

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 17-365170- -1
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 20 de octubre de 2017, y remitida a nuestra dependencia el día 25 de octubre de la anualidad, en la cual se señala:

“(…)



Hasta cuánto tiempo adicional considera la SIC que la declaratoria de notoriedad mantiene su valor jurídico y que el titular de la marca declarada notoria puede hacer valer tal calidad en proceso administrativo y judiciales?

(...)” (Sic)

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”.

Por tanto, 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.

(...)

6. Llevar el registro de los signos distintivos.

(...)”

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

Administra 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.



4. LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece en el Título XII los SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS, y mediante los artículos 224 a 236 establece la regulación de los mismos.

De acuerdo con la decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante el proceso 23-IP-2013, este título establece:

“El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características:

- *Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente,*

El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:

“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.



Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

- *Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.*
- *La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.*

De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y a la Decisión 486 de 2000 en su artículo 229, a un signo no se le negará su calidad de notorio por el simple hecho de:

“a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.”

Dadas las calidades especiales de los signos notorios, la jurisprudencia andina ha manifestado que la protección otorgada a los mismos va más allá de los principios básicos de las marcas (especialidad y territorialidad), y ha manifestado en sus decisiones (Procesos 30-IP-2011 y 23-IP-2013) que:

“(…) la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá (...) el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria”.



(...)

“En cuanto al principio de territorialidad, (...) no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros”.

(...)

“(...) no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado”.

Respecto a los fundamentos de esta mayor protección a este tipo de signos, la jurisprudencia ya citada manifestó:

“La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Es claro entonces, que probada la calidad de notorio de un signo, sea una marca, un nombre o una enseña comercial, es obligación de la Oficina Competente proteger esta del uso no autorizado de terceros que pueda llevar a riesgos de confusión, asociación, dilución o uso parasitario, tal y como lo ordena la norma andina.



4.1 Declaración de notoriedad de una marca

La Decisión 486 de 2000 no prevé la posibilidad de una declaratoria de oficio de la notoriedad de un signo distintivo ni un trámite específico para la declaratoria de notoriedad, por lo cual el reconocimiento de la notoriedad se podrá obtener en las siguientes situaciones:

- Al declarar fundada una oposición al registro de una marca cuando se ha invocado como causal de irregistrabilidad la prevista en el literal h del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- Al cancelar el registro de una marca por la comprobada notoriedad de un signo distintivo de acuerdo con el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ahora bien, es importante precisar que la notoriedad de un signo se determina tal y como lo establece el artículo 228 de la Decisión 486, así:

“Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*



d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”

En este sentido, no se exige un medio de prueba específico, sino que se alleguen pruebas que permitan establecer la existencia de los elementos que llevan a la declaratoria de notoriedad de una marca.

Respecto a la declaratoria de la notoriedad de una marca, queremos traer a colación lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 460-IP-2015, así:



- 2.7. La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: "En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status"¹².

Es claro, que el reconocimiento de la notoriedad de una marca por parte de la Superintendencia será el resultado de la pruebas presentadas por el titular, en las cuales logre probar que su marca cumple a cabalidad los lineamientos de una marca notoria, tal y como lo establece la normatividad andina y la jurisprudencia del citado tribunal.

4.2 Termino de la declaración de notoriedad de una marca

La declaración de notoriedad efectuada por la Superintendencia de Industria y Comercio establece que un signo es notorio para determinados productos y/o servicios, y fija un término específico dentro del cual se declara esa calidad (este periodo está claramente determinado en meses y años).

Este término, dependerá de las pruebas presentadas por quien solicita esta calidad, las cuales determinaran sobre qué productos y/o servicios se declara, y durante qué periodo de tiempo.

Al respecto, consideramos pertinente poner de presente la interpretación prejudicial 1-IP-2017 donde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó:



3.11. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular²⁰.

De lo anterior, podemos evidenciar que la declaratoria de notoriedad siempre dependerá de las pruebas presentadas por el titular, las cuales determinarán los factores de clase y tiempo que van a caracterizar a la marca declarada notoria.

5. 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 y jurisprudencial, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada nos permitimos manifestar:

La declaratoria de notoriedad de una marca debe ser probada por aquel que alega esta condición, razón por la cual la Decisión 486 de 2000 establece en forma enunciativa los medios probatorios mediante los cuales se puede evidenciar el cumplimiento de esta calidad.

Estos medios, servirán para que la Oficina Competente en materia de Propiedad Industrial verifique para que clases de productos o servicios específicos es que se presenta esta calidad. De igual forma, las pruebas presentadas por el titular del registro permiten evidenciar durante qué periodo de tiempo es que la marca se considera notoria, periodo que será referenciado por los lapsos temporales de las pruebas aportadas en cada caso. Verificadas estas dos situaciones, la Superintendencia declarará la notoriedad de la marca para tales productos o servicios y durante un determinado periodo de tiempo.



Ahora bien, cuando se pretenda alegar esta condición dentro de un proceso administrativo o judicial, tal y como lo manifiesta la jurisprudencia, no basta con presentar la resolución dentro de la cual se declaró la notoriedad, sino que se deben presentar además todos los medios probatorios que permitan demostrar que esta calidad de notoria se ha mantenido con posteridad a la expedición de la resolución que la declaró inicialmente. Lo anterior, dado que las resoluciones mediante las cuales la Superintendencia declara el carácter de notorio esta limitadas por un periodo de tiempo, sin que se pueda extender esta calidad o su valor jurídico, *per se*.

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>

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 1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

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

