

Bogotá D.C.,

10

Doctor
DANIEL DURAN
dduran64@gmail.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-215146- -00001-0000	Fecha: 2014-11-12 18:26:08
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Asunto: Radicación: 14-215146- -00001-0000
 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 indicado en la referencia, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta

El peticionario pregunta: “En Colombia podemos usar la palabra Mac o Mc como prefijo de las marcas sin tener ninguna restricción por ser una palabra común?”

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio

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.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad.

“(…)

“6. Llevar el registro de los signos distintivos. (...)” (Resaltado fuera del texto)

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

- 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 de nombres y enseñas).
- 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.

Por otra 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 infracción a los derechos de propiedad industrial.

Sobre el particular, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, a esta Oficina Jurídica no le es posible pronunciarse a través de conceptos sobre situaciones particulares como las descritas por usted en la comunicación.

En este sentido, se advierte que en asuntos marcarios le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, de forma privativa conceder o negar el registro de una marca previo análisis de registrabilidad realizado de acuerdo con lo establecido en los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en materia de propiedad industrial en Colombia.

No obstante, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación damos respuesta de manera general al tema planteado como sigue.

3. Análisis de registrabilidad de las marcas

Para efectos de conceder un registro marcario, la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia adelanta el respectivo examen de registrabilidad del signo solicitado para determinar si el mismo reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca, establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; así mismo, con el objeto de determinar si el signo está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa supranacional.

La Decisión 486 citada, de una parte, en su artículo 134, establece cuales son los requisitos para que un signo sea registrado como marca:

“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) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- e) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparatos anteriores”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 04-IP-95. Caso. GRANOLAJET, Gaceta Oficial No. 253 del 7 de marzo de 1997, sobre el tema de las funciones que cumple una marca, 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 marcario”.

De otra parte, la norma supranacional señala, en su artículo 135, las causales absolutas de irregistrabilidad de las marcas, las cuales son inherentes al signo mismo, así:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad;
- c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
- d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

Así las cosas, la concesión del registro de una marca presupone el examen de

registrabilidad efectuado por la Dirección de Signos Distintivos de la Entidad, en el que se analiza que la misma no se encuentra incurso dentro de ninguna de las causales de irregistrabilidad arriba precitadas.

4. Palabras de uso común

Es preciso resaltar que quien pretenda obtener el registro de una marca puede valerse de toda clase de elementos existentes, tales como: prefijos, sufijos, palabras, raíces o terminaciones, las cuales individualmente consideradas pueden tornarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de apropiación exclusiva, monopolio o dominio absoluto por alguna persona, por lo que su titular no podría oponerse a que los terceros lo utilicen, en combinación con otros elementos o características en el diseño de signos.

Frente al tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 91-IP-2013 estableció que "...si se trata de palabras de uso común, estas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado a registro; tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el examen de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes".

De igual forma, resulta pertinente traer a colación lo señalado por el Tribunal de Justicia, en el proceso No. 91-IP-2013, en relación con la utilización de las palabras de uso común en la conformación de los signos:

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes, descriptivas y/o genéricas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcarío.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras comunes, descriptivas y/o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por palabras comunes, descriptivas y/o genéricas, dichas palabras al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras comunes, descriptivas y/o genéricas, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes". (Resaltado fuera del texto)

De conformidad con lo expuesto, sin desconocer que a la Delegatura para la Propiedad

Industrial de esta Superintendencia es a quien le corresponde hacer este tipo de análisis, al utilizar en el comercio vocablos usuales o prefijos tales como “Mc o Mac”, entre otros, no sería posible impedir al público en general que los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de pocas personas. La exclusividad del uso, que confiere el derecho a través del registro marcario, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que puedan llegar a pertenecer al dominio público, o puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario.

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: Julieta Muñoz
Revisó: William Burgos
Aprobó: William Burgos