

Bogotá D.C.,

10

| | |
|--|----------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | |
| RAD: 16-101200- -00003-0000 | Fecha: 2016-06-01 11:38:24 |
| DEP: 10 OFICINAJURIDICA | |
| TRA: 113 DP-CONSULTAS | EVE: SIN EVENTO |
| ACT: 440 RESPUESTA | Folios: 1 |

Señor
ANDRES GARCES VELEZ
andresgarcesvelez@gmail.com

Asunto: Radicación: 16-101200- -00003-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Señor:

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su comunicación de fecha 21 de abril de 2016 en el cual se señala:

“(…) Tengo un proyecto en el cual quiero tomar imágenes (de mi autoría) de cada ciudad y usarlas en el empaque de mi producto. Estas imágenes serían de citios (sic) o lugales (sic) representativos de cada ciudad donde yo mismo tomaría las fotos y las usaría en el empaque para representar la ciudad.

Por ejemplo para la caja de bogota (sic), tomaría fotos a Monserrate, al Transmilenio, a la plaza de bolívar, a la avenida el dorado, al aeropuerto el dorado, entre otras.

Así mismo en cada ciudad. Yo quiero saber si existe alguna norma o legislación donde me permita hacerlo. Porque hay varios productos que lo hacen pero no sé si es permitido. O que debo hacer para usarlo. (…)”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

Ahora bien, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo con lo previsto en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio “[A]dministrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.” A su vez, conforme lo señala el artículo 19 Ibídem, 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. (…)”.

Así las cosas, en concordancia con la normatividad anteriormente citada, se puede concluir que esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes competencias:

- Administrar el registro de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través del registro de marcas o la concesión de patentes, 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.

A continuación procedemos a resolver los interrogantes de su consulta así:

Primer interrogante

1. “¿Yo quiero saber si existe alguna norma o legislación donde me permita hacerlo [emplear fotografías de lugares públicos en una etiqueta de producto y/o servicio en un signo distintivo], porque hay varios productos que lo hacen pero no sé si es permitido o que debo hacer para usarlo?”

Respuesta:

1. De la Propiedad Industrial

Sea lo primero mencionar que, la Propiedad Intelectual es una rama del Derecho que se relaciona con las creaciones del intelecto que se divide en dos categorías:

El Derecho de Autor, que abarca tanto las obras literarias (por ejemplo, las novelas, los poemas y las obras de teatro) y las obras artísticas (por ejemplo, dibujos, pinturas, fotografías y esculturas), como los derechos conexos al derecho de autor, que son aquellos que detentan los artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión.

En aquellos casos en que se capturen fotografías de obras protegidas por la legislación autoral, el individuo deberá solicitar un permiso previo al titular, ya que el no hacerlo puede generar una infracción a este tipo de derechos. Es importante mencionarle en todo caso que, dentro del ámbito de competencias que rigen a esta Superintendencia, no se encuentran las referidas al área de Derecho de Autor, razón por la cual, para clarificar las dudas sobre este aspecto, usted debe dirigirse a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, por ser la entidad competente en la materia.

Ahora bien, dentro del ámbito de competencias establecido por el legislador para esta Superintendencia, están las relativas a la Propiedad Industrial, que abarca tanto las nuevas creaciones (patentes de invención y modelo de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuito integrado) como los signos distintivos (marcas de productos o servicios, marcas de certificación, marcas colectivas, lemas comerciales, nombres y enseñas comerciales, denominaciones de origen).

De esta manera, en aquellos casos que se desee solicitar el registro de un signo

distintivo y específicamente, una marca bien sea de productos o de servicios empleando las fotografías que usted refiere debe tenerse en cuenta:

2. El concepto de Marca y de los requisitos para su registro

Ahora bien, en atención a su consulta es pertinente manifestarle que, el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contiene una definición del concepto de marca.

De esta manera y teniendo en cuenta la definición legal, el Tribunal de la Comunidad Andina ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, es perceptible a través de medios sensoriales y es susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados bien sea por una persona natural o bien sea una persona jurídica de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen empresarial o la calidad del producto o servicio de que se trate.

