

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 17-396560- -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 23 de noviembre de 2017 y remitida a nuestra dependencia el 28 de noviembre de la presente anualidad, en la cual se señala:

“(…)”



De manera respetuosa y en calidad de Autor, Compositor, Interprete y creador de las Marcas: DISCOS L.A.R., ANAICOL, ANGEDAYCOL, Entre otras que por No poseer los valores económicos y costas de trámite de registro de marcas Industriales Lemas y Contenidos en el momento de creación No se ha registrado ante la SIC. Me permito, Solicitar Respuesta a las siguientes Inquietudes legales en el caso de la MARCA INDUSTRIAL USURPADA, Por unos sujetos que hacen pasar Por LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MEXICO así:

PRIMERO: Como manager de los rayos de México somos concedores en Colombia que los sujetos que se presentaron a la Superintendencia a registrar esa marca No tienen los antecedentes legales, Ni son los músicos Ni entre ellos existe la ideología de Creación de una marca Industrial como lo es, LOS RAYOS, Cuyo creador Original Registrado ante la SACM, SOCIEDAD DE AUTORES DE MEXICO, Maestro J. JESUS LUVIANO HERNANDEZ, Que con cuyo nombre se firmaron las canciones de más de 60 éxitos latinoamericanos como CHUY LUVIANO Y SUS RAYOS: ¿Cuáles quiera puede llegar a registrar una marca industrial sin Probar la naturaleza, la antigüedad de función, los antecedentes industriales y máxime usurpando o suplantando a la persona que se encuentra en actividad de su Creación Registrada en sus contratos en otro país? ¿Cómo es el caso de LOS RAYOS DE MEXICO, ¿CUYO CREADOR ORIGINAL Y ANTE LA PEERLES DE MEXICO, es el citado MAESTRO?

SEGUNDO: ¿Es legal que una persona se haga pasar por el creador intelectual de una marca Industrial y venga y la registre en Colombia 28 AÑOS DESPUES DE SU CREACION ORIGINAL EN MÉXICO?, estando registrada a través del INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA DE MEXICO COMO: ¿CHUY LUVIANO Y SUS RAYOS DE MEXICO?

Solicito una vez estudiadas las pruebas que se presentaron de los antecedentes artísticos, Industriales, Culturales, Autorales y de registro atreves de contratos de presentación en Colombia y



demás países de Latinoamérica con prueba además de audiovisuales presentados por la Programadora JORGE BARON TV. En programación que demuestra que los RAYOS DE MEXICO No son los que Registraron en la SIC. La marca Industrial, Los Rayos y en consecuencia se Expida la resolución de registro para que No se siga engañando a los Colombianos, Empresarios, Alcaldes y a fin que se resarza el daño social, económico y Moral del Creador de los RAYOS DE MÉXICO, a través de la Fiscalía general de la Nación de cuya denuncia anexo en copia pruebas y por cuanto ya se inició la acción Penal, pues los términos de la SIC, Se vencieron para ejecutar la reclamación y por ello acudimos a sus buenos oficios y al servicio de seguridad estatal de la Fiscalía general de la Nación y si es del caso se requiera al señor JORGE BARON para que el mismo describa si ha presentado LOS FALSOS RAYOS en su estación emisora EL SHOW DE LAS ESTRELLAS? O los que registraron son LOS INTERNACIONALES “RAYOS DE MÉXICO” por lo cual solicitamos se expida comunicado en sentido que Los Internacionales Rayos de México Presentaron Información falsa para adquirir el visto bueno de la SIC, y ejecutar negociaciones y contratos de LOS RAYOS DE ME MEXICO ORIGINALES con 4 sujetos que no son ni serán Nunca “CHUY LUVIANO Y DUS RAYOS DE MEXICO”. Por demás existe falencia de requisitos entre los Inscritos bajo la marca, pues No da seguridad su resolución de registro cuando dicen no saber la ubicación de planta de algunos de los sujetos presentados a registrar y cuya Resolución Anexamos dentro de las pruebas y Proceso Penal en denuncia e Instrucción del Delito Artículo 306 del Nuevo código penal USUARPACION DE MARCA INDUSTRIAL, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, Entre Otros desglosados ante el competente Judicial, si se considera pertinente podemos pasar listado de testigos de lo expuesto a través del suscrito. (...) (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 la atribución de 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, transfieren y cancelan, y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

De igual forma, tiene como función la de 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. FACULTADES JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE COMPETENCIA DESLEAL

Ahora bien, en virtud del Decreto 4886 de 2011¹, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales mediante el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, se encarga de tramitar las acciones preventivas, declarativas y de condena que los afectados por actos de competencia desleal promuevan ante esta Entidad.

Lo anterior, en virtud el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso el cual establece:

¹ Artículo 21.



“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:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre:

b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal.

(...)”

5. DEFINICION Y ALCANCES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

La propiedad intelectual, ha sido definida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI de la siguiente forma:

“La propiedad intelectual, de manera muy amplia, significa los derechos legales que resultan de la actividad intelectual en las áreas industrial, científica, literaria y artística. Los países tienen normas para proteger la propiedad intelectual principalmente por dos razones. Una es para brindar una protección legal a los derechos económicos y morales de los creadores y de sus creaciones y los derechos del público en el acceso a dichas creaciones. La segunda es promover, como una política deliberada del Gobierno, la creatividad y la propagación y aplicación de ésta y sus resultados (...)

La Convención que estableció la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) llevada a cabo el 14 de julio de 1967 en Estocolmo (artículo 2 (viii)) establece que la “propiedad intelectual debe incluir derechos relativos a:

- a las obras literarias, artísticas y científicas,*
- a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión,*



- a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,
- a los descubrimientos científicos,
- a los dibujos y modelos industriales,
- a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales,
- a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.”²

La propiedad intelectual está compuesta por dos grandes ramas, la propiedad industrial y los derechos de autor, los cuales pueden ser definidos así:

“Las áreas mencionadas como literarias, artísticas y trabajos científicos pertenecen a la rama de derechos de autor de la propiedad intelectual. Las áreas mencionadas como interpretaciones artísticas, fonogramas y radiodifusión se conocen comúnmente como “derechos conexos”, esto es, derechos relacionados con los derechos de autor. Las áreas mencionadas como invenciones, diseños industriales, marcas, nombres comerciales y designaciones constituyen la rama de propiedad industrial de la propiedad intelectual.”³

Cada una de las áreas y modalidades de la propiedad intelectual tienen una regulación y una protección especial, acorde con sus características específicas. La doctrina ha considerado que existen principalmente tres aspectos que diferencian una y otra modalidad, y que llevan a que cuenten con regulaciones específicas.

La primera de las diferencias hace referencia a que las creaciones de la propiedad industrial son un avance a la técnica del momento de la creación, evolución que no resulta aplicable a las creaciones literarias y artísticas:

² Traducción libre. WIPO, World Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, página 3, tomado de: <http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf>

³ Traducción libre. WIPO, World Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, página 3, tomado de: <http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf>



“Los privilegios industriales y modelos de fábrica... son creaciones en el dominio de lo útil, inventos encaminados a la solución de problemas de utilidad, al fomento de los bienes económicos, del mismo modo que las obras literarias y artísticas son concepciones en el terreno de lo bello y las obras científicas en el terreno de lo verdadero (...) cada nueva invención que se produce implica un paso adelante en la historia del progreso técnico, puesto que viene a mejorar o a perfeccionar los utensilios, las máquinas, los procedimientos, es decir, los medios industriales que en cada momento se poseen. En cambio, nada de esto sucede con las creaciones literarias y artísticas. (...) las obras del espíritu son creaciones de forma que en el tiempo y en el espacio se agregan sin sustituirse las unas a las otras y esto las diferencia de las invenciones industriales que constituyen aportaciones sucesivas al progreso de la técnica (...)”⁴

La segunda de las diferencias consiste en la utilidad para la industria:

“En segundo término, de las creaciones industriales puede decirse con verdad que son útiles, porque sirven una determinada finalidad económica; mientras que las creaciones intelectuales y artísticas amparadas en la propiedad intelectual carecen de utilidad alguna, estrictamente hablando; se concretan tan sólo en realidades físicas perceptibles por los sentidos, que promueven un goce intelectual o estético. (...)”⁵

La última de las diferencias presentadas por la doctrina es la posibilidad de individualización:

“En las creaciones intelectuales y artísticas, su individualización sólo es posible haciendo referencia, como base de cualquier juicio comparativo, a un ejemplar concreto y determinado: el ejemplar original que salió de manos del autor, u otro ejemplar en que aquél se encuentre reproducido. (...) No sucede así con las creaciones

⁴ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial*, Editorial Civitas, 1978, Madrid, páginas 75 y 76.

