

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-087991- -00003-0000	Fecha: 2016-05-11 15:36:14
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Señores
INTERMARKETING DIRECT S.A.
asistente.legal@intermarketingdirect.com

Asunto: Radicación: 16-087991- -00003-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Señores:

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través su comunicación de fecha 04 de abril de 2016 en el cual se señala:

“(…) El pasado 17 de febrero del presente año se le concedió a nuestra compañía INTERMARKETING DIRECT S.A., el registro de la marca 5MNS SHAPER...por consiguiente y con el fin de buscar la protección de nuestra marca. (Sic) hemos evidenciado que por MercadoLibre están comercializando sin nuestra debida autorización, productos con nuestra marca 5MNS SHAPER o expresiones similares que pueden llevar al consumidor a incurrir en error, ya que no solo utilizan nuestra marca sino que anuncian que el producto es el mismo de la TV y lo venden a un precio mucho más bajo que el nosotros (sic). Así logran confundir a los consumidores, quienes piensan que está comprando un producto original y no se dan cuenta que están comprando una copia o incluso otro producto totalmente diferente que publicitan con nuestra marca y logo pero en ningún momento es el mismo.

En nuestra calidad de titular de la marca 5MNS SHAPER solicito a ustedes comedidamente me informen si en esta ubicación http://articulo.mercadolibre.com.co/mco-420613914-5-minutes-shaper-abdominales-fit-nu-evo-modelo-2015-_jm se está vulnerando alguno de nuestros derechos, ya que en

ningún momento autorizamos a estas personas a comercializar productos condicha marca. Asimismo me he comunicado con ellos y dicen que no están cometiendo ningún tipo de infracción y continúan realizando la misma actividad. (Sic) Donde nos vemos afectados diariamente, ya han logrado desviar nuestra clientela así ellos (sic), reduciendo notablemente nuestras ventas.

Nota: hemos evidenciado que están comercializando nuestros productos no solo por este link, sino que son muchos más, los que diariamente publican sin nuestra autorización alguno de nuestros productos de los cuales contamos con la protección de marca (sic). (...)"

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

Ahora bien, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo con lo previsto en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio “[A]dministrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.” A su vez, conforme lo señala el artículo 19 Ibídem, 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. (…)”.

Así las cosas, en concordancia con la normatividad anteriormente citada, se puede concluir que esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes competencias:

- Administrar el registro de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través del registro de marcas o la concesión de patentes, 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.

A continuación procedemos a resolver su consulta así:

1. Derechos que confiere el registro de una marca

En primera medida es importante señalar que, el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

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

Como se observa, el artículo 155 de la Decisión 486 establece los actos que el titular de un registro marcario puede impedir, claro está, en tanto éste no los haya autorizado.

Nótese que la facultad del titular marcario de prohibir a terceros la realización de los actos a que alude el mencionado artículo 155, está sometido en algunos casos a la condición de que éstos puedan producir ciertos efectos(1), (confusión, riesgo de asociación, daño económico injusto, dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca así como el aprovechamiento injusto del prestigio de la misma) mientras que en otros casos tal derecho no está sujeto a consecuencias potenciales del acto(2).

En consecuencia, puede mencionarse que entre los derechos que ostenta el titular de una marca, está la facultad de uso exclusivo, lo cual traduce que éste puede evitar que otros usen signos idénticos o semejantes para garantizar así la diferencia o individualización de los productos y/o servicios que elabora o presta y que comercializa en el mercado. De esta manera, aquel que ostente un derecho sobre una marca tendrá una protección jurídica frente a actos no autorizados realizados por terceros.

2. Limitaciones a los derechos conferidos por el registro de una marca

Por otra parte, los artículos 157, 158 y 159 de la Decisión 486 tratan el tema de los límites al derecho del titular de impedir el uso no autorizado de la marca. No obstante, de conformidad con los lineamientos de su consulta, vale la pena hacer referencia exclusivamente al 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”. (Subrayado fuera de texto)

Al respecto, el Honorable Tribunal Andino de Justicia, en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso 69-IP-2000, en la que explica el alcance del artículo 105 de la Decisión 344, ahora reiterado por el artículo 157 de la Decisión 486 referido en precedencia, señaló lo siguiente:

“(…) entre las excepciones al derecho de uso exclusivo, particular importancia reviste el primer inciso del artículo 105 de la Decisión 344, el cual permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular, realicen ciertos actos con respecto a la utilización del signo registrado “siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca” y además “siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios”. (subrayado fuera de texto).

(…)

“Considera al respecto el Tribunal que el primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344 no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a “propósitos de identificación o de información”, debido a que, en términos generales, es permitido que terceros usen “cualquier indicación cierta”, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca. (subrayado fuera de texto).

