

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 17-192684- -2
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Reciba cordial saludo.

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 18 de mayo de 2017 en la cual señala:

“Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de realizar una consulta sobre el nombre a utilizar para mi marca, ya que he leído acerca del tema y no me ha quedado claro ¿si puedo utilizar el nombre Guajira junto a otra palabra en una marca mixta? ¿Si no es posible me podrían indicar que norma, ley resolución o artículo lo prohíbe? ¿Existe alguna norma ó resolución que indique si se puede ó no utilizar



nombres de departamentos de Colombia junto a otra expresión para nombrar una marca? (...)”

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



Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:

“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.

(...)

4. Tramitar las solicitudes de declaración de protección de una denominación de origen.

5. Tramitar las solicitudes relacionadas con la delegación para autorizar el uso de una denominación de origen.

6. Llevar el registro de los signos distintivos.

(...)”

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

Primero: Administrar 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).

Segundo: 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.



4. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Las indicaciones geográficas abarcan, en el sentido de la Decisión 486 de 2000 - Título XII, tanto las indicaciones de procedencia como las denominaciones de origen, es decir que la Normatividad Andina le otorgó a esta expresión el significado más amplio posible, adoptando la terminología que tradicionalmente se aplica en los tratados administrados por la OMPI¹, como el Acuerdo sobre los ADPIC², en cuyo artículo 22.1 se definen las indicaciones geográficas como:

"(...) las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico".

Determinada la generalidad, procederemos a evaluar tanto las denominaciones de origen como las indicaciones de procedencia.

5. DENOMINACIONES DE ORIGEN – GENERALIDADES

5.1. Concepto

La denominación de origen, de acuerdo al artículo 201 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, se puede definir como:

“Artículo 201.- *Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar*

¹ OMPI. Tratados administrados por la OMPI, que estipulan la protección de las indicaciones geográficas. "Varios tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) estipulan la protección de las indicaciones geográficas, especialmente el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Asimismo, los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se ocupan de la protección internacional de las indicaciones geográficas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)". Fuente: www.wipo.int.

² Mediante la Ley 170 de 1994, Colombia adhirió a la OMC, entre cuyos anexos se encuentra el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).



determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos."

De lo anterior podemos inferir, que la denominación de origen corresponde al nombre o indicación de un lugar geográfico, que puede ser un país o una región o de un lugar determinado, que designe un producto que por ser originario de dicha región y por las costumbres de producción o transformación de sus habitantes, tiene unas características y/o reputación que lo hacen diferente de los productos semejantes provenientes de otros lugares geográficos.

En otras palabras, la declaración de protección de una denominación de origen es el reconocimiento que hace el Estado al posicionamiento de un producto con un nombre geográfico que ostenta unas calidades o características especiales gracias a su origen geográfico y a sus factores humanos, y que han sido sostenidas y controladas a lo largo del tiempo.

5.2. Casos en los cuales no se puede hacer la declaración de denominación de origen

El artículo 202 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales la Entidad no realizara la declaración de denominación de origen, así:

“Artículo 202.- No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

- a) no se ajusten a la definición contenida en el artículo 201;*
- b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general;*



- c) *sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o,*
- d) *puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.”*

5.3. Legítimo interés en la declaratoria de denominación de origen

Las personas naturales o jurídicas, así como las asociaciones de productores que vayan a solicitar la declaratoria de protección de una denominación de origen deben acreditar el “*legítimo interés*”, que tienen para obtener la declaración.

Para ello, deben demostrar que se dedican directamente a la extracción, producción, elaboración del producto o productos que se pretenden amparar con la denominación de origen, de acuerdo a lo establecido en el artículo 203 de la Decisión 486 de 2000.

5.4. Objeto de protección

Con la declaración de protección de una denominación de origen se busca proteger el nombre de la indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o la zona geográfica determinada, utilizada para designar el producto originario y, cuya calidad, reputación, historia y tradición se deben de manera exclusiva al medio geográfico en el cual se produce.

5.5. Titulares

Por tratarse de un derecho “colectivo”, el titular es el Estado de origen del producto en cabeza de su Oficina Competente en materia de Propiedad Industrial, pero a su vez esta puede delegar la “administración” de la denominación de origen a entidades públicas o privadas que representen a las personas que se dedican a la extracción, producción o elaboración de los productos identificados con la denominación de origen.



5.6. Requisitos para obtener la declaración de denominación de origen

Los requisitos para decidir acerca de la solicitud de declaración de una denominación de origen se encuentran establecidos en el artículo 204 de la Decisión 486 de 2000. En concordancia con lo previsto en el Decreto Reglamentario 3081 de 2005, la Resolución 57530 de 2012 y en la Circular Única que contiene el conjunto de directrices que guían a los usuarios acerca de la manera como se debe adelantar los trámites de propiedad industrial.

“Artículo 204.- *La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar:*

- a) nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de su legítimo interés;*
- b) la denominación de origen objeto de la declaración;*
- c) la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen;*
- d) los productos designados por la denominación de origen;
y,*
- e) una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen.”*

Para declarar la protección de una denominación de origen, ésta debe cumplir requisitos que anteriores y, correlativamente, no puede estar incurso en las prohibiciones contenidas en la normativa andina.



5.7. Autorización de uso

Sobre este punto, resulta pertinente destacar que la Resolución No. 57530 del 28 de septiembre de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, reglamenta el procedimiento que se debe adoptar para “autorizar el uso de una denominación de origen”, en desarrollo del artículo 208 de la Decisión 486 de 2000, el cual preceptúa:

*“**Artículo 208.-** La oficina nacional competente podrá otorgar las autorizaciones de uso correspondientes. La autorización de uso también podrá ser concedida por las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, si así lo establecen las normas nacionales.”*

Los titulares de dichas autorizaciones están definidos en el artículo 207 de la mencionada Decisión 486, así:

*“**Artículo 207.-** La autorización de uso de una denominación de origen protegida deberá ser solicitada por las personas que:*

- a) directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen;*
- b) realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y,*
- c) cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes.”*

La solicitud deberá presentarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante la entidad delegada para el caso, cumpliendo los requisitos establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través del Capítulo Séptimo en el Título X de la Circular Única, y siguiendo el trámite establecido por la entidad para obtener esta autorización, el cual puede ser verificado en el numeral 7.6.2 del Capítulo Séptimo del Título X de la Circular Única.



5.8. Tasas

Tanto para obtener la declaración de protección de una denominación de origen, así como para lograr la autorización de uso, se deberán cancelar las tasas establecidas por la Entidad en la Resolución No. 64742 de 2016, vigente para los trámites efectuados en el año 2017.

5.9. Término de duración de la autorización

Respecto a tiempo de duración de la autorización de uso, la Decisión 486 de 2000 establece en su artículo 210 que la misma tendrá como término de duración un periodo de 10 años, los cuales podrán ser renovados por periodos iguales de conformidad con el procedimiento para la renovación de las marcas establecido en la norma andina.

5.10. Uso de la expresión “Denominación de origen”

Las denominaciones de origen podrán ser utilizadas por quienes ostenten la autorización, en concordancia con el artículo 212 de la Decisión 486 de 2000:

“Artículo 212.- La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACION DE ORIGEN".

Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda.”



De acuerdo al inciso final del artículo citado, los titulares del uso de una denominación de origen podrán impedir que terceros sin autorización coloquen en sus productos el sello que caracteriza este signo distintivo, con el fin de proteger los derechos conferidos por la declaratoria de protección de denominación de origen.

Sobre el tema, la doctrina ha expresado:

*"(...) se permite impedir... la utilización del nombre geográfico por parte de terceros, tanto si se utiliza aisladamente, como si se utiliza con ciertos vocablos que se insertan para localizar la denominación geográfica y mostrar, de este modo, el verdadero origen de la mercancía. En efecto, si a las empresas ajenas a la región o localidad respectiva le está vedado por completo el empleo de la denominación geográfica, es indudable que la misma conservará íntegramente su poder distintivo y su fuerza de atracción publicitaria en beneficio del interés económico nacional y los intereses de particulares de las correspondientes empresas y productores."*³

6. INDICACIONES DE PROCEDENCIA – GENERALIDADES

De conformidad con la normativa andina, artículo 221 de la Decisión 486, "se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado".

La Decisión 486 de 2000, ha estipulado las siguientes reglas en relación con su uso:

“Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la

³ Fernández-Novoa, "La Protección Internacional de las denominaciones Geográficas" Editorial Tecnos, Madrid, 1970, pág. 33. Citado en el Proceso No. 35-IP-98.



publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.”

Se infiere entonces que las indicaciones de procedencia que orientan erróneamente al consumidor hacia un origen geográfico diferente al de los productos, con el fin de que estos sean inducidos a error o engaño, no podrán ser usadas dentro del mercado.

Para que se otorgue protección a una indicación de procedencia, esta deberá cumplir con lo señalado en el artículo 223 de la Decisión 486, que señala:

“Artículo 223.- Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aun cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.”

De lo anterior se infiere que *“cuando un signo que contenga un nombre geográfico deberá indicar al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto. De ser una denominación caprichosa o de fantasía, tal exigencia debe también cumplirse.”*⁴

7. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA

La Decisión 486 de 2000 establece dentro de su normatividad causales de irregistrabilidad absolutas y relativas, las cuales están reguladas por los artículos 135 y 136 de esta norma respectivamente, y que deben ser revisadas por el solicitante para evitar incurrir en algún de ellas y por ello no obtener el derecho solicitando.

Entre las causales de irregistrabilidad absolutas, encontramos para el presente caso lo establecido en el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, literal i), así:

“Artículo 135. *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 91-IP-2013.



(...)

- i) *puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*

(...)” (Subrayado fuera del texto original)

Para entender esta causal, debemos precisar en primera medida que la función principal de una marca es la distinguir e identifica los productos o servicios de su titular y diferenciar a este de los demás comerciantes en el mercado.

Por tanto, si se presentan situación que impidan al consumidor conocer e identificar plenamente al comerciante y sus productos o servicios, estaríamos ante un signo posiblemente engañoso y que no podría ser registrado por la Oficina Competente.⁵

Para entender la causal citada, debemos pone en conocimiento lo que sobre el tema ha expresado la jurisprudencia andina, así:

“Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurren los siguientes presupuestos:

- *Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado.*

⁵ “Esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.” Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 91-IP-2013.



- *Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos.*
- *Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.⁶*

En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.”⁷

Es claro entonces que, si concurriendo los supuestos expresado y estando ante una marca que simplemente está constituida por una indicación de procedencia, no se cumpliría la función distintiva del signo y por tanto, no podría ser registrada.

8. 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 legal, jurisprudencia y doctrinal en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar:

Las marcas, tal y como se expresó previamente, tienen como función distinguir e identifica los productos o servicios de su titular y diferenciar a este de los demás comerciantes en el mercado, por lo cual las mismas deben contar con las características suficientes para obtener el registro, en concordancia con lo ordenado por la Decisión 486 de 2000.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 78-IP-2005.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 91-IP-2013.



Ahora bien, cuando se pretenda constituir un signo que contenga una indicación geográfica, se debe precisar bajo qué escenario estamos para así verificar los limitantes y requisitos al momento de obtener el registro del signo, así:

- a) Si lo que pretendemos es obtener una “*denominación de origen*”, debemos darle cumplimiento a lo ordenado al respecto en la Decisión 486 de 2000, en concordancia con lo previsto en el Decreto Reglamentario 3081 de 2005, la Resolución 57530 de 2012 y en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- b) Por otro lado, si pretendemos es hacer uso de una “*indicación de procedencia*”, se hace imperante tener en cuenta lo ordenado para estas en la Decisión 486 de 2000, en concordancia con lo dicho por la jurisprudencia andina.

En este caso, también debemos tomar en consideración lo establecido por el literal i) del artículo 135 de la norma andina, puesto que se debe evitar que el uso de la indicación pueda llevar a engaño o confusión al consumidor, dado que de ser así, el signo no podría registrarse.

De igual forma, se deben tomar en cuenta los supuestos que con relación a este asunto ha establecido la jurisprudencia andina, debido a que la correlación de estos junto con una expresión que contenga simplemente la indicación de procedencia, haría que la marca no sea registrable.

Por tanto, deberá revisarse la normatividad andina y la jurisprudencia al respecto, para determinar si el signo que se pretende registrar cumple los parámetros para constituirse en marca, pues de no ser así, no se permitirá su registro.

Para concluir, consideramos pertinente que antes de realizar el registro de marca que nombra en su solicitud, realice un estudio de antecedentes marcarios para descartar que existan otros signos similares al suyo y que puedan afectar el registro del mismo, descartando así la presencia de causales relativas de irregistrabilidad.

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 las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

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/Doctrina-1>

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Alejandra Gil García
Revisó: Jazmín Rocío Soacha
Aprobó: Jazmín Rocío Soacha

