

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 17-401465- -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 enviada a esta Entidad a través de su comunicación de fecha 30 de noviembre de 2017 y radicada el 1 de diciembre de la presente anualidad, en la cual señala:

“áBuenas tardes, quiere solicitarle me den una orientación respecto al siguiente tema: áLo que pasa es que quiero preguntar si en una factura de venta se coloca varios logos de marcas de proveedores o de logos de empresas de algunos proveedores, en



mi concepto esto no es valido hacerlo no es legal, ustedes me pueden orientar con una normatividad en la cual me informen que no se puede hacer o de poderse me lo informan por este medio. (...)" (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. 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.

5. 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.

6. 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)



Al respecto de los requisitos necesarios para la aplicación de este artículo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial 454-IP-2016 expresó:

“Cualquier sindicación cierta relativa a cualquier característica del correspondiente producto o servicio podrá constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones del uso contempladas en el precitado Artículo 157 de la Decisión 486 que establece las siguientes condiciones relativas al referido uso, necesarias para la procedencia de la excepción comentada:¹

- a) **Que se haga de buena fe.** Para que un uso se realice de buena fe es necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas suficientes que acrediten el desconocimiento del registro previo de la marca o que la referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios².

En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legítimos intereses del titular de la marca sino también respecto al interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. En tal virtud, el referido uso no podrá constituir un aprovechamiento de la marca registrada, ni ser susceptible de causar la dilución de una marca notoriamente conocida, ni tampoco podrá tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información³.

¹ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 415-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, pp. 5-8.

² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual...* Op. Cit., p. 8.

³ De modo referencial, ver Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 69-IP-2000 de fecha 6 de julio de 2001, p. 7.



- b) **Que no constituya uso a título de marca.** El uso en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo; es decir, la indicación de la respectiva característica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe generar riesgo de confusión respecto de signos distintivos previamente solicitados o registrados.

En tal sentido, la indicación que identifica o informa acerca de determinadas características de los productos o servicios ofrecidos debe ser accesoria o complementaria de eventuales signos distintivos usados para distinguir tales productos o servicios.

Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno deberá efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios⁴.

- c) **Que se limite a propósitos de identificación o de información.** La indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o información de alguna característica del producto o servicio correspondiente. En términos generales, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a características del correspondiente producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores.
- d) **Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.** El uso en el comercio de la respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de la función esencial de la marca, cual es la de indicar la

⁴ De modo referencial, ver Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 69-IP-2000 de fecha 6 de julio de 2001, p. 7.



procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.

En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto o servicio; por lo tanto, de existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la indicación no podría darse a título de signo distintivo.

Adicionalmente, el uso tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de una empresa o empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros muchos supuestos.

Finalmente, es preciso indicar que, las mencionadas condiciones deben presentarse de modo concurrente; es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio del respectivo signo, cumpla con todas las condiciones previamente explicadas.”

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).



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

La facultad *ius prohibendi* que tiene el titular de una marca está limitada no solo por los actos consagrados en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, sino también por las limitaciones/excepciones del artículo 157 de la misma normatividad andina, por lo cual los escenarios bajo los cuales puede hacer efectivos sus derechos deben estar en concordancia con estos para evitar extralimitaciones en su ejercicio.

De lo anterior se desprende que el titular de una marca no puede impedir que terceros de buena fe hagan uso de los registro que se encuentran a su nombre, siempre que los mismos cumplan lo estipulado por el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000. Esta limitación/excepción establecida en la normatividad andina, no confiere a los terceros el uso de las marcas de otro titular sin restricción alguna; lo que permite este artículo es que en casos meramente informativos para los usuarios, se podrá hacer uso de ella, en tanto no se estén afectando los derechos ni de los consumidores y ni del propio titular.

Por tanto, cada particular deberá determinar si el uso que pretende hacer de un signo distintivo ajeno, cumple o no lo establecido en la norma andina para entrar dentro de la limitación/excepción; pues en caso contrario, deberá obtener autorización expresa por parte del titular antes de hacer uso de la marca o logo, para evitar así caer en actos de infracción de registro marcario.

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

