

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-169120- -00001-0000	Fecha: 2013-08-30 12:53:32
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Señor
CARLOS EDUARDO OYUELA T
calo856@hotmail.com

Asunto: Radicación: 13-169120- -00001-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Señor:

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta

El consultante formula la siguiente consulta:

“(...) Que acción de protección se debe seguir cuando en un programa de televisión (novela) se usa indebidamente una marca registrada causando confusión respecto de los servicios. (...)”.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras las siguientes funciones:

1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.
2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención. (...)
4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio. (...)”

Por su parte la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes

funciones:

- “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.
3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (...)”

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

- Llevar 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.

Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012- otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial.

Al respecto, en primer lugar, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares, como la que usted expone en su comunicación.

Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación le brindamos información sobre el derecho al uso exclusivo de una marca y las acciones que se pueden promover para la defensa de una marca.

2.1 Derechos que confiere el registro de una marca.

El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad establece los derechos que concede el registro de una marca:

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho a 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”. (1)

Por remisión expresa de los artículos 192 y 200 de la Decisión 486, el artículo 155 se aplicará también a los nombres y a las enseñas comerciales. En este orden de ideas, el titular de una marca registrada, de un nombre comercial y de una enseña comercial, usados de la manera como la jurisprudencia ha indicado, puede impedir el uso de otro signo –marca, nombre o enseña comercial- similarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor.

2.2. Limitaciones al derecho de exclusividad del titular marcario

En los artículos 157 a 159 de la Decisión 486 Andina, se establecen algunos eventos en los que el titular de la marca no puede impedir a terceros la comercialización de productos identificados con ella:

“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.

Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas."

2.3 Los principios de especialidad y territorialidad de la protección marcaria

El derecho al uso exclusivo y excluyente sobre una marca está limitado por dos principios: el principio de la especialidad y el de la territorialidad.

La especialidad en materia de marcas debe ser entendida como el principio que rige el registro de estos signos distintivos, según el cual, aquél sólo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios enmarcados dentro de una clase determinada. De esta forma, el principio de especialidad se convierte en una frontera para el derecho al uso exclusivo que tiene el titular sobre una marca registrada, el cual sólo puede ser roto en eventuales casos, como cuando se ejerce la oposición frente a solicitudes de registro de signos que pretenden distinguir productos o servicios que, aunque no corresponden a la clase para la cual se concedió el registro opositor, están relacionados tan estrechamente que puede haber riesgo de confusión, o cuando se ejerce dicha oposición por la notoriedad que caracteriza al signo distintivo del opositor.

El principio de la especialidad hace que el registro de marcas sea independiente; es decir, que el titular de una marca registrada no goce de ninguna prerrogativa al momento de presentar nuevas solicitudes del mismo signo para identificar otros productos o servicios. Por lo tanto, cada nueva solicitud debe someterse al trámite consagrado en la Decisión 486 del 2000 y al estudio de las causales de irregistrabilidad en ella consagradas. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado reiteradamente (2):

“Por el principio de la especialidad, se entiende que es necesario para que exista confusión que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos en una misma clase; esto significa que: ‘sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca ‘autónomos’ (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios’.

“Por su parte Zuccherino manifiesta: ‘La regla de la especialidad de la marca requiere que la misma confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga la marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos’.

”Se concluye, que sí pueden registrarse signos similares en la misma clase internacional, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error”.

De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección jurídica y el ejercicio del derecho sobre una marca registrada está delimitado por el territorio del país en que se otorga la respectiva concesión o registro. Sobre este punto se ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así:

“La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el

titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.

El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, 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, que se regulan en los artículos 83 literal b) y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectivamente.

(...) De conformidad con la doctrina comunitaria '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).

El principio de territorialidad del derecho marcario a que se refiere el autor, como éste lo anota, está sujeto a excepciones derivadas de regulaciones contenidas en convenios internacionales que permiten hacer extensiva la protección de derechos constituidos en unos estados a otros países pertenecientes a un convenio determinado. Es el caso de la Convención de Washington de 1929, que permite extender la protección legal de una marca otorgada en un estado a otros estados vinculados al convenio internacional" (3).

Por lo anterior, los derechos de exclusividad para el uso de una marca se tienen dentro del territorio del país o Estado donde se conceden, y para la comercialización de los productos o servicios distinguidos con una marca en otros países debe tenerse en cuenta la legislación interna de los mismos.

No obstante lo anterior, eventualmente, 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.

2.4 Medios legales de defensa de derechos sobre signos distintivos

A continuación se analizan las diferentes acciones con que cuenta el titular de un derecho sobre un signo distintivo para defender tanto sus derechos de propiedad industrial, como los que tiene a competir leal y sanamente en el mercado.

2.4.1 Medios administrativos

- Oposición dentro del trámite de registro de marca o de depósito de nombre o enseña comercial.

El titular de derechos sobre un signo distintivo cuenta con el derecho a oponerse (4) ante la Superintendencia de Industria y Comercio y dentro del trámite respectivo, al registro o

depósito de los signos distintivos que puedan resultar idénticos o similarmente confundibles, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 146 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.4.2 Medios judiciales

2.4.2.1 Acciones civiles

- Acción por infracción de derechos. La normativa andina establece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial(5), que se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante un juez de la rama jurisdiccional(6) y ante la Superintendencia de Industria y Comercio(7) y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados(7), así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción.

2.4.2.2 Acción penal

Así mismo, en el artículo 306 del Código Penal (8) se tipifica el delito de “usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales” de la siguiente manera:

“El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)”.

La finalidad de esta acción es la condena por el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia:

- (1) Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- (2) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-99, del 26 de noviembre de 1999, marca Piedemonte. Hacen parte de la línea jurisprudencial los siguientes fallos: proceso 12-IP-96, del 7 de abril de 1997, marca Margarina Exclusiva; proceso 5-IP-97, del 23 de mayo de 1997, marca Rentar; y proceso 1-IP-87, del 3 de diciembre de 1987.
- (3) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 17-IP-98, del 21 de abril de 1998, marca La Rubia.
- (4) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 146.

(5) Ibídem

(6) CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, artículo 17. “Competencia privativa de los jueces de circuito especializado. Modificado. Decr. 2273 de 1989, art. 3º., par. 1º. Los jueces civiles del circuito especializados conocerán, además en primera instancia de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa.

(7) LEY 1564 DE 2012, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, 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:

(8) CÓDIGO PENAL, artículo 306, modificado por la Ley 1032 de 2006. “Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales”.

Elaboró: Mariana Naranjo Arango

Revisó y aprobó: William Burgos Durango

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica