

Bogotá D.C.

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 14-239732- -2-0	FECHA: 2014-12-15 17:13:24
DEP: 10 OFICINA ASESORA	EVE: SIN EVENTO
JURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	FOLIOS: 9
ACT: 440 RESPUESTA	

Doctor
CARLOS MARIO DE JESUS VEGA CUARTAS
Carrera 27 No 50 43
BOGOTA D.C.--COLOMBIA

Asunto: Radicación: 14-239732- -2-0
Trámite: 113
Evento: 00
Actuación: 440
Folios: 9

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 el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta

El peticionario solicita se conceptúe acerca del uso del registro de la marca "ALIZZ ITALY PROFESSIONAL", sabiendo que los productos que la componen son de procedencia de China y no de Italia.

Además, pregunta "si puede utilizar esta marca, sin cometer actos de competencia desleal en modalidad de actos de engaño, por la utilización de la palabra Italy, es decir, por la procedencia de los productos, teniendo en cuenta lo normado internamente y en los tratados internacionales".

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. (…).”

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

- Llevar 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 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, a la Oficina Jurídica no le es posible resolver, a través de conceptos, situaciones particulares como las descritas por Usted en su comunicación, sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación nos permitimos suministrarle información general en relación con el tema planteado.

De igual forma, esta Oficina Jurídica tampoco está facultada para conceptuar acerca del uso de una marca que pretenda distinguir en el mercado productos cuya procedencia no sea la indicada con el mismo, ni llegar a determinar si se cometen o no actos de competencia desleal o actos de engaño, por cuanto dichas circunstancias se

establecen dentro de un proceso determinado, junto con la pruebas que se pretenda hacer valer.

3. Análisis de registrabilidad

Para efectos de conceder un registro marcario, la Superintendencia de Industria y Comercio 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 de la Comisión de la Comunidad Andina, esto es, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; así mismo, con el objeto de determinar si el signo esta incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa supranacional.

En efecto, de una parte, la Decisión 486 de 2000, en su artículo 134, establece los requisitos para que un signo sea registrado como marca, como sigue:

"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".

En relación con el requisito de la distintividad y para efectos del registro de un signo, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 ibidem, según lo previsto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 205-IP-2005 de 2006, Marca: Forma de una bota y sus suelas, se exige que:

"(...) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (...) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad".

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (571) 5870000

Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26-55 int. 2 Tel (571) 5737020

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

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Radicación: 14-239732- -2-0 2014-12-15



MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

El referido requisito de la "distintividad" es considerado como una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla la función principal de "identificar e indicar el origen empresarial", e incluso, en un momento dado la calidad del producto o servicio, sin causar ningún riesgo de confusión y/o asociación entre el público consumidor.

De otra parte, la Decisión 486 citada señala, por un lado, en su artículo 135 las causales absolutas de irregistrabilidad de las marcas, las cuales son inherentes al signo mismo, y del otro, en su artículo 136, contempla las causales relativas de irregistrabilidad, en virtud de las cuales se considera habría afectación de derechos de terceros.

En este orden, en el evento que esta Superintendencia efectuó el examen de registrabilidad del signo por usted indicado en su comunicación, determinó que era **suficientemente distintivo como para acceder al registro marcario y que no generaba riesgo de confusión**, en los términos de la Decisión 486 de 2000, observando los elementos adicionales del mismo, su visión de conjunto y no la forma aislada de ellos.

Por lo anterior, insistimos en que esta Oficina Jurídica no está facultada para conceptuar, acerca del uso de una marca en los términos por Usted expuestos.

Adicionalmente, es importante aclararle que las disposiciones por usted señaladas relativas a las **indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen**, se entienden referidas al nombre o expresión que designe a un país o localidad determinado y no a la marca que se utiliza para distinguir el producto o servicio en el mercado.

Por lo que de un lado, las indicaciones de procedencia son expresiones que orientan al consumidor hacia el origen de los productos, y, por tanto, son expresiones que pueden utilizarse para inducir a engaño a los consumidores -cuando los lleva a creer que están comprando un producto genuino con cualidades y características específicas, cuando en realidad se trata de uno sin vínculo con el lugar del que afirma provenir-. Estas señalan, el origen geográfico del producto sin vincular su calidad y características a tal lugar.

De otro lado, las denominaciones de origen exigen que el producto designado posea una calidad o unas características que son el resultado del medio geográfico en el que se produce, comprendidos los factores naturales y humanos.

4. Limitaciones a los derechos conferidos por una marca

El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 dispone que, “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 del texto)

En este orden, el titular de una marca registrada puede impedir el uso de otro signo 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.

5. Información que se debe brindar a los consumidores

Es preciso advertir que, las normas previstas en materia de protección al consumidor están establecidas para garantizar a los consumidores la efectividad y el libre ejercicio

de sus derechos, evitando ser confundidos con respecto la procedencia de los productos o servicios y la información que se les suministre.

Conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011 toda información que se suministre al consumidor acerca de los componentes y propiedades de los bienes y servicios que se ofrezcan al público debe ser veraz y suficiente.

"Artículo 23. INFORMACIÓN MÍNIMA Y RESPONSABILIDAD. Los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la información mínima debe estar en castellano.

"(...)".

Así mismo, el artículo 24 de la Ley 1480 de 2011, establece cuál es el contenido de la información mínima a suministrar a los consumidores:

"Contenido de la información. La información mínima comprenderá:

1. Sin perjuicio de las reglamentaciones especiales, como mínimo el productor debe suministrar la siguiente información:

1.1. Las instrucciones para el correcto uso o consumo, conservación e instalación del producto o utilización del servicio;

1.2. Cantidad, peso o volumen, en el evento de ser aplicable; Las unidades utilizadas deberán corresponder a las establecidas en el Sistema Internacional de Unidades o a las unidades acostumbradas de medida de conformidad con lo dispuesto en esta ley;

1.3. La fecha de vencimiento cuando ello fuere pertinente. Tratándose de productos perecederos, se indicará claramente y sin alteración de ninguna índole, la fecha de su expiración en sus etiquetas, envases o empaques, en forma acorde con su tamaño y presentación. El Gobierno reglamentará la materia.

1.4. Las especificaciones del bien o servicio. Cuando la autoridad competente exija especificaciones técnicas particulares, estas deberán contenerse en la información mínima.

2. Información que debe suministrar el proveedor:

2.1. La relativa a las garantías que asisten al consumidor o usuario;

2.2. El precio, atendiendo las disposiciones contenidas en esta ley.

En el caso de los subnumerales 1.1., 1.2. y 1.3 de este artículo, el proveedor está obligado a verificar la existencia de los mismos al momento de poner en circulación los productos en el mercado.

“Parágrafo. El productor o el proveedor solo podrá exonerarse de responsabilidad cuando demuestre fuerza mayor, caso fortuito o que la información fue adulterada o suplantada sin que se hubiera podido evitar la adulteración o suplantación.” (Subraya fuera del texto)

Para efectos del cumplimiento de las citadas disposiciones, el Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Entidad, establece: “(…) las marcas, leyendas, propagandas comerciales y, en general, toda la publicidad e información que se suministre al consumidor sobre los componentes, propiedades, naturaleza, origen, modo de fabricación, usos, volumen, peso o medida, precios, forma de empleo, características, calidad, idoneidad y cantidad de los productos o servicios promovidos y de los incentivos ofrecidos, debe ser cierta, comprobable, suficiente y no debe inducir o poder inducir a error al consumidor sobre la actividad, productos y servicios y establecimientos.”.

De acuerdo con lo anterior, si la información que se brinda a los consumidores no cumple con los requisitos exigidos por la ley, habrá lugar a responsabilidad por parte de productor o proveedor a favor del consumidor, tal y como lo ha analizado la doctrina: “En consecuencia, si la información que se suministra a los consumidores y usuarios resulta engañosa o insuficiente, por no ser cierta, completa, no ser comprobable, clara (esto es, por no ser legible a simple vista, por ejemplo), comprensible, precisa o idónea, el productor y el proveedor serán responsables de los daños que causen a sus consumidores y usuarios. Inclusive, la información falsa o insuficiente, podrá hacerlos responsables por los daños al medio ambiente, cuando estos se deriven de la inadecuada disposición de sus productos por parte de consumidores o usuarios por falta de información adecuada. Debe recordarse que al tener que ser verificable corresponde al productor o expendedor la carga de prueba de la certeza de información”. (Giraldo López Alejandro, Caycedo Espinel Carlos Germán y Madriñán Rivera Ramón Eduardo, *Comentarios al Nuevo Estatuto del Consumidor*, Legis, Primera Edición, 2012, página 77).

En tal virtud, 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-.

6. Competencia desleal

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, disponen:

“**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 – Decreto 2153 de 1992, Ley 1340 de 2009 y Decreto 019 de 2012-.

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: Julieth Muñoz

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos