

Bogotá D.C.,

10

Doctor
EDGAR SAMUEL LUGO GIL
s7lugo@gmail.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-177913- -00002-0000	Fecha: 2014-10-02 11:27:59
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Asunto: Radicación: 14-177913- -00002-0000
 Trámite: 113
 Evento: 0
 Actuación: 440
 Folios: 1

Estimado(a) Doctor:

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 Entidad con el número que se indica en el asunto de la referencia, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta

El peticionario en la consulta formula las siguientes preguntas:

1. “Indicar cuáles son los casos en donde existe usurpación marcaria.
2. Si una sociedad tiene legalmente registrada una marca mixta, debidamente otorgada ante la SIC, que derechos le confiere la ley a su propietario.
3. Qué significa que una marca identifique los servicios y/o productos de la Clasificación de Niza.
4. Cuáles son las consecuencias que una persona, bien sea natural o jurídica, utilice una marca debidamente registrada, sin autorización, licencia o permiso para su uso.
5. Existe infracción cambiaria si una persona, bien sea natural o jurídica, utilice una marca debidamente registrada sin autorización, licencia o permiso para su uso.
6. Si una persona natural o jurídica, desea utilizar una marca debidamente registrada, que actuaciones o actos debe realizar”.

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

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 Decreto 4886 de 2011 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.

“(…)

“6. Llevar el registro de los signos distintivos. (…)”.

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.

Ahora bien, 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.

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

“1. Indicar cuáles son los casos en donde existe usurpación marcaria”.

El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que:

“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”.

En este orden, tenemos que el titular de una marca registrada puede impedir el uso de un signo –marca, lema, nombre, enseña comercial o indicación geográfica-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. En este sentido, si una persona utiliza en el mercado una marca sin autorización de su titular, podrá incurrir en infracción marcaria, salvo que acredite que lo hace conforme lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000.

“2. Si una sociedad tiene legalmente registrada una marca mixta, debidamente otorgada ante la SIC, que derechos le confiere la Ley a su propietario”.

Al respecto, es preciso aclarar que, el derecho al uso exclusivo de una marca, según el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, en Colombia se adquiere, únicamente, por el registro efectuado ante esta Superintendencia, tal y como lo prevé el artículo 154 de la citada Decisión, por el que se confiere a su titular el derecho a usar la marca de manera exclusiva y excluyente, y el de actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000, normativa comunitaria aplicable en nuestro país en materia de propiedad industrial.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 7-IP-98, señaló que:

“El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular”.

Por lo tanto, sólo el registro otorga a su titular el derecho a usar la marca exclusiva y excluyentemente, en otras palabras, el derecho a usarlo únicamente por él o por terceros por él autorizados y el derecho a impedir su uso o el uso de signos similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados.

“3. Qué significa que una marca identifique los servicios y/o productos de la Clasificación de Niza”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 10-IP-94 señaló que:

“El arreglo de Niza es el instrumento jurídico diseñado para establecer oficialmente la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas por sectores de la producción. Comprende la clasificación de productos y servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece. Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos. De tal forma, este instrumento constituye una herramienta de gran utilidad y precisión para identificar los rubros que pueden ser acreedores a los beneficios del régimen marcario”.

La Clasificación Internacional de Niza es el sistema internacional que agrupa los productos y servicios en categorías para efectos de registrar las marcas.

La Clasificación Internacional facilita la elaboración y presentación de las solicitudes de marcas y de esta forma, el sistema permite clasificar los productos y servicios de una misma manera en 150 países.

Por lo anterior, la circunstancia de que la marca identifique los productos y/o servicios de la clasificación internacional de Niza de manera correcta, permite su adecuada protección ante el registro de la propiedad industrial.

“4. Cuáles son las consecuencias que una persona, bien sea natural o jurídica, utilice una marca debidamente registrada, sin autorización, licencia o permiso para su uso”.

Debe reiterarse que el alcance de la protección de un signo marcario registrado sólo recae sobre los específicos productos para los cuales se solicitó. (Tribunal de Justicia, proceso No. 12-IP-96) 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. No obstante, en ejercicio del ius prohibendi, su titular puede oponerse al uso o registro de signos similarmente confundibles que pretendan distinguir productos o servicios relacionados, en tanto vistos de forma integral, de modo que contengan elementos adicionales que permitan en su conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que las marcas coexistan en el mercado.

En consecuencia, frente a la persona sea natural o jurídica, que utilice una marca debidamente registrada, sin autorización, licencia o permiso para su uso, se le podrán entablar las diferentes acciones contra la indebida utilización del signo.

Por otra parte, es preciso indicar cuales son las limitaciones a los derechos conferidos por el registro de una marca, así:

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000:

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

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 1, 3, 5, 7 y 10
Call Center(571) 592 04 00. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

“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)

De acuerdo con la norma transcrita, es posible utilizar una marca registrada, siempre que tal uso se haga de buena fe y que su fin sea meramente informativo, y que el mismo sea incapaz de inducir a error al público consumidor en cuanto al origen empresarial de los bienes y servicios.

“5. Existe infracción “cambiaria (sic)” marcaria si una persona, bien sea natural o jurídica, utilice una marca debidamente registrada sin autorización, licencia o permiso para su uso”

En evento que una persona, natural o jurídica que utilice una marca registrada sin autorización, licencia o permiso para su uso, se hace acreedora de la interposición de las diferentes acciones legales aplicables que tiene el titular de su derecho y en contra la indebida utilización de los signos distintivos, a saber:

- Acciones administrativas

5.1. Oposiciones de terceros

Dentro del trámite de registro de una marca, el titular de un signo distintivo, puede presentar oposiciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, el cual establece:

“Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

“(…)”.

5.2. Protección al consumidor

Una violación a los derechos marcarios o en general de signos distintivos en la cual se vean afectados los derechos de los consumidores puede dar lugar a que se presente una queja con el fin de que se inicie una investigación administrativa en los términos del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor-.

- Acciones jurisdiccionales

5.2.1 Acción por infracción de derechos de propiedad industrial

El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 establece la acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se promueve ante la autoridad nacional competente, la cual de acuerdo con el literal a) del artículo 24 del Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012- se tramita ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de funciones jurisdiccionales.

El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, dispone:

“El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

“Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

“En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

A través de dicha acción el demandante puede solicitar el cese del comportamiento que implica una infracción al derecho o derechos de propiedad industrial y la indemnización de los perjuicios causados.

Así mismo el demandante podrá solicitar el decreto de medidas cautelares con el fin de evitar una posible infracción a un derecho de propiedad industrial, según lo prevé el artículo 245 de la Decisión 486 de 2000:

“Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

“Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con

ella o con posterioridad a su inicio”.

5.2.2 Acción por competencia desleal jurisdiccional

La infracción a un signo distintivo puede constituir una conducta de competencia desleal, caso en el cual se podrán promover las acciones previstas para este efecto en la Ley 256 de 1996.

El artículo 20 de la Ley 256 de 1996, consagra dichas 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”.

La Ley 256 de 1996 establece como conductas constitutivas de competencia desleal los actos de imitación, descrédito, confusión y el aprovechamiento de la reputación ajena a partir de la utilización sin autorización de signos distintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas.

En este sentido los artículos 10, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996 señalan:

“Actos de confusión. (...) se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”.

“Actos de imitación. La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley.

No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado”.

“Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento en

beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como \"modelo\", \"sistema\", \"tipo\" , \"clase\", \"género\", \"manera\", \"imitación\", y \"similares\".

Dichas acciones se pueden promover ante la jurisdicción ordinaria o ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual para este efecto ejerce funciones jurisdiccionales.

Se debe tener en cuenta que una conducta de competencia desleal, cuando tiene un grado de significatividad que afecte no solamente a una o varias personas, sino que afecten también los intereses generales del mercado, puede dar lugar a una investigación por competencia desleal administrativa. En este caso, se aplicará el procedimiento previsto para las investigaciones por prácticas comerciales restrictivas – Ley 1340 de 2009 y Decreto 019 de 2012-.

5.3 Acciones penales

La usurpación de derechos de propiedad industrial se encuentra tipificado en Colombia como un delito en los siguientes términos:

“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. (...)”.

“6. Si una persona natural o jurídica, desea utilizar una marca debidamente registrada, que actuaciones o actos debe realizar”.

En el desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad y de la libertad contractual, el titular de un signo distintivo tiene la facultad de usarlo y explotarlo a través de diferentes formas de comercialización y de contratación, entre las cuales se encuentra el contrato de licencia de marca.

El artículo 162 de la Decisión 486 de 2000, señala que:

“El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

“Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca.

La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

“A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

“Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia”.(Subrayado fuera del texto)

A este respecto, el contrato de licencia, se define como el “convenio por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, llamada licenciataria, a cederle o concederle el uso reteniendo la propiedad a cambio del pago de una remuneración (regalía) por parte de este último”. (Subrayado fuera del texto) (LAFONT PIANETTA, Pedro, Manual de Contratos, Tomo I, Ediciones Librería el Profesional, Bogotá, 2001, pág. 446)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial No. 30-IP-97, en cuanto al contrato de licencia, señaló:

“La licencia es uno de los contratos que puede realizar el titular de un derecho subjetivo sobre la marca, el que junto a la cesión son las figuras principales dentro del campo de las negociaciones comerciales que suelen presentarse.

“Las negociaciones sobre licencia serán documentadas a través de un convenio o contrato celebrado entre el licenciante y el licenciataria, acto contractual que se registrará además por las normas internas de cada país miembro que regulen la contratación privada”.

De igual manera, sobre el contrato de licencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial No. 30-IP-97, se pronunció:

“(…) La cesión que presupone ‘básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciataria (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada. La licencia ‘implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión’ (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, “derecho de Marcas”, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág.302). Al licenciataria se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”.

“En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien se limita o se restringe al licenciataria a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’ (Bertone y cabanellas ob. Citada pág. 305)”(Subrayado fuera del texto).

En consecuencia, el titular de una marca puede conceder licencia a otra persona que esté interesada en utilizar ya sean sus productos o sus servicios, mediante contrato

escrito.

Si requiere mayor información sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: Juliett M
Revisó: William Burgos
Aprobó: William Burgos