Así, el registro de marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen empresarial o calidad. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado.

El artículo 134 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en palabras, imágenes, figuras, dibujos, etc., por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe poseer una aptitud distintiva que le permita identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Así, la distintividad constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar al consumidor la identidad del origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La fuerza distintiva, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en qué consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos, colores delimitados por una forma específica, olores, sonidos, etc., por separado o en conjunto.

En consecuencia, para que un signo sea objeto de registro ante la Oficina Nacional Competente es necesario que el mismo cumpla con todos y cada uno de los requisitos previamente señalados, ya que la falta o ausencia de uno de ellos no permitiría que el signo sea susceptible de registro marcario.

En este sentido y en relación con su interrogante, si usted desea emplear fotografías de lugares públicos en una etiqueta para identificar productos y servicios, debe tener en cuenta que la Oficina Nacional no analiza el mérito artístico de la imagen, sino si ésta a la luz de la legislación en materia de marcas cumple con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y representación gráfica, para proceder a obtener un derecho marcario.

2.1. Funciones de la marca

De acuerdo con la definición que contiene el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la marca es un bien inmateral que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado, razón por la cual, ésta cumple diversas funciones en el comercio, a saber:

- Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
- Es indicadora de la procedencia empresarial.
- Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
- Concentra el good will del titular de la marca.
- Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial Proceso 04-IP-94(1), ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”.

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente (2):

“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

De esta manera, el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre

otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Situación que le permite hoy día al solicitante de un registro marcario, conformar su signo distintivo con diversos elementos tradicionales (nominativos o gráficos) o no tradicionales (olores, texturas, sonidos, etc.)(3), siempre y cuando los mismos cumplan con los requisitos establecidos en la norma supranacional.

En consecuencia y en atención a su interrogante, debe tener en cuenta en aquellos casos en que se empleen fotografías para identificar productos o servicios, que las mismas pueden ser aptas para constituirse en marca, si como se mencionó anteriormente cumplen con los requisitos esenciales y cumple las funciones referidas previamente. Sin embargo, debe tener en cuenta que, al emplear imágenes estas no deben generar engaño o confusión en el consumidor respecto de los productos o servicios protegidos, ya que en ese evento, la Oficina Nacional Competente podría frente al análisis de registrabilidad considerar que dicho signo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad absoluta del literal i) del artículo 135 relativa a signos engañosos.

2.2. Excepciones al registro de una marca

2.1.1. Impedimentos básicos para el registro

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado marca.

El literal a) de esa norma establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituirse en marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los requisitos previamente reseñados en el numeral anterior; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando, entre otros, palabras, figuras, imágenes, etc.

Por lo tanto, cuando el solicitante de un signo distintivo incorpora en la conformación del mismo alguna palabra o juego de palabras, letras, números, imágenes, figuras, entre otros, la Delegatura para la Propiedad Industrial de acuerdo a las funciones que le son propias, está encargada de analizar si el signo cuyo registro se solicita, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 134 así como, verifica, si en ese caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 136 de la misma Decisión.

2.1.2. La distintividad de los signos

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, imágenes, notas, colores, etc. No obstante, resulta trascendental tener en cuenta la característica de distintividad que debe reunir todo signo para que sea susceptible de registro como marca, pueda identificar productos y/o servicios respecto de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. En este sentido, el signo será distintivo cuando por sí mismo es capaz de diferenciar un producto y/o servicio de otro y no se genere entre ellos una confusión o no se presente ésta respecto de sus características esenciales y primordiales.

En este sentido, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

De esta manera, resulta relevante señalar que la distintividad de los signos se observa en su doble vertiente:

- 1) distintividad intrínseca: mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y,
- 2) distintividad extrínseca: mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

De esta forma, el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado, razón por la cual, el solicitante de un signo debe tener en cuenta este aspecto al momento de solicitar el registro de marca, ya que la ausencia de dicho requisito da lugar a aplicar el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, que establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental.

A su turno, el doctrinante Aldo Cornejo ha manifestado:

“Lo que le da el carácter de tal a la marca, es precisamente su función. Hay muchos signos dentro del acervo cultural que no tienen relación alguna con el denominado sistema de propiedad industrial. Hay otros signos que también son distintivos, pero que no son marcas, ya que distinguen un objeto diverso al de ella. Las marcas se caracterizan por su aptitud para identificar fácilmente un producto. Ellos tienen una función diferenciadora, cuyo objeto es distinguir un producto o servicio...” (4)

En este sentido, la distintividad de una marca, es una característica que abarca la necesidad de que el consumidor tenga una idea clara sobre el producto que desea

comprar. Cuando una marca no es distinguible porque es semejante o similar a otra, cae en la prohibición legal de registro, ya que atenta contra el consumidor al llevarlo a creer que una marca distingue un producto con unas características que no posee o cuando cree que se trata de una marca registrada anteriormente.

En todo caso, es importante señalar que, la falta de distintividad puede provocar error en el usuario, así como en los medios comerciales, por ello, la ley ha determinado que su ausencia, es suficiente para la denegatoria del registro. Se trata entonces de una determinación preventiva, respecto del signo solicitado que no tiene la virtud de diferenciar el producto o servicio con otros, provocando error y confusión sobre el producto o su procedencia u origen, razón por la cual, el signo es irregistrable y si se registra, puede ser objeto de anulación

2.3. Sistema atributivo de adquisición de derechos en materia marcaría

El régimen andino acogió el sistema atributivo como forma de adquirir el derecho al uso exclusivo, lo cual implica la necesidad de obtener un registro ante la Oficina Nacional competente para efectos de ser reconocido como titular. De lo anterior se desprende que el registro tiene un valor constitutivo del derecho, y que solo a partir de su concesión, el titular goza de sus beneficios y garantías.

De esta manera, el registro de la marca constituye en Colombia el pilar sobre el cual se sustentan los derechos otorgados por la marca y mientras este no exista, cabe la posibilidad para cualquier interesado de presentar una solicitud y obtenerla para sí. En consecuencia y teniendo en cuenta los requisitos previamente mencionados y el hecho que existe un sistema atributivo en la legislación andina, la Oficina Nacional debe estudiar las peticiones de registro de marcas presentadas teniendo en cuenta lo establecido en la norma supranacional y en especial, que las mismas no se encuentren inmersas en las causales de irregistrabilidad expresamente consagradas en la Decisión 486 (5).

3. Derechos que confiere el registro de una marca

En primera medida es importante señalar que, el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

“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.” (Subrayado fuera de texto)

Como se observa, el artículo 155 de la Decisión 486 establece los actos que el titular de un registro marcario puede impedir, claro está, en tanto éste no los haya autorizado.

Nótese que la facultad del titular marcario de prohibir a terceros la realización de los actos a que alude el mencionado artículo 155, está sometido en algunos casos a la condición de que éstos puedan producir ciertos efectos(1), (confusión, riesgo de asociación, daño económico injusto, dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca así como el aprovechamiento injusto del prestigio de la misma) mientras que en otros casos tal derecho no está sujeto a consecuencias potenciales del acto(2).

En consecuencia, puede mencionarse que entre los derechos que ostenta el titular de una marca, está la facultad de uso exclusivo, lo cual traduce que éste puede evitar que otros usen signos idénticos o semejantes para garantizar así la diferencia o individualización de los productos y/o servicios que elabora o presta y que comercializa en el mercado. De esta manera, aquel que ostente un derecho sobre una marca tendrá una protección jurídica frente a actos no autorizados realizados por terceros.

Así y en atención a su interrogante, debe tener en cuenta que las fotografías que usted emplee para conformar la etiqueta que identificará los productos o servicios de su interés, no podrían contener marcas previamente protegidas como las que menciona en su consulta: Transmilenio, Aeropuerto el Dorado, entre otras; ya que de hacerlo, el titular de dichos registros podría en ejercicio de sus derechos impedir el registro de su signo mediante las acciones administrativas y judiciales que el ordenamiento jurídico preceptúa.

Por lo tanto, las fotografías a las que usted refiere, deben como previamente se señaló cumplir con los requisitos esenciales para ser objeto de registro de conformidad con la Decisión 486 de 2000 y tener en cuenta los derechos que ostentan titulares previos sobre registros marcarios anteriores.

3.1. Limitaciones a los derechos conferidos por el registro de una marca

Por otra parte, los artículos 157, 158 y 159 de la Decisión 486 tratan el tema de los límites al derecho del titular de impedir el uso no autorizado de la marca. No obstante, de conformidad con los lineamientos de su consulta, vale la pena hacer referencia exclusivamente al artículo 157:

“Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

“El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”. (Subrayado fuera de texto)

Al respecto, el Honorable Tribunal Andino de Justicia, en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso 69-IP-2000, en la que explica el alcance del artículo 105 de la Decisión 344, ahora reiterado por el artículo 157 de la Decisión 486 referido en precedencia, señaló lo siguiente:

“(…) entre las excepciones al derecho de uso exclusivo, particular importancia reviste el primer inciso del artículo 105 de la Decisión 344, el cual permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular, realicen ciertos actos con respecto a la utilización del signo registrado “siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca” y además “siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios”. (subrayado fuera de texto).

(…)

“Considera al respecto el Tribunal que el primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344 no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a “propósitos de identificación o de información”, debido a que, en términos generales, es permitido que terceros usen “cualquier indicación cierta”, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca. (subrayado fuera de texto).

(…)

“En este sentido, los usos sin autorización del titular a los que se refiere el primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344 no podrán constituir un aprovechamiento de la marca

registrada ni tampoco podrán tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información.

“La manifestación de la buena fe también debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado, de manera que no se presente como un uso "a título de marca". Así, la referencia a la marca ajena deberá efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios”. (Subrayado fuera de texto)

La citada interpretación prejudicial resulta aplicable a la norma en estudio, esto es, al artículo 157 de la Decisión 486 en tanto aquella se refiere a la norma que, en vigencia de la Decisión 344, reguló en igual sentido el asunto bajo estudio.

Conforme a lo anterior y en atención a su interrogante, para efectos de la utilización de una marca registrada ajena en una fotografía, debe considerarse que las características de su uso deberán garantizar la imposibilidad de confusión o error por parte del público respecto del origen empresarial o procedencia de los productos o servicios, así como también respecto de la relación existente entre el titular de la marca y el tercero que la está usando.

En efecto, es preciso reiterar que el uso debe ser de buena fe, con fines meramente informativos e incapaz de inducir a error, por lo que debe ser claro en el mensaje que se pretende llevar a los consumidores para que éste refleje la realidad con respecto a lo que se anuncia o presenta al público, de modo que a primera vista se intuya o infiera el objeto de dicho anuncio alusivo a un derecho ajeno, para que su utilización no se traduzca en una explotación indebida de la reputación ajena del signo distintivo.

En cualquier caso, la determinación sobre la existencia de infracciones en un caso específico corresponde exclusivamente a la justicia ordinaria.

4. Acciones legales contra la indebida utilización de Signos Distintivos

Como de manera previa se mencionó, los titulares de un derecho sobre un signo distintivo pueden ejercer algunas de las siguientes acciones posteriores al registro de un signo distintivo que usted deberá tener en cuenta en caso de que proceder a la realización de fotografías que contengan un signo previamente registrado y que usted posteriormente emplee como la etiqueta de sus productos o servicios:

4.1. Acciones Jurisdiccionales

4.1.1. La acción por infracción de derechos en materia de Propiedad Industrial

La Normativa Andina consagra la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la Propiedad Industrial, la cual según el artículo 238, se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, bien sea ante la jurisdicción ordinaria o ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de esta Superintendencia, en virtud del literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso –Ley 1564 de 2012,

anteriormente referenciado.

