

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-278203- -00002-0000	Fecha: 2015-02-19 15:25:30
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Doctor
CESAR MAURICIO NAVARRETE CASTIBLANCO
cesar.navarrete@premiumcar.com.co

Asunto: Radicación: 14-278203- -00002-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Doctor:

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a la consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta

En la consulta solicitan se conceptúe acerca del uso de la razón social “PREMIUM CAR SAS”, dedicada a la “actividad de transporte de personas”. Según el peticionario, informa que años después, otra persona procedió a registrarla para una actividad distinta, con el mismo nombre de la sociedad, “ahora amenaza con acciones legales”.

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 enseññas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

“(…)

“6. Llevar el registro de los signos distintivos. (...)”. (Resaltado es nuestro)

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).
- 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.

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 es posible pronunciarnos a través de conceptos sobre situaciones particulares como las descritas en su comunicación, así como tampoco llegar a determinar sobre el uso de una razón social de una empresa con una “marca” que distingue una actividad diferente a l nombre o razón social que tienen, en caso tal, dicha función le compete, conocer a la Delegatura para para Asuntos Jurisdiccionales de esta Superintendencia, a través del trámite legal pertinente y teniendo en consideración, entre otros criterios, la naturaleza de los hechos, las pruebas aportadas y las especiales circunstancias de cada caso en concreto.

Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, resulta importante señalar que el presunto “proceso de infracción de derechos de propiedad industrial”, se analiza con todos los medios de prueba aportados y los que sean pertinentes y conducentes, en la Delegatura a cargo o ante el Juez competente, quienes decidirán sobre el particular.

En claro lo anterior, a continuación damos respuesta de manera general al tema planteado, como sigue:

3. Derechos que confiere el registro de una marca

Las marcas se encuentran definidas en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

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

Al contrario del depósito de un nombre comercial, el registro de las marcas sí tiene efectos constitutivos, por lo cual solamente se tiene derecho a su uso exclusivo y excluyente a partir del acto de concesión de la marca.

Al respecto, en el proceso No. 7-IP-98, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló: “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”.

El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, 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”.

En este orden, el titular de una marca registrada 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.

3.1. La posibilidad de confusión por el uso de signos distintivos

Los conflictos que se pueden suscitar entre los diferentes signos distintivos -marcas, nombres comerciales y enseñas comerciales-, en el Proceso No. 3-IP-98 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló:

“(…) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.” (Resaltado fuera del texto)

De esta forma, cuando exista la posibilidad de confusión entre una marca y un nombre o una enseña comercial es procedente la iniciación de acciones legales, en desarrollo de las cuales las partes intervinientes deben demostrar ante el juez competente o esta Entidad, tener un mejor derecho sobre el signo, lo cual, para el caso de los nombres o enseñas comerciales, implica demostrar que se usó con anterioridad a la solicitud de registro de la marca, o al uso del nombre comercial o enseña comercial con los que tiene conflicto.

4. Acciones legales contra la indebida utilización de los signos distintivos

Los titulares de un derecho sobre un signo distintivo pueden ejercer alguna o algunas de las siguientes acciones:

4.1. Acciones administrativas

4.1.1 Oposiciones de terceros

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

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.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

“(…)”.

4.1.2. 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-.

4.2. Acciones jurisdiccionales

4.2.1 Acción por infracción de derechos de propiedad industrial

El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 consagra 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”.

4.2.2. 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, respectivamente, 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.”

“EXPLORACIÓN 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.

4.3. Acciones penales

Finalmente, 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. (...)”.

En consecuencia, el titular de un signo distintivo puede iniciar cualquier acción o varias de ellas, de conformidad con las normas que le resulten ser aplicables.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de 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