Bogotá D.C.
10

Asunto: Radicación: 18-268828- -1-0
Trámite: 113
Evento:
Actuación: 440
Folios: 13

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

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 de su comunicación de fecha 18 de octubre de 2018 en el cual se señala:

> *"(…) me encuentro interesado en registrar la marca de la empresa que estoy construyendo. El nombre de la empresa sería xxxxxxxxxxx y sería creada bajo la categoría 41 referente a educación y esparcimiento. Revisando los signos distintivos, encuentro que existe una empresa que también contiene la palabra xxxxxxx dentro de su denominación pero se dedica a otro tipo de actividad y por consiguiente hace parte de una categoría diferente.*
>
> *Mis preguntas son las siguientes:*
>
> *1. Al realizar el trámite de registro de signo distintivo, el hecho de que otra empresa contenga la palabra y se dedique a otra actividad diferente a la de*

educación, impide que yo pueda crear mi marca con la palabra xxxxxx en mi denominación?

2. Al realizar el registro de mi signo distintivo también se hace el registro del logo como tal de mi empresa? Adjunto el archivo del logo.

Sobre los interrogantes expuestos, 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".*

A continuación proporcionamos información general que consideramos pertinente en relación con el tema de su escrito, con el fin de ilustrarlo sobre nuestras funciones, esperando que esta información le sea de ayuda en la toma de una decisión.

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

De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de *"Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma"*.

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho Decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:

> *"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:

> • Administra 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, 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:

4. REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN COLOMBIA

Es importante mencionar que Colombia hace parte del Pacto Andino, integrado por Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, el cual busca la integración económica de los países de la región.

En el caso de la propiedad intelectual, los países miembros consideraron importante contar con una normatividad común que regulara algunos aspectos específicos de la materia en los diferentes países miembros. En esta categoría se incluyen:

- ‘‘ *Decisión Andina 486 de 2000 (Régimen Común en Propiedad Industrial):*

  Esta Decisión adecua la normatividad andina a lo estipulado por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). En ella se abordan aspectos precisos en materia de patentes de invención, diseños industriales, marcas, denominación de origen y competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, entre otros aspectos.

  Este régimen incorpora aspectos sustantivos del ADPIC como el trato nacional, el trato de la nación más favorecida y la observancia de las medidas en la frontera. Así mismo, se establecen procedimientos ágiles y transparentes para los registros de marcas y el otorgamiento de patentes.” [1]

4.1. REGIMEN MARCARIO EN COLOMBIA

4.1.1. Sobre las marcas

La Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, define las marcas en su artículo 134 de la siguiente forma:

> *“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;*

[1] http://www.mincit.gov.co/publicaciones/14915/Normatividad

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."

Las marcas, tienen una función individualizadora de bienes o servicios del mismo género, especie o grupo. Con ello, el empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.

El fin último de la protección marcaria es por tanto, garantizar que el consumidor o usuario identifique, valore y diferencie los productos y servicios, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad de los mismos.

4.1.2. Tipos de marcas

Aunque la Decisión 486 no trae un acápite que haga referencia a los tipos de marca, la doctrina se ha referido al respecto y ha hecho una clasificación del tipo de marcas más usuales a saber:

"Se puede intentar la siguiente clasificación de los tipos de marcas más usuales y que se reconocen en la mayoría de las legislaciones:

(i) ***Las denominativas, nominativas o fonéticas****, que consisten en palabras que pueden ser pronunciadas*

(ii) ***Las figurativas****, que consisten en dibujos representativos de cosas o no representativos de objetos o conceptos*

(iii) ***Las mixtas****, que consisten en una combinación de las dos anteriores"*[2]

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera:

Marca Nominativa: ADES

Marca Figurativa:

[2] Ricardo Metke. Lecciones de Propiedad Industrial. Tomo I

Marca mixta:

4.1.3. Limitaciones al derecho marcario.

El derecho al uso exclusivo y excluyente sobre una marca está limitado por dos principios:

- El principio de la especialidad y
- El de la territorialidad.

Para el caso que nos ocupa, haremos énfasis en el primero.

La especialidad en materia de marcas debe ser entendida como el principio que rige el registro de estos signos distintivos, según el cual, aquél sólo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios enmarcados dentro de una clase determinada.

De esta forma, el principio de especialidad se convierte en una frontera para el derecho al uso exclusivo que tiene el titular sobre una marca registrada, el cual sólo puede ser roto en eventuales casos, como cuando se ejerce la oposición frente a solicitudes de registro de signos que pretenden distinguir productos o servicios que, aunque no corresponden a la clase para la cual se concedió el registro opositor, están relacionados tan estrechamente que puede haber riesgo de confusión, o cuando se ejerce dicha oposición por la notoriedad que caracteriza al signo distintivo del opositor.

El principio de la especialidad hace que el registro de marcas sea independiente, es decir, que el titular de una marca registrada no goce de ninguna prerrogativa al

momento de presentar nuevas solicitudes del mismo signo para identificar otros productos o servicios. Por lo tanto, cada nueva solicitud debe someterse al trámite consagrado en la Decisión 486 del 2000 y al estudio de las causales de irregistrabilidad en ella consagradas.

Al respecto, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, en su Decimosétima sesión (mayo 7 a 11 de 2007), examino el principio de especialidad frente a las marcas tradicionales y las nuevas marcas, conceptuando de la siguiente manera:

> *"Principio de especialidad*
>
> *37. El derecho a impedir que terceros utilicen la marca en el comercio está subordinado al principio de especialidad, a saber, sólo puede hacerse valer en lo que respecta a los productos y servicios para los que la marca haya sido protegida, protección que por lo general se lleva a cabo mediante el registro. En principio, es posible que terceros utilicen una marca idéntica para productos o servicios que no se parezcan a aquellos a los que se aplique la marca, a condición de que no exista riesgo de confusión, asociación o pérdida de reputación.*
>
> *38. La protección de las marcas notoriamente conocidas contra la pérdida de reputación respecto de su utilización para productos y servicios que no sean similares a los productos o servicios a los que se aplique constituye una excepción al principio de especialidad. La finalidad de la protección contra la pérdida de reputación es proteger al propietario de una marca famosa o notoriamente conocida contra la pérdida o la disminución de la reputación particular de que goza la marca e impedir que terceros se aprovechen de dicha reputación sin ofrecer contrapartida.*
>
> 39. *Dado que los nuevos tipos de marcas se rigen por los mismos principios que las marcas tradicionales, parece que también cabe aplicarles este principio fundamental. Se ha señalado, por ejemplo, que el nombre de un personaje de una obra famosa sobre la cual haya expirado el derecho de autor se podría registrar como marca de un producto o un servicio siempre y cuando no esté relacionado de modo alguno con la cultura o las actividades culturales.*
>
> *(…)"*[3]

Entonces, el principio de especialidad permite que existan dos marcas similares o idénticas en el registro, es que existen casos puntuales como el de la marca "CORONA", la cual se encuentra registrada por diferentes empresarios, para identificar:

a. Cervezas

[3] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Ginebra Suiza. Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas 17° edición "Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas".

b. Zapatos
c. Chocolate
d. Sanitarios

De tal suerte que el consumidor de cervezas difícilmente asociara la marca CORONA del grupo empresarial Modelo de México, con los sanitarios marca CORONA de la multinacional colombiana Corona Colceramica. Todo esto en virtud del mencionado principio.

4.1.4. Causales de irregistrabilidad.

La Decisión 486 de 200 de la Comunidad Andina, establece dentro de su normatividad causales de irregistrabilidad las cuales pueden ser absolutas o relativas, y que están reguladas por los artículos 135 y 136 de esta norma respectivamente.

Dichas causales se encuentran así:

> ***Artículo 135***.- *No podrán registrarse como marcas los signos que:*
>
> *a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;*
>
> *b) carezcan de distintividad;*
>
> *c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;*
>
> *d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;*
>
> *e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o*

de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

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

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

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

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

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

*"**Artículo 136**.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona

distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."

Las causales enumeradas en el artículo 135, son de las denominadas prohibiciones absolutas, con ellas se busca que el signo que se pretende registrar no este viciado de falta de distinvidad o que se trate de un signo engañoso o ilícito. Esta prohibición hace referencia a las condiciones intrínsecas de la marca.

Por su parte las causales relacionadas en el artículo 136 de la Decisión 486, son las llamadas causales relativas, y buscan evitar que con la solicitud de un registro de marcas se vulneren derechos marcarios previamente adquiridos por terceros, verbigracia, derechos de autor, reproducción de marcas notorias, que reproduzcan marcas previamente registradas para identificar los mismos productos y/o servicios, que sean similares o idénticos a otros signos distintivos (lemas comerciales, enseñas comerciales, nombres comerciales) etc.

4.2. ASPECTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

Con anterioridad a la presentación de la solicitud deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

- **Elección de la marca**: La elección de la marca corresponde al fuero interno de cada empresario, es decir lo que él quiere reflejar con su signo al consumidor en el mercado. Esta puede contener diferentes elementos nominativos o gráficos. Una vez elegida es importante constatar que sea registrable. (Ver artículos 134, 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).

