

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-269188- -00002-0000	Fecha: 2015-12-28 17:49:15
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Doctor  
**JUAN CARLOS MORENO PERALTA**  
jmcarlosp@gmail.com

Asunto: Radicación: 15-269188- -00002-0000  
Trámite: 113  
Evento: 0  
Actuación: 440  
Folios: 1

Estimado(a) Doctor:

Dando alcance a lo previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a la consulta radicada con el número que se indica en el asunto de la referencia, en los siguientes términos.

#### 1. Objeto de la consulta

El peticionario consulta que “El Grupo Alcomex está conformado por cinco (5) empresas, cuyos logos de adjuntan a la presente solicitud. En el año 2013, una de las empresas fue vendida (Mar y Aire SIA S.A.) titular de la marca “Mar y Aire” y actualmente conserva dicha marca. 1. Cuenta el grupo Alcomex con algún instrumento o acción legal que le permita obligar a Mar y Aire a modificar su marca, para que el público en general no relacione a esta empresa con las empresas del Grupo Alcomex? Si ello es así, indicar al suscrito la normatividad aplicable”.

#### 2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de: “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

En este sentido y según lo dispone el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011 la Dirección de Signos Distintivos tiene, entre otras, las siguientes funciones:

“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

#### 2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas

comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

“(…)

“6. Llevar el registro de los signos distintivos. (…)”. (Resaltado fuera del texto)

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

- Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).
- Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Por otra parte, el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012-, otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial.

Ahora bien, nos permitimos advertir que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, a la Oficina Jurídica no le es posible pronunciarse a través de conceptos sobre situaciones particulares como la descrita en su comunicación, por cuanto ello desborda el ámbito de nuestras facultades. No obstante y estando dentro del ámbito de las competencias arriba indicadas, a continuación procedemos a dar respuesta de manera general al tema propuesto, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

3. Consulta en la base de datos en materia de propiedad industrial

Cabe destacar que una vez consultada la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en relación con las marcas y otros signos distintivos se observa que el titular del registro de la marca mixta “Mar y Aire”, concedida con certificado número 368452, es: “Mar y Aire S.A. Sociedad de intermediación Aduanera S.I.A”, que se encuentra vigente hasta el 24 de noviembre de 2018.

La información arriba indicada, se puede encontrar ingresando en la página web [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co), parte superior izquierda de la pantalla, siguiendo la ruta: Propiedad Industrial /Marcas y otros signos distintivos/Bases de datos y clasificación de productos y servicios.

Por lo tanto, en atención a su consulta, es preciso dejar en claro que el derecho al uso exclusivo de la marca “Mar y Aire”, observando la base de datos de esta Entidad, se encuentra en cabeza de la sociedad “Mar y Aire S.A.”, cuyo registro le confiere el derecho a usar la marca de manera exclusiva y excluyentemente, y a ejercer el jus

prohibendi, que consistente en actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa comunitaria aplicable en Colombia, en materia de propiedad industrial.

#### 4. Derechos que confiere el registro de una marca

El derecho al uso exclusivo de una marca, en Colombia se adquiere únicamente por el registro efectuado ante esta Superintendencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, el cual confiere a su titular el derecho a usar la marca de manera exclusiva y, de actuar contra cualquier tercero que, la utilice sin su consentimiento.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 7-IP-98, señaló que: “El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular”. (Resaltado fuera del texto)

En efecto, el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, dispone que “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”, entidad que, para el caso de la referencia es la Superintendencia de Industria y Comercio como órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 273 de la precitada normativa. (Resaltado fuera el texto)

Por otra parte, el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 establece que: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

“a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera

productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”. (Resaltado fuera del texto)

Como se observa, en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 se establecen los actos que el titular de un registro marcario puede impedir, claro está, en tanto este no los haya autorizado, mediante la concesión de una licencia de uso o por un contrato de franquicia, o haya decidido vender la marca a través del traspaso o afectación de dicho signo, conceder licencia de uso, etc.

En consecuencia, los derechos al uso exclusivo de la marca aludida en la petición y según el certificado de registro mencionado al inicio de este escrito, se encuentra en cabeza de la Sociedad “Mar y Aire”, hasta tanto la marca no haya tenido una afectación al registro, es decir, que se haya cedido el derecho a través de un traspaso u otorgado una licencia de uso, a otras empresas para que la usen y bajo las condiciones descritas en dicho el contrato.

Der otra parte, el titular del registro marcario, podrá de considerarlo pertinente, mediante contrato escrito transferir el derecho sobre el registro marcario a una nueva empresa, bajo las condiciones y requisitos previstos para tales efectos.

Es así como, el artículo 161 del Capítulo IV de la Decisión 486 de 2000, establece que:

“Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

“Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

“A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

“Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión”. (Subraya fuera del texto)

De requerir, mayor información sobre el desarrollo de las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede acudir a nuestra página de Internet [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co).

Atentamente,

**WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO**  
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Julieta Muñoz  
Revisó: William Burgos  
Aprobó: William Burgos