

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 17-376535- -3
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 3 de noviembre de 2017 y remitida a nuestra dependencia el 8 de noviembre del mismo año, en la cual se señala:

“Tengo una marca registrada a mi nombre. Soy titular de la misma. Es una marca mixta. ¿Si alguien utilizara la expresión fonética que compone mi marca, en un registro sanitario, se constituiría una infracción marcaria? La persona que es dueña de



este registro sanitario NO distribuye, produce ni comercializa un producto derivado de ese registro sanitario y NO utiliza la marca ni la expresión fonética de la misma en ninguno de sus productos en el mercado. No ofrece a los consumidores en ningún caso un producto que se pueda relacionar con esa marca. Lo único que existe es un registro sanitario que se llama igual que mi marca.Á

Un ejemplo, para claridad de la Entidad, es que haya un registro sanitario que se llame Coca-Cola. Si bien es una marca registrada, si no se utiliza para absolutamente nada distinto a ponerle un nombre a un registro sanitario que además no se está utilizando porque no se produce nada con ese nombre o bajo ese registro, ¿Se constituye una infracción marcaria? (...) (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 JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS 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, el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso establece las funciones jurisdiccionales que pueden ejercer ciertas autoridades administrativas, para nuestro caso:

“Artículo 24. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas.

Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:

3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual:

a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.

(...)”

Por tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, dependencia de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, se encarga de tramitar las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial presentadas ante esta Entidad.

4. INFRACCIÓN MARCARIA

Los derechos de propiedad industrial, para el presente caso las marcas legalmente protegidas, tienen un contenido fundamental que ha sido definido por la doctrina así:



“El contenido fundamental de los derechos de propiedad intelectual, categoría superior dentro de la cual encontramos como especie los derechos de propiedad industrial, es la configuración de una facultad de exclusividad sobre el bien inmaterial objeto de protección. En otras palabras, la propiedad industrial constituye posiciones privilegiadas a favor de los titulares de los derechos, habilitándolos a excluir y prohibir a terceros de la realización de cualquier acto encaminado a la explotación comercial de su derecho, estructurando así un monopolio legal a su favor dentro de un mercado de libre competencia. Desde la óptica del mercado, la característica de la exclusividad implica que cada derecho genera un ámbito o espacio temporal y territorial, el cual queda reservado tan solo para el titular, lo cual conlleva para terceros la correlativa obligación de abstención o prohibición de invadir ese espacio que ha sido reservado (Otero Lastres, 2009: 53).”¹

De acuerdo a lo anterior, el alcance de estos derechos dependerá de las conductas expresamente prohibidas a los terceros, las cuales están reguladas en la normatividad andina, en palabras de la doctrina: *“En términos generales, toda conducta de terceros contraria a dichas reglas que estructuran la exclusividad a favor del titular del derecho se configura en una infracción, frente a lo cual la legislación ha creado las herramientas necesarias para proveer una adecuada protección.”²*

Tratándose de signos distintivos, la Decisión 486 de 2000 establece en su artículo 155 que las conductas legalmente prohibidas son:

“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*

¹ <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3001/3651> (visitado el 11 de diciembre de 2017).

² *Ibíd.*



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.”*



La lectura de la norma, nos permite evidenciar que el uso prohibido por la decisión andina es un uso con fines comerciales³, es decir, que pretenda o busque una explotación comercial del signo, razón por la cual al hablar de infracción marcaría será este tipo de conducta la que sea castigada finalmente por el juzgador, dado que será ella la que afecte directamente al titular y le impide el disfrute pleno de los derechos a él concedidos por el sistema de propiedad industrial.

5. REGISTRO SANITARIO

El registro sanitario se puede definir como:

“El registro sanitario es el certificado mediante el cual productos que tienen un alto impacto en la Salud Pública, como los medicamentos y los alimentos, son autorizados para entrar al mercado con previa evaluación técnica por parte de la autoridad competente. En efecto, el registro sanitario ha logrado alcances que van más allá de ser solo una autorización de ingreso en un mercado determinado, garantizando así una vigilancia sanitaria y el control de calidad de un producto, en el caso de los medicamentos éste se convierte en un mecanismo para ampliar la seguridad a través de la protección de datos o información relacionada, en el ámbito de los alimentos, el registro sanitario es la garantía y confianza que tiene el consumidor final de la calidad e inocuidad del alimento.”⁴

Estos registros, son expedidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, autoridad nacional competente para estos efectos, cuyo objeto es la ejecución de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos y productos biológicos, entre otros, que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva.⁵

³ Decisión 486 de 2000, artículo 156.

⁴ <http://propintel.uexternado.edu.co/aspectos-claves-del-registro-sanitario-en-colombia/>

⁵ Ley 100 de 1993, artículo 245.



6. 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 presencia de una infracción marcaría depende de la titularidad que se tenga sobre el derecho y de las actuaciones tomadas por el supuesto infractor, pues en caso de estar ante un derecho legalmente constituido por la norma andina y frente a alguna de las actuaciones establecidas como prohibidas por la Decisión 486, estaremos frente a la presencia de una infracción. Sin olvidar en este caso, que la norma andina exige un uso de tipo comercial por parte de ese infractor, es decir, que el uso este encaminado en la explotación comercial del derecho, pues en caso de no ser así, no se estaría generando un uso que afectará al titular y que fuera castigado por la normatividad.

Tratándose de registros sanitarios, estos son certificados expedidos por el INVIMA para permitir la comercialización de cierto tipo de productos, los cuales deberán cumplir con las normas nacionales y las reglamentaciones expedidas por esta Entidad.

Por tanto, para determinar si un registro sanitario está afectando un signo distintivo, se deberá verificar la presencia o no de un registro de marca legalmente constituido, para luego establecer si el actuar del tercero incurre en una de las prohibiciones de la norma andina, y finalmente determinar si el uso dado tiene fines comerciales o no, pues la carencia de uno de estos ítems podrá llevar a la ausencia de la infracción.

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