(…)

“En este sentido, los usos sin autorización del titular a los que se refiere el primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344 no podrán constituir un aprovechamiento de la marca registrada ni tampoco podrán tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información.

“La manifestación de la buena fe también debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado, de manera que no se presente como un uso “a título de marca”. Así, la referencia a la marca ajena deberá efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios”. (Subrayado fuera de texto)

La citada interpretación prejudicial resulta aplicable a la norma en estudio, esto es, al artículo 157 de la Decisión 486 en tanto aquella se refiere a la norma que, en vigencia de la Decisión 344, reguló en igual sentido el asunto bajo estudio.

Conforme a lo anterior y en atención a su interrogante, para efectos de la utilización de una marca registrada ajena, debe considerarse que las características de su uso deberán garantizar la imposibilidad de confusión o error por parte del público respecto del origen empresarial o procedencia de los productos o servicios, así como también respecto de la relación existente entre el titular de la marca y el tercero que la está usando.

En efecto, es preciso reiterar que el uso debe ser de buena fe, con fines meramente informativos e incapaz de inducir a error, por lo que debe ser claro en el mensaje que se pretende llevar a los consumidores para que éste refleje la realidad con respecto a lo que se anuncia o presenta al público, de modo que a primera vista se intuya o infiera el objeto de dicho anuncio alusivo a un derecho ajeno, para que su utilización no se traduzca en una explotación indebida de la reputación ajena del signo distintivo.

En cualquier caso, la determinación sobre la existencia de infracciones en un caso específico corresponde exclusivamente a la justicia ordinaria.

3. Licencia de uso de marca

Ahora bien, en el desarrollo 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.

Al respecto, el artículo 162 de la Decisión 486, 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 de texto).

De esta manera y teniendo en cuenta lo anterior, es importante señalar que el contrato de licencia es un “convenio por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, llamada licenciatario, a cederle o concederle el uso reteniendo la propiedad a cambio del pago de una remuneración (regalía) por parte de este último”(3).

En igual sentido, el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación Prejudicial 30-IP-97, manifestó respecto de este contrato:

“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 licenciatario, acto contractual que se regirá además por las normas internas de cada país miembro que regulen la contratación privada”.

Es importante y pertinente en todo caso señalar que, de acuerdo a la Decisión 689 de 2000 de la Comunidad Andina, que adecuó lo pertinente al contrato de licencia en su artículo 1 literal h), hoy día es opcional registrar el contrato de licencia de uso de marca, sin embargo y para efectos de servir como medio de prueba frente a una eventual

controversia, es recomendable inscribirlo ante la Oficina Nacional Competente a efectos de dar publicidad y ser oponible frente a terceros.

Asimismo y de conformidad con lo manifestado por el Honorable Tribunal, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro.

Por otro lado, el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación Prejudicial 88-IP-2010, se refirió sobre los elementos del contrato de licencia así:

“(…) 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 licenciatarlo 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 que se limita o se restringe al licenciatarlo a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’. (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305).

(…)

En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatarlo, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatarlo pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca.”

En consecuencia, la licencia sólo otorga el derecho de uso de la marca a un tercero y es éste el que determina dentro de su contenido, la vigencia y condiciones del uso de la marca objeto del contrato.

Por lo tanto, vale la pena mencionar que en aquellos casos donde se pretendan emplear signos de un tercero es pertinente obtener de éste una autorización previa o celebrar acuerdos como la licencia de uso de la marca, con el fin de evitar en virtud del derecho de exclusividad que ostenta el inicio de acciones bien sea en sede administrativa o de carácter judicial.

4. Acciones legales contra la indebida utilización de Signos Distintivos

Como de manera previa se mencionó, los titulares de un derecho sobre un signo distintivo pueden ejercer algunas de las siguientes acciones posteriores al registro de un signo distintivo:

4.1. Acciones Jurisdiccionales

4.1.1. La acción por infracción de derechos en materia de Propiedad Industrial

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

La Normativa Andina consagra la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la Propiedad Industrial, la cual según el artículo 238, se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, bien sea ante la jurisdicción ordinaria o ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de esta Superintendencia, en virtud del literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso –Ley 1564 de 2012, anteriormente referenciado.

Esta acción permite a los diferentes titulares de los signos distintivos solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infrinja su derecho y la indemnización de perjuicios causados, (artículo 241 de la Decisión 486 de 2000), así como el ordenamiento de las medidas cautelares inmediatas a fin 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, esto de conformidad con lo previsto en el artículo 245 de la norma andina.

Al respecto, el tratadista Ricardo Metke, en su artículo “procedimientos de Propiedad Industrial. Cámara de Comercio de Bogotá”(4), señala que:

“Una de las facultades del titular de un derecho de propiedad industrial es el uso explotación exclusiva de los bienes objeto de la misma (patentes, marcas, diseños industriales, nombres comerciales y enseñas). Ello implica a su vez la facultad de impedir que terceros no autorizados usen o exploten tales bienes. Desde otro punto de vista puede afirmarse que el uso o explotación por un tercero no autorizado de un bien amparado por un derecho de propiedad industrial, constituye una usurpación del bien y una infracción del derecho respectivo”. (Subrayado fuera de texto).

4.1.3.2. La 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 en la Ley 256 de 1996.

Sobre el particular, es importante tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 20 de la referida Ley que señala:

“Contra los actos de competencia desleal podrán interponerse las siguientes acciones:

1. Acción declarativa y 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.”

De esta manera y en consonancia con la Ley en mención, se 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 referida ley, establecen:

“Actos de confusión (...) se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o establecimientos 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 de halle encimada 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 considerara desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsa 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.

4.1.3.3. Acciones penales

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

Finalmente, la usurpación de derechos de Propiedad Industrial se encuentra tipificado en Colombia como un delito en los siguientes términos:

Artículo 306: El que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro años y multa de veinte (20) a dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes...”

En este sentido, el titular de un derecho marcario será quien deba solicitar el cese del comportamiento que implique cualquier infracción a su derecho o derechos de Propiedad Industrial, ante la autoridad competente y la respectiva indemnización de perjuicios, siempre y cuando hubiere lugar y según las pruebas legalmente y regularmente aportadas al proceso.

Finalmente, es pertinente mencionarle que de conformidad con la normativa andina el titular de un registro ostenta un derecho esencial de exclusividad que merece una protección jurídica por el ordenamiento jurídico colombiano, razón por la cual, éste puede evitar e impedir el uso de signos idénticos y/o semejantes en el comercio, salvo las excepciones consagradas y reseñadas de manera precedente.

Asimismo y teniendo en cuenta que en el desarrollo de sus derechos el titular puede usar, ceder y conceder licencias sobre el signo, es válido que los registros marcarios sean empleados en el comercio por un tercero siempre y cuando éste se encuentre previamente autorizado por aquél, caso contrario el titular está ampliamente facultado para iniciar las acciones en sede jurisdiccional ante el órgano competente para conocerlas, con el fin de que se amparen de manera real y efectiva sus derechos de propiedad industrial.

2. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA.

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden constitucional, legal, jurisprudencial y doctrinal, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestarle que:

1. Frente a su consulta, el titular de un derecho marcario ostenta la facultad de uso exclusivo de su signo, razón por la cual, puede evitar que otros usen signos idénticos o semejantes para garantizar así la diferencia o individualización de los productos y/o servicios que elabora o presta y que comercializa en el mercado.

2. Asimismo, el titular de un derecho marcario tiene una protección jurídica frente a actos no autorizados realizados por terceros, salvo que éstos se ubiquen dentro de los actos que menciona el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, como excepciones a ese derecho exclusivo, caso en el cual, no es necesario el consentimiento del titular de la marca.

3. De conformidad con los principios de 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, que puede celebrar con aquellos terceros que pretendan emplear signos ajenos. Dicho contrato permite entonces, obtener del titular una autorización previa de uso del signo objeto del contrato y evitar así acciones posteriores bien sea en sede administrativa o en vía jurisdiccional.

4. El titular de un derecho marcario es el facultado para solicitar el cese del comportamiento de un tercero que, implique una infracción a los derechos de Propiedad Industrial ante la autoridad competente y solicite la respectiva indemnización de perjuicios, siempre y cuando haya lugar a ello y de conformidad con las pruebas aportadas legal y regularmente en el curso del proceso.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web <http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1>

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, esto es, bajo el entendido que la misma no compromete la responsabilidad de esta Superintendencia ni resulta de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Notas de referencia:

- (1) Decisión 486 de 2000, artículo 155, literales d), e) y f).
- (2) Ibídem, literales a), b) y c).
- (3) LAFONT PIANETTA, Pedro, Manual de Contratos, Tomo I, Ediciones Librería el Profesional, Bogotá, 2001, pág. 446.
- (4) METKE, Ricardo. Procedimientos de Propiedad Industrial. Cámara de Comercio de Bogotá. 1994. P. 147.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA (C)

Elaboró: Diana Baez
Revisó: Rocio Soacha
Aprobó: Rocio Soacha