

Bogotá D.C.,

10

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO |                            |
| RAD: 13-264553- -00001-0000              | Fecha: 2013-12-23 17:06:25 |
| DEP: 10 OFICINAJURIDICA                  |                            |
| TRA: 113 DP-CONSULTAS                    | EVE: SIN EVENTO            |
| ACT: 440 RESPUESTA                       | Folios: 1                  |

Señor  
**JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO**  
asisparalegal@cuestalawyers.com

Asunto: Radicación: 13-264553- -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 peticionario formula las siguientes preguntas:

1. “Dentro de la descripción general de los productos de la Clase 16 Internacional, se encuentran debidamente protegidos los lápices?”
2. “En consecuencia a lo anterior, la marca (...) se encuentra debidamente registrada para identificar lápices?”
3. “El género de productos tales como papelería y materiales para artísticas, incluyen un productos de la especie como los lápices?”
4. “Existe vínculo competitivo entre los lápices y los productos tales como papelería y materiales para artísticas?”
5. “En Colombia, desde cuándo se implantó el principio de especificad en la descripción de productos en las solicitudes de registro marcarios?”

#### 2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Signos distintivos

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del 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 19 del referido decreto, 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. (...)” (1)

Por su parte, 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 infracciones 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 consultada por usted.

Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación damos respuesta de manera general a sus preguntas.

### 3. Primera pregunta.

#### 3.1 Clasificación Internacional de Niza.

El término clase se utiliza para referirse al grupo de productos o servicios que guardan relación entre sí, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada internacionalmente, denominada Clasificación Internacional de Niza.

Mediante Resolución número 21447 del 11 de Abril de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que a partir del día 13 de Abril de 2012 se debe usar la décima edición para los trámites que se realicen ante esta entidad, sin que se haga necesario reclasificar los trámites que ya estaban en curso.

La clasificación en comento puede ser consultada en el siguiente link:  
<http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=ES#>.

#### 3.2 La Clase 16 de la Décima edición de la Clasificación Internacional de Niza.

La clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza comprende en general los siguientes productos:

“Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.” (2)

Así mismo, la nota explicativa de dicha clase determina:

“Nota explicativa

La clase 16 comprende principalmente el papel, los productos de papel y los artículos de oficina.

Esta clase comprende en particular:

- los cortapapeles;
- las multcopistas;
- las hojas o bolsas de materias plásticas para embalar.

Esta clase no comprende en particular:

- ciertos productos de papel o cartón (consultar la lista alfabética de productos);
- las pinturas (cl. 2);
- las herramientas de mano para artistas (por ejemplo: las espátulas y cinceles de escultor) (cl. 8).” (3)

Finalmente, en relación con su pregunta, encontramos que dentro de dicha clase se encuentran, entre otros, los siguientes productos:

“L0107 lápices\* 160031 P0228  
C1512

L0112 lápices de pizarra 160024 S0539  
C1517

L0115 lápices (máquinas eléctricas o no para afilar —) 160017 P0227  
C1520

L0116 lápices (minas de —) 160105  
P0225  
M0396”

(4)

4. Segunda y tercera preguntas.

Según se indicó, no es posible para esta Oficina Asesora Jurídica pronunciarse sobre una situación particular como la que se expone en dichas preguntas.

4. Cuarta pregunta.

No le corresponde a esta Oficina Asesora Jurídica pronunciarse sobre la conexión competitiva existente entre dos productos en particular, sin embargo, a continuación le brindamos información sobre dicha figura.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado:

Al contestar favor indique el número de  
radicación consignado en el sticker

“Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.

Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)."

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva." (5)

#### 5. Quinta pregunta.

Los literales f y g del artículo 139 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establecen:

"El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: (...)

f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca.

g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y (...)" (6)

En este sentido, el numeral 1.2.5.2 del Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio establece:

"La solicitud de registro de una marca o lema comercial podrá comprender productos y/o servicios incluidos en dos o más clases de la Clasificación Internacional de Niza; el solicitante deberá enlistar en orden de menor a mayor los productos y/o servicios por sus

nombres, agrupándolos según la clase de la Clasificación Internacional de Niza.

En virtud de lo establecido en los literales f y g del artículo 139 y del literal d) del artículo 140 de la Decisión 486, la descripción de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca debe indicar expresamente los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado. En consecuencia, se debe indicar el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con la marca, de tal manera que se indique claramente el tipo de productos o servicios, y que sea posible que cada producto o servicio esté clasificado en una sola clase de Clasificación Internacional de Niza.

Si no se hace indicación de la cobertura de la marca de la manera arriba indicada, la Superintendencia requerirá al solicitante de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Decisión 486. (...)” (7)

En este sentido, se hace necesario en el petitorio del trámite de registro de una marca indicar expresamente los productos y servicios para los cuales se pide la marca, so pena de que la Superintendencia requiera al peticionario a fin de que dé cumplimiento a dicho requisito.

En relación con la antigüedad de dicho requisito le informamos que el mismo se encuentra contenido tanto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina como en la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

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](http://www.sic.gov.co).

Notas de referencia:

(1) Artículo 19 del Decreto 4886 de 2011.

(2) <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=ES>, consultado el día 10 de septiembre de 2013.

(3) <https://www.rpi.gob.gt/descargas/Clasificacion10.pdf>, consultado el día 10 de septiembre de 2013.

(4) <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=ES>, consultado el día 10 de septiembre de 2013.

(5) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Fallo 88- IP- 2013.

(6) Literales f y g artículo 139 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(7) Numeral 1.2.5.2 Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Elaboró: Mariana Naranjo Arango

Revisó y aprobó: William Burgos Durango

Atentamente,

**WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica