicionalmente aclara que “No hay festividad en la región del Pacífico donde este aperitivo artesanal no esté presente, *forma parte de la economía y los hábitos culturales del territorio*, jamás falta en las fiestas ni en las rumbas, muchos de las bebidas y cócteles típicos de la región se hacen a base de este, como la ‘crema de viche’, el ‘arrechón’, la ‘toma seca’, el ‘tumba catre’, el ‘vinete’, el ‘curao o botellas curadas’ o ‘caigamos juntos’”³ [cursivas añadidas].

Con lo anterior se puede intuir que, efectivamente, este licor hace parte de la tradición y la cultura de la región. Por tanto, no pertenece a un origen único empresarial, sino a la comunidad.

Dentro del acervo probatorio aportado se encuentra un documento que según la misma entidad corresponde a un documento de especial relevancia: la prueba 34. De ella se puede extraer lo siguiente:

este documento da cuenta de una apropiación cultural no sólo del licor que está presente desde el nacimiento hasta la actualidad, sino también de la expresión VICHE DEL PACÍFICO como única forma para designarlo. Este documento tiene especial relevancia pues es la manifestación de diferentes actores que encuentran en el Viche un elemento que representa más que un producto, sino la expresión cultural que por generaciones ha trascendido para representar hoy un elemento que los identifica como comunidad.

Así pues, esta denominación resulta universal en esta región y es una bebida tradicional que toda la comunidad reconoce y acepta como parte de su cultura y etnia, y mal haría en asignarse la expresión a un solo titular, cuando este terminaría beneficiado de una tradición cultural.

Concluye entonces la SIC:

3 *Ibid.*

Corroborar que la comunidad negra y afrocolombiana del Pacífico, tiene un amparo especial de protección sobre los elementos por ellos desarrollados y traspasados de generación en generación. Y esta Dirección encuentra con el material aportado como prueba, que el VICHE DEL PACÍFICO es uno de esos componentes que se encuentran en cabeza de toda la comunidad pertenecientes a la región del Pacífico, por lo que la expresión VICHE DEL PACÍFICO asociada a un solo empresario, representa un signo que no se corresponde con la realidad social, cultural y económica de toda una región.

La SIC resalta también que, a su vez, la Corte Constitucional manifestó en sentencia T-477/12:

El conocimiento tradicional hace parte de la identidad cultural de las comunidades étnicas y es la manifestación del patrimonio cultural intangible, que debe ser protegido en aras de promover la identidad cultural y de ser usado o apropiado abusivamente por terceros, pues contiene el derecho a la vida misma de dichas comunidades.

Por todo lo anterior, se decidió cancelar el registro de la Marca Comercial Viche Del Pacífico, con certificado No. 572880, que distingue los productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ahora bien, la incidencia de que la SIC haya resuelto cancelar el registro marcario demuestra el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado, como lo son las de proteger su cultura y sus ancestros, y proteger a las comunidades y sus tradiciones. Tanto así que nuestra Constitución Política lo consagra como un deber y obligación de este, como se puede evidenciar en el artículo 7: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Y en el artículo 8: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.

Es por ello que resulta acertada la decisión tomada por la SIC, pues con la cancelación del registro marcario se protege efectivamente una identidad étnica. El hecho de que la marca Viche del Pacífico sea vulgarizada genera que se pierda la identidad cultural de una región, la cual se vería afectada tanto económica como culturalmente por los detrimentos que se pueden producir si no se hubiese cancelado el registro. En efecto, la empresa al tener vigente su registro marcario, produciría una segregación de todos los productores artesanales, en la medida en que nadie diferente a la empresa estaría legítimamente en la capacidad de realizar dicha producción y podría llegar a ser demandado por el titular del registro.

No obstante el interés de la SIC en proteger las prácticas y tradiciones de las comunidades afrodescendientes, resulta procedente resolver el interrogante de por qué no se utilizó una causal de irregistrabilidad a la hora en que el titular de la marca cancelada realizó el procedimiento para obtener el registro marcario, pues las causales de irregistrabilidad provienen de motivos como, por ejemplo, carencia

de distintividad, marca genérica, signos engañosos, etcétera, que generan que no se pueda hacer el registro de una marca ante la SIC.

Regresando al análisis que nos corresponde, existen aspectos que la SIC no consideró frente a la irregistrabilidad de una marca para aplicar al caso que se discute. La SIC en el momento del registro no evidenció que podría generarse una vulgarización, pues la vulgarización de una marca se da cuando el producto sale al mercado y se vuelve genérico para designar a los demás productos relacionados. Sin embargo, con las pruebas presentadas fue evidente que la bebida artesanal era usada desde mucho tiempo atrás, con lo que se puede llegar a concluir que la SIC no tuvo en cuenta o no consultó información más detallada en el momento de realizar el registro.

Teniendo en cuenta las causales de irregistrabilidad, pudo ser procedente la causal de que el producto carecía de distintividad, siendo esta una causal absoluta con la que no se hubiese permitido el registro de la marca Viche del Pacífico S.A.S. Esto, en la medida que –como se probó en esta Resolución– la marca Viche ya era conocida por una gran parte de la población nacional, e incluso, en cierta medida internacionalmente.

Adicionalmente, la SIC pudo desde un principio negar el registro de la marca teniendo en cuenta lo establecido en el literal g del artículo 136, que dice:

Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

Se podría entonces concluir que la SIC no realizó el estudio pertinente ni detallado que se le exige a la hora de dar la autorización para el registro de una marca. De ahí que se llegara a vulnerar el derecho de estas comunidades que desde hace mucho tiempo tienen esa bebida arraigada a su cultura. Entonces, vale decir que la SIC actuó tardíamente en la protección del derecho de estas comunidades, pues si bien protegió sus derechos al final, el momento idóneo para negar el registro de la marca fue cuando el titular de esta lo solicitó argumentando el numeral g del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000.