Esta acción permite a los diferentes titulares de los signos distintivos solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infrinja su derecho y la indemnización de perjuicios causados, (artículo 241 de la Decisión 486 de 2000), así como el ordenamiento de las medidas cautelares inmediatas a fin de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios, esto de conformidad con lo previsto en el artículo 245 de la norma andina.

Al respecto, el tratadista Ricardo Metke, en su artículo “procedimientos de Propiedad Industrial. Cámara de Comercio de Bogotá”(4), señala que:

“Una de las facultades del titular de un derecho de propiedad industrial es el uso explotación exclusiva de los bienes objeto de la misma (patentes, marcas, diseños industriales, nombres comerciales y enseñas). Ello implica a su vez la facultad de impedir que terceros no autorizados usen o exploten tales bienes. Desde otro punto de vista puede afirmarse que el uso o explotación por un tercero no autorizado de un bien amparado por un derecho de propiedad industrial, constituye una usurpación del bien y una infracción del derecho respectivo”. (Subrayado fuera de texto).

4.1.2. La acción por competencia desleal jurisdiccional

La infracción a un signo distintivo puede constituir una conducta de competencia desleal, caso en el cual se podrán promover las acciones previstas en la Ley 256 de 1996.

Sobre el particular, es importante tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 20 de la referida Ley que señala:

“Contra los actos de competencia desleal podrán interponerse las siguientes acciones:

1. Acción declarativa y condena. El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante. El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley.

2. Acción preventiva o de prohibición. La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno.”

De esta manera y en consonancia con la Ley en mención, se establece como conductas constitutivas de competencia desleal los actos de imitación, descrédito, confusión y el aprovechamiento de la reputación ajena a partir de la utilización sin autorización de signos distintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas.

En este sentido, los artículos 10, 14 y 15 de la referida ley, establecen:

“Actos de confusión (...) se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos”.

“Actos de imitación. La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley”.

No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia de halle encimada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado”.

“Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerara desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsa o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como “modelo”, “sistema”, tipo”, “clase”, “género”, “manera”, “imitación” y similares”.

Dichas acciones se pueden promover ante la jurisdicción ordinaria o ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual para este efecto ejerce funciones jurisdiccionales.

Se debe tener en cuenta que una conducta de competencia desleal, cuando tiene un grado de significatividad que afecte no solamente a una o varias personas, sino que afecten también los intereses generales del mercado, puede dar lugar a una investigación por competencia desleal administrativa.

4.1.3. Acciones penales

Finalmente, la usurpación de derechos de Propiedad Industrial se encuentra tipificado en Colombia como un delito en los siguientes términos:

Artículo 306: El que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente

confundible con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro años y multa de veinte (20) a dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes...”

En este sentido, el titular de un derecho marcario será quien deba solicitar el cese del comportamiento que implique cualquier infracción a su derecho o derechos de Propiedad Industrial, ante la autoridad competente y la respectiva indemnización de perjuicios, siempre y cuando hubiere lugar y según las pruebas legalmente y regularmente aportadas al proceso.

Finalmente, es pertinente mencionarle que de conformidad con la normativa andina el titular de un registro ostenta un derecho esencial de exclusividad que merece una protección jurídica por el ordenamiento jurídico colombiano, razón por la cual, éste puede evitar e impedir el uso de signos idénticos y/o semejantes en el comercio, salvo las excepciones consagradas y reseñadas de manera precedente.

Asimismo y teniendo en cuenta que en el desarrollo de sus derechos el titular puede usar, ceder y conceder licencias sobre el signo, es válido que los registros marcarios sean empleados en el comercio por un tercero siempre y cuando éste se encuentre previamente autorizado por aquél, caso contrario el titular está ampliamente facultado para iniciar las acciones en sede jurisdiccional ante el órgano competente para conocerlas, con el fin de que se amparen de manera real y efectiva sus derechos de propiedad industrial.

4. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA.

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden constitucional, legal, jurisprudencial y doctrinal, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestarle que:

1. La marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, es perceptible a través de medios sensoriales, es susceptible de representación gráfica y ostenta aptitud distintiva para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados bien sea por una persona natural o bien sea una persona jurídica de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen empresarial o la calidad del producto o servicio de que se trate.

2. Para que un signo sea objeto de registro ante la Oficina Nacional Competente es necesario que el mismo cumpla con los requisitos de ser distintivo y ser susceptible de representación gráfica, ya que la falta o ausencia de uno de ellos no permite que el signo sea susceptible de registro marcario.

3. El carácter distintivo de la marca permite identificar un producto y/o servicio de otro, su ausencia ocasiona que el signo se confunda con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualquiera de sus propiedades. En consecuencia, el signo que no cumpla con los requisitos esenciales en materia marcaria, carece de su función

primordial y no puede ser objeto de protección.

Por lo tanto, si usted desea emplear imágenes de lugares de dominio público debe tener en cuenta si al momento de conformar su marca se cumplen con los requisitos esenciales expuestos en la consulta, caso contrario, su signo no podrá ser objeto de registro por carecer de uno de las exigencias que la normativa andina contempla.

Asimismo, es importante mencionarle que, la Oficina Nacional no analiza el mérito artístico de la imagen, sino si ésta a la luz de la legislación en materia de marcas cumple con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y representación gráfica, para proceder a obtener un derecho marcario.

4. En aquellos casos donde se empleen fotografías como etiquetas de productos o servicios debe tenerse en cuenta que, éstas no deben generar engaño o confusión en el consumidor respecto de los productos o servicios protegidos, ya que en ese evento, la Oficina Nacional Competente podría frente al análisis de registrabilidad considerar que, dicho signo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad absoluta del literal i) del artículo 135 relativa a signos engañosos.

5. En aquellos casos donde se empleen fotografías como etiquetas de productos o servicios, debe tenerse en cuenta que, éstas no podrían contener marcas previamente protegidas, ya que de hacerlo, el titular de dichos registros podría en ejercicio de sus derechos exclusivos y excluyentes impedir el registro de su signo mediante las acciones administrativas y judiciales que el ordenamiento jurídico establece.

En consecuencia, las fotografías que usted llegue a emplear como etiqueta que identifica productos o servicios, deben cumplir con los requisitos esenciales para ser objeto de registro de conformidad con la Decisión 486 de 2000 y tener en cuenta los derechos que ostentan titulares previos sobre registros marcarios anteriores.

6. Es necesario obtener el registro del signo distintivo para efectos de ser reconocido como titular de la marca y poder gozar de sus beneficios y garantías.

7. Frente a su consulta, el titular de un derecho marcario ostenta la facultad de uso exclusivo de su signo, razón por la cual, puede evitar que otros usen signos idénticos o semejantes para garantizar así la diferencia o individualización de los productos y/o servicios que elabora o presta y que comercializa en el mercado.

8. Asimismo, el titular de un derecho marcario tiene una protección jurídica frente a actos no autorizados realizados por terceros, salvo que éstos se ubiquen dentro de los actos que menciona el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, como excepciones a ese derecho exclusivo, caso en el cual, no es necesario el consentimiento del titular de la marca.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la

Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web <http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1>

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, esto es, bajo el entendido que la misma no compromete la responsabilidad de esta Superintendencia ni resulta de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Notas de referencia

- (1) Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN".
- (2) Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: "GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO.
- (3) Sobre las marcas no tradicionales puede consultarse la Resolución No. 3718 de 2016, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.
- (4) CORNEJO, Aldo: Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco S.A. Lima Perú, 1992, p. 55
- (5) Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA (C)

Elaboró: Diana Báez
Revisó: Rocío Soacha
Aprobó: Rocío Soacha