- **Búsqueda de antecedentes marcarios**: Esta resulta ser la parte más importante para realizar el registro marcario. La búsqueda de antecedentes marcarios se realiza con el fin de verificar si existen expresiones iguales o parecidas registradas con anterioridad o solicitadas previamente si están para identificar los mismos productos o servicios que puedan obstaculizar el registro de su marca. Los resultados le ayudarán en el proceso de elección de la marca y en la decisión de registrarla.

  En este aspecto, es importante verificar las marcas idénticas o similares no solo en la clase dentro de la cual se pretende obtener el registro sino además en las clases que pueden tener conexidad competitiva con esta, dado que la negación de un registro se puede dar no solo por antecedentes dentro de la misma clase, sino también dentro de clase conexas. Esto con el fin de minimizar las posibilidades de obtener una decisión negativa para el solicitante.

- **Clasificación de los productos y/o servicios**: Se deben elegir los productos y/o servicios que distinguirá la marca y clasificarlos según la Clasificación Internacional de Niza. También puede acudir a motores que le faciliten dicha clasificación como el MGS Gestor de productos y servicios de Madrid.

- **Pago de la tasa oficial**: Los trámites ante la Superintendencia son servicios que comportan un valor llamado tasa. La Superintendencia expide anualmente una Resolución en la cual fija las tasas asociadas a los trámites y servicios de Propiedad Industrial. Para el año 2018, la resolución vigente es la Resolución 61034 de 2017. El pago de la tasa establecida para la solicitud de registro marcario se realiza por una sola vez.

- **Diligenciamiento del formulario correspondiente**: La radicación de la solicitud puede hacerse de manera física o virtual. La diferencia entre una y otra corresponde al valor de los gastos legales.

  - Presentación electrónica: Oficina Virtual de Propiedad Industrial SIPI
  - Presentación en físico: Puntos de atención

  Si la solicitud se hace de manera virtual, puede usted ingresar al sistema SIPI, ahí le aparecerá un formulario el cual debe ir diligenciando paso a paso.

  Si desea radicar su solicitud en físico, usted puede descargar el formulario desde la página web de la entidad y diligenciarlo, este contiene los espacios para incluir la información necesaria para otorgar fecha de radicación

5. 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 legal, doctrinal y jurisprudencial, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada nos permitimos manifestar:

Respecto a las preguntas planteadas, se desprende que es la legislación supranacional vigente la que define que se entiende por marca. De tal suerte que para que una expresión tenga tal calidad debe cumplir con los requisitos legales de distintividad, perceptibilidad, y que sea susceptible de representación gráfica. La marca debe identificar un producto o un servicio en el mercado.

De tal suerte que al realizar el análisis de viabilidad marcaria, con base en los antecedentes marcarios, debe tener en cuenta las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de la norma andina. Así las cosas, si encuentra que la marca a registrar ya se encuentra previamente protegida por un tercero, y esta para identificar los mismos productos y/o servicios o se trata de clases conexas, las posibilidades de registro serían mínimas, pues la norma precisa en decir que no se pueden registrar marcas parecidas o idénticas.

Ahora bien, y con base en el principio de especialidad, pueden coexistir en el registro dos marcas iguales o similares, siempre y cuando los productos o servicios que identifica una y otra no sean los mismos o conexos, no compartan los mismos canales de comercialización o se dirijan a un mismo público consumidor. Por consiguiente, si usted realizo la búsqueda de antecedentes marcarios en la clase a solicitar pero olvida las clases conexas podría verse afectada su solicitud si existe una marca o lema comercial previamente registrado o un signo distintivo previamente en uso que comparta los mismos canales de comercialización y este dirigido a un público consumidor idéntico.

Dicho principio se rompe cuando se trata de marcas notorias, pues estas son de gran recordación en la mente del consumidor que este podría asociar que la marca a registro se trata de una innovación hecha a la marca registrada o que proviene de un mismo origen empresarial.

Como se indicó, hay diferentes tipos de marca, si se busca la protección del logo y parte nominal, la opción indicada es la marca mixta pues esta se mira como un conjunto marcario y no se analiza por separado. Si solo se quiere proteger la figura y no la parte nominal, se estaría hablando de una marca figurativa. Y si finalmente no se cuenta con una parte grafica si no solo la expresión se trata de una marca denominativa. De acuerdo a su solicitud versa la protección.

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 la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio estamos comprometidos con nuestros usuarios para hacer de la atención una experiencia de calidad. Por tal razón le invitamos a evaluar nuestra gestión a través del siguiente link http://www.encuestar.com.co/index.php/2100?lang=esQ%

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 1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: A. Velandia
Revisó: Rocío Soacha
Aprobó: Rocío Soacha