

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-066212- -00004-0000	Fecha: 2016-04-29 08:51:09
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Doctora
DIANA CRISTINA GARCES G
elbuensembrador@gmail.com

Asunto: Radicación: 16-066212- -00004-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Doctora:

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 basa 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 de su comunicación de fecha 15 de marzo de 2016, en el cual se señala que la respuesta dada a la petición con radicado No. 16-31443 del 29 de febrero del presente año, no satisface sus expectativas porque no resuelve de fondo el asunto, por lo que en algunos de los apartes sostiene:

“(…)

En el numeral 3 de la petición señala que: “(…) Nuestra empresa fue la primera que se inscribió en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño con el nombre de ABONOS E Insumos El Buen Sembrador Ltda., con la actividad clasificada en la clase 1 del Código de Niza.

“Nuestra empresa obtuvo el Registro de marca EL BUEN SEMABRADOR, en el año 2009 concedido por parte de la SIC, quedando en exclusiva el signo gráfico, sin derecho sobre la parte denominativa. Pero con derecho total sobre el conjunto marcario (esto es el gráfico y la parte nominativa). (…).

“El argumento de la parte nominativa hace alusión a un sujeto distinto al petente del registro de marca (esto es al sujeto que siembra), como se reitera en la respuesta, no tiene nexo de conectividad con el acto mismo de concesión de marca y es por el

contario, una interpretación respetable, pero no sujeta al acto administrativo mismo.

“En la Cámara de Comercio del oriente Antioqueño, donde nuestra empresa fue registrada como Abonos e Insumos EL Buen Sembrador; posteriormente fue inscrito un establecimiento de comercio como Vivero El Buen Sembrador (Cuando su nombre anterior era Vivero El Sembrador); luego fue inscrita la sociedad tipo SAS, Vivero El Buen Sembrador S.A.S. y luego fue inscrito otro establecimiento de comercio Vivero El Buen Sembrador las Palmas. La sociedad comercial Vivero El Buen Sembrador S.A.S. y el establecimiento comercial Vivero El Buen Sembrador, tienen la misma dirección y teléfono y en cuanto al Vivero El Buena Sembrador Las Palmas, al igual que el otro establecimiento de comercio citado, son de propiedad de la sociedad Vivero El Buen Sembrador S.A.S.

“(…)

“En la Cámara de Comercio de Bogotá, se encuentra inscrita la empresa: Fertilizantes El Buen Sembrador, cuyas actividades se enmarcan también en la clase 1 del código de Niza.

“(…)”.

Ante lo expuesto, 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”.

En este orden, en el presente caso no nos es posible con un concepto brindar una solución alterna a lo manifestado en sus peticiones, por cuanto esta Entidad, en materia de propiedad industrial sus funciones se circunscriben, entre otras, a “Administrar el registro de la propiedad industrial”, según lo dispuesto en el Decreto 4886 de 2011, por lo que, insistimos no nos es posible pronunciarnos sobre los casos particulares como los expuestos por usted ni sobre quien, eventualmente podría llegar a tener un mejor derecho con respecto a los nombres que figuran inscritos en los certificados de

existencia y representación legal que adjunta en la comunicación y que fueron expedidos por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y de la de Bogotá, respectivamente.

Cabe destacar que según lo establecido en el artículo 32 del Código de Comercio, la petición de la matrícula se efectúa en el registro mercantil de una cámara de comercio del lugar donde se desarrolle su actividad comercial y, en el se indica entre otros aspectos, cual es el nombre del comerciante.

Así, una vez el comerciante, persona natural o jurídica se matricula en el registro mercantil, dicha matrícula cumple, entre otros, fines de publicidad en relación con la razón social (valga decir con la identificación del comerciante), la cual, también puede coincidir en cierta medida pero no puede llegar a ser idéntica al de un comerciante previamente inscrito en el registro mercantil, realizando el control de homonimia que le corresponde efectuar a la cámara de comercio.

El registro mercantil, en virtud del artículo 6 del Estatuto Mercantil arriba mencionado, está creado para llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción que se debe realizar frente a todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales exige esa formalidad, siendo la base de datos actualizable sobre los particulares e inscritos en la actividad comercial

A su vez, el artículo 35 del Código de Comercio, dispone que:

“Artículo 35. Abstención de matricular sociedades con nombres ya inscritos. Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quien haya obtenido la matrícula.

“(…)”. (Resaltado fuera del texto)

Por su parte, el artículo 35 del Código de Comercio, fue reglamentado por el artículo 2.2.2.38.6.6 del Decreto 1074 de 2015, en los siguientes términos:

“Artículo 52. Control de Homonimia. En aplicación del control de homonimia establecido en el artículo 35 del Código de Comercio, se entenderá que se trata de nombres idénticos, sin tener en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado.

Vistas las dos normas, la primera, que impone a las cámaras de comercio abstenerse de registrar al advertir el fenómeno de la homonimia, y la segunda, que determina el alcance de dicha homonimia, puede concluirse que para que la cámara de comercio deba abstenerse de matricular o inscribir una persona natural o jurídica -sociedad comercial o, establecimiento de comercio con el nombre de otro inscrito, éste debe ser idéntico, es decir, igual a otro matriculado o inscrito, de modo que si el nombre que se presenta difiere en algún aspecto del que se encuentre matriculado, la cámara debe proceder a matricularlo.

En este sentido, la función de las cámaras de comercio respecto de la aplicación del

artículo 35 del Código de Comercio, es la de verificar que el nombre del comerciante o del establecimiento de comercio que se va a matricular no sea el mismo de otro ya inscrito en el registro mercantil, entendiendo la palabra “mismo” como sinónimo de idéntico o igual, según lo señalado en el Diccionario de la Lengua Española, Vigésima 2. Ed. “Mismo: 1. Idéntico, no otro. 2. Exactamente igual”.

Por lo tanto, una cosa es el registro mercantil que realizan los comerciantes y los establecimientos de comercio en las cámaras de comercio del país, y otra diferente es, el registro que se hace de los signos distintivos, es decir, de las marcas, lemas comerciales, y así como llevar el depósito de los nombres y enseñas comerciales, que se efectúa ante esta Superintendencia, en materia de propiedad industrial.

Ahora bien, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán otras 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 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:

“57. Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

En este sentido y en virtud de lo dispuesto en 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. (...)”. (Resaltado es nuestro)

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

Así como, tramitar y decidir las solicitudes de concesión de marcas y lemas, depósitos de

nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, sin citar las de las nuevas creaciones.

3.1. 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:

“Artículo 134. 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”.

De esta forma, frente a lo consultado por usted, dejamos en claro que el titular de una marca registrada “El Buen Sembrador”, tipo mixta y para distinguir productos de la clase 1, a nombre de “Abonos e Insumos el Buen Sembrador Ltda”, podrá impedir el uso de otro signo –marca, nombre o enseña comercial-, que sea similarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, con la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor, aportando las pruebas legalmente establecidas para tales efectos, cumpliendo para ello los requisitos establecidos y presentando la demanda correspondiente ante la autoridad jurisdiccional competente.

3.2. 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)

En este sentido, 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 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 eventualmente puede llegar a tener 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

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.”

“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.

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 línea con lo anterior, y en torno a que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden constitucional, legal, jurisprudencial y doctrinal, en el marco de la solicitud por usted formulada, nos permitimos manifestar que el titular de un signo distintivo puede iniciar cualquier acción o varias de ellas, de conformidad con las normas que le resulten ser aplicables, según sea el caso.

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 www.sic.gov.co.

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 las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA (C)

Elaboró: Julieta Muñoz
Revisó: Rocio Soacha
Aprobó: Rocio Soacha