

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Bogotá D