⁵ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial*, Editorial Civitas, 1978, Madrid, página 76.



industriales o invenciones (...) la comparación hay que hacerla aquí directamente entre concepciones, entre ideas inventivas, que son previas a su realización ejemplar. (...) Lo que precisa la invención, para constituirse como tal, es poder realizarse; sin que, en cambio, sea indispensable que lo haya sido. (...) Quiere decirse, pues, que la invención se protege en cuanto prescripción de lo que hay que hacer con una determinada materia o energía, para obtener un cierto resultado. (...)"⁶

Establecido con claridad los alcances de la propiedad intelectual, podemos afirmar sin lugar a dudas, que tratándose de inquietudes concernientes a los Derechos de Autor o Derechos Conexos, como es el caso las obras por encargo protegidas por derechos de autor, las mismas deberán ser absueltas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA, con fundamento en la Decisión 351 de 1993, la cual constituye el Régimen Común de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comunidad Andina.

Por otro lado, si las inquietudes conciernen a temas de Propiedad Industrial, seremos los competentes para absolverlas, con fundamento en la Decisión 486 de 2000.

6. NOMBRE COMERCIAL

En primer lugar los nombres comerciales se encuentran definidos en el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“Artículo 190.- *Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.*

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u

⁶ BAYLOS CORROZA, *Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial*, Editorial Civitas, 1978, Madrid, páginas 78 y 79.



otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”

Por otro lado, la enseña comercial ha sido definida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Proceso número 162-IP-2012, de la siguiente manera:

“La Decisión 486 no da ningún concepto sobre la enseña comercial, sin embargo, el Tribunal ha analizado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial, y de esta manera sobre la base de la doctrina ha manifestado que “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil” (Pachón Muñoz, Manuel. “Manual de Propiedad Industrial”. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, pág. 127).”

En relación con la diferencia entre la enseña comercial y el nombre comercial dicho Tribunal ha considerado:

“Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil. Por lo que el Tribunal advierte que “la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190”. (Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N° 1796 de 18 de enero de 2010, marca: SIPERTRIN CHEMOTECNICA denominativa).

Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y



de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial.

El derecho a usar de manera exclusiva una enseña comercial y un nombre comercial se obtienen a través del uso. En relación con la manera de obtener la protección de éstos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso número 75-IP-2012 ha manifestado:

“Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes:

‘Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores’.

En consecuencia, las normas aplicables a los nombres comerciales se aplican a las enseñas, por lo tanto, se puede entender que el derecho sobre la enseña se adquiere por el registro o por su uso efectivo.

La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, protege al nombre, a un rótulo o enseña comercial, prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se les asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.

Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones o usurpación de nombres o enseñas comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre o enseña comercial protegidos a oponerse al registro de un signo confundible determinado.

Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre



o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; sin embargo, 'si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial'.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario.”

Siendo el uso el hecho constitutivo del derecho a usar exclusivamente un nombre comercial y una enseña comercial, la figura del depósito ante la Superintendencia de

Industria y Comercio es un acto facultativo del interesado, por el cual logra a su favor la aplicación de la presunción legal sobre la fecha en la cual empezó a usar el signo distintivo, desde la fecha de la solicitud de depósito, y sobre la fecha desde la cual los terceros tienen conocimiento de ese uso, desde la fecha en que se procedió a la inscripción del depósito en el Registro de la Propiedad Industrial.

7. MARCA

Por su parte las marcas se encuentran definidas en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.



Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”*

Las marcas, tienen una función individualizadora de bienes o servicios del mismo género, especie o grupo. Con ello, el empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.

El fin último de la protección marcaria es por tanto, garantizar que el consumidor o usuario identifique, valore y diferencie los productos y servicios, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad de los mismos.

En relación con las funciones que tiene una marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 04- IP-95, señaló:

“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 (...)”.

De igual forma, en el proceso 01-IP-87 del 3 de diciembre de 1987, manifestó.

“A él debe agregarse el elemento psicológico que se presenta cuando los consumidores potenciales aprehenden o captan esa unión entre signo y producto. En la memoria de los consumidores, la marca representa el origen empresarial del producto, sus características, el grado de su calidad y, eventualmente, el goodwill, prestigio o buena fama del producto en cuestión. Estas representaciones o vivencias de los consumidores frente a determinada marca, son la base de las llamadas "funciones" que ella cumple, entre las que se señala la función de publicidad, en cuanto a la difusión o propaganda que la sola marca puede implicar.

(...)

La marca cumple además, eventualmente, una función "condensadora" del prestigio, buena fama o goodwill del que pueda gozar entre el público determinado nombre o signo. La buena reputación de los productos distinguidos con determinada marca, suele implicar preferencia o reconocimiento por parte de los consumidores. Unido a esta función de prestigio está el aspecto de publicidad o propaganda comercial -cada vez más amplia, sofisticada y costosa-, ya que la marca puede llegar a tener de por sí una "capacidad" o "poder" de venta, o sea un poder de atracción o de seducción, dependiendo de las vivencias o creencias del público consumidor”.

7.1. Derechos conferidos por el registro marcario

Los derechos que se otorgan al titular de un registro de marcas, fueron consagrados por la normatividad andina en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, así:

“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.”*

De la norma relacionada se observa, que en ejercicio del *ius prohibendi*, el titular de un registro marcario puede oponerse al uso o registro de signos similarmente confundibles que pretendan distinguir productos o servicios relacionados, que



analizados de forma integral y de acuerdo a los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no contengan elementos adicionales que permitan en su conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que las dos marcas coexistan en el mercado.

7.2. Adquisición de los derechos marcarios en Colombia

En nuestra legislación, el registro de una marca tiene efectos constitutivos, es decir, que los derechos sobre la misma se adquieren desde el momento del registro ante la Oficina Nacional Competente, para nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio, tal y como lo establece el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, dispone:

“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

Por lo cual, solamente se tiene derecho a su uso exclusivo y excluyente a partir del acto de concesión de la marca.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 54-IP-2000, señaló:

“Este tribunal ha establecido que la única manera de adquirir el derecho exclusivo de la marca es por medio del registro ante la Oficina Nacional Competente, descartándose la posibilidad de que existan otros medios de adquirir el dominio sobre ella. En el sistema andino el derecho marcario no se adquiere por su uso, goce y posesión, ni mucho menos por prescripción adquisitiva de dominio o por ocupación; el derecho se adquiere a través del registro”.

Adicional a esto, debe precisarse que el alcance de la protección de un signo marcario registrado sólo recae sobre los específicos productos y/o servicios para los cuales se solicitó. Por ende, el uso de la marca estará protegido únicamente en relación con los específicos productos o servicios que se hayan indicado en la solicitud.



7.3. Comercialización de productos identificados con una marca

Ahora bien, teniendo como base lo presentado respecto a las marcas de acuerdo a la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial dentro del Proceso 38-IP-1998, ha manifestado los alcances de estos registros frente a la comercialización de diferentes productos y servicios, así:

*“El registro otorga el derecho al uso exclusivo de la marca, pero no confiere **per se** el permiso de comercialización del producto en cuanto a su baja calidad o al incumplimiento de ciertos requisitos que no miran al proceso de registro sino al producto en sí mismo o a sus condiciones internas.”*

En este sentido debe indicarse que la concesión de una marca por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio **no se constituye en una autorización de comercialización de determinado producto o servicio**. Es decir, la concesión de la marca a un empresario bajo la cual este pretende identificar determinado producto o servicio en el mercado, no se constituye en requisito para que aquel pueda efectivamente comenzar a comercializar dicho producto o a ofrecer tal servicio en el mercado.

7.4. Limitaciones / Excepciones a los derechos del titular de una marca

Por otro lado, y en relación con los derechos del titular de un registro marcario, la Decisión 486 de 2000 establece una limitación/excepción a los mismos, la cual se encuentra consagrada en el artículo 157, así:

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.
(Negrilla fuera del texto original)

Es claro entonces, que la normatividad andina establece casos específicos, en los cuales el titular de un registro marcario no puede prohibir a un tercero hacer uso de su marca o signo distintivo, siempre que el mismo se haga con fines, por el ejemplo, de información al público, y que dicho uso se haga de buena fe y sin afectar los derechos de los consumidores en cuanto a confusión o inducción respecto al origen empresarial de los bienes y servicios que se están identificando.

Lo anterior no significa otra cosa que, el derecho que tiene por ejemplo el vendedor de repuestos de carros, de colocar en su publicidad los logos de las marcas de automóviles de las cuales vende los mismos, con el único fin de que el consumidor conozca los tipos y clases de vehículos que la empresa maneja, sin que ello implique infracción alguna a los derechos marcarios de los titulares de dichos logos (marcas).

8. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD

El derecho al uso exclusivo y excluyente sobre una marca está limitado, entre otros, por el principio de la territorialidad, el cual establece en forma clara y precisa que los derechos otorgados con el registro de una marca serán oponibles en forma exclusiva al territorio donde fueron concedidos.

Respecto al tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado el Proceso No. 94-IP-2013:



“De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos de propiedad industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros están delimitados al país en que se conceden los respectivos registros.

En armonía con lo indicado, la doctrina ha señalado que “la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras” (Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26).

En efecto, el derecho sobre una marca se obtiene mediante el respectivo registro ante la oficina nacional competente (Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia; el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) en Ecuador, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) en Perú y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) en Bolivia), y se extiende, en principio, en virtud del principio de territorialidad, únicamente al territorio nacional en donde se obtuvo el registro.”

No obstante a lo expuesto, existen excepciones al principio de territorialidad las cuales se centran en dos clases: la oposición por marca notoria no registrada en el país dentro del cual se solicita la marca, la cual en virtud de las características de este tipo de registro marcario y su difusión en el sector al que pertenece (pertinente), permite oponerse a la solicitud a pesar de no tener registro en dicho país; y las oposiciones con fundamento en norma andina o en acuerdo internacional suscrito por Colombia, las cuales permiten que en virtud de los acuerdos internacionales suscritos, se presente oposición a la solicitud a pesar de no tener registro en el país en que se solicita el signo.

Sobre el tema, la jurisprudencia enunciada ha expresado:



“Y que “El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, como lo ha dicho el Tribunal (Proceso 5-IP-94 Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995), sólo puede producirse cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización, (...)”(PROCESO 17-IP-98. Marca “LA RUBIA”. Interpretación prejudicial de 21 de abril de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA), pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a) de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio a un signo 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.”

Por lo anterior, eventualmente y de acuerdo con el cumplimiento de determinadas condiciones, los derechos conferidos con el registro de una marca en Colombia pueden ser extendidos a otros países, en atención a acuerdos internacionales suscritos entre Colombia y otras naciones que consagren el principio de trato nacional o el de reciprocidad; situación que puede presentarse de igual forma respecto a los derechos marcarios en otros países, los cuales pueden hacerse extensibles en el nuestro.

9. ACCIÓN JURISDICCIONAL POR COMPETENCIA DESLEAL

La Ley 256 de 1996 estableció las normas sobre competencia desleal con la finalidad de: *“garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994.”*⁷

Esta ley, establece en su artículo 21 quienes se encuentran legitimados por activa para dar inicio a las acciones en ella regladas, así:

⁷ Artículo 1, Ley 256 de 1996.



“ARTÍCULO 21. LEGITIMACIÓN ACTIVA. En concordancia con lo establecido por el artículo 10 del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley.

Las acciones contempladas en el artículo 20, podrán ejercitarse además por las siguientes entidades:

Las asociaciones o corporaciones profesionales y gremiales cuando resulten gravemente afectados los intereses de sus miembros.

Las asociaciones que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor. La legitimación quedará supeditada en este supuesto que el acto de competencia desleal perseguido afecte de manera grave y directa los intereses de los consumidores.

El Procurador General de la Nación en nombre de la Nación, respecto de aquellos actos desleales que afecten gravemente el interés público o la conservación de un orden económico de libre competencia.

La legitimación se presumirá cuando el acto de competencia desleal afecte a un sector económico en su totalidad, o una parte sustancial del mismo.”

Como avance dentro de la normatividad enunciada, encontramos el establecimiento de dos tipos de acciones, a saber:

“ARTÍCULO 20. ACCIONES. Contra los actos de competencia desleal podrán interponerse las siguientes acciones:

1. Acción declarativa y de 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.”

Establecido el tipo de acción, la norma citada plantea diversas conductas constitutivas de competencia desleal, las cuales según la doctrina pueden clasificarse de la siguiente forma:⁸

- a) Actos que lesionan el interés del consumidor. En esta categoría encontramos los actos de desviación de clientela, engaño y confusión.
- b) Actos que lesionan el interés del competidor. A esta pertenecen los actos de desorganización, descrédito, comparación, imitación, explotación de reputación ajena, violación de secretos, inducción a la ruptura contractual y pactos desleales de exclusividad.
- c) Actos que lesionan el interés público. A esta categoría pertenece el acto de violación de normas.

La competencia para conocer de la acción por competencia desleal es “a prevención”, en virtud de lo cual, el conocimiento de esta demanda compete a los jueces civiles del circuito o a la Superintendencia de Industria y Comercio, siempre que no se haya iniciado la misma acción de competencia desleal, por los mismos hechos y contra la misma persona, ante autoridad judicial distinta a dicha Superintendencia, de acuerdo con los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de

⁸ <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/article/view/2544/2173>



1998. Una vez presentada la acción ante alguno de los entes competentes, la competencia es “exclusiva” de quien conoce.

La demanda por actos de competencia desleal, será tramitada mediante el proceso verbal establecido en el Código General del Proceso, y se deberá agotar el requisito relacionado con la citación para adelantar audiencia de conciliación extraprocésal como requisito de procedibilidad.

Finalmente, dentro de este tipo de procedimiento se permite la solicitud de medidas cautelares de acuerdo a lo ordenado por el artículo 31 de la Ley 256 de 1996, las cuales podrán solicitarse antes de la presentación de la demanda, con ella o en el transcurso del proceso.

Con relación a estas medidas cautelares, la norma no prevé un catálogo de cuales podrán usarse y cuáles no dentro del trámite, ya que ello dependerá de cada caso concreto, de la solicitud de las partes y de la discrecionalidad del juez competente.

10. NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO

El artículo 172 de la Decisión 486 establece las causales de nulidad del registro marcario, así:

“Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.



No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.”

La nulidad que se predica de un registro marcario puede ser absoluta cuando mediante la concesión de la solicitud de registro se han vulnerado los artículos 134 y 135, o relativa, cuando mediante la concesión de la solicitud de registro se ha infringido el artículo 136 o cuando el registro se haya efectuado de mala fe. En el primer, caso se puede instaurar en cualquier tiempo; en el segundo, se podrá presentar dentro de los cinco años siguientes a la fecha de concesión del registro impugnado.

De conformidad con lo anterior, téngase en cuenta que para iniciar una acción de nulidad bajo la legislación colombiana, deberá agotarse previamente los recursos de la actuación administrativa, es decir que el acto administrativo por medio del cual se concedió el registro marcario ya no sea susceptible de recursos ante esta Superintendencia.

De otra parte, es de anotar que en Colombia la Autoridad Nacional Competente en relación con las acciones de nulidad es el Consejo de Estado, por lo tanto si usted desea hacer uso de esta acción deberá instaurarla ante dicha autoridad.

11. 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:



Existe una clara y marcada diferencia entre las prerrogativas derivadas de los Derechos de Autor y las que se encuentran dentro de la Propiedad Industrial, razón por la cual se debe determinar en forma precisa a qué clase de derecho se hace referencia para establecer cuáles son los medios de protección adecuados para el mismo. Puesto que en caso de tratarse de derechos de autor, la Entidad competente para resolver las inquietudes es la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA.

Ahora bien, tratándose de derechos derivados de la Propiedad Industrial, específicamente los que pertenecen al área de los “signos distintivos”, consideramos pertinente precisar que dada la diferencia presentada entre la forma de adquirir los derechos en materia marcaria y la forma de hacerlo en temas de nombres y enseñas comerciales, la protección de estos derechos encuentra facetas diferenciales al momento de la práctica, pues bastará con el simple uso para oponer un nombre comercial frente a signo no autorizado, mientras que se requerirá un registro legalmente otorgado para impedir el uso inadecuado de una marca. Lo anterior será viable, en el momento es que se establezca el derecho de propiedad industrial infringido y el infractor, y se recolecte el material probatorio que permita acudir ante la autoridad competente para exigir la protección de los derechos que se consideren vulnerados.

Nuestra Entidad, tal y como lo manifestamos en párrafos anteriores, cuenta con facultades a nivel jurisdiccional para proteger a los integrantes del mercado de actuaciones ilegales de terceros en materia de competencia, más no podemos investigar o realizar actuación alguna frente a un trámite marcario que fue legalmente iniciado y que tuvo como resultado la entrega de un registro de marca al solicitante, máxime cuando prima en materia marcaría el PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD, el cual lleva a que los derechos del registro se circunscriban al territorio dentro del cual fue concedido, sin que el estudio de fondo de la marca se haga a nivel mundial (como si pasa tratándose de otros derechos de la propiedad industrial).

Sin embargo, existe una última posibilidad en sede judicial para que se analice si, de acuerdo a la interpretación de un particular, la concesión de un registro fue ejecutada de forma correcta o incorrecta. Esta acción es la de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual busca que se declare que el registro marcario es nulo y se le quiten los derechos a aquel que ostentaba la calidad de titular,



siempre presentado las pruebas suficientes de la supuesta ilegalidad de la concesión, así como del uso o titularidad del derecho.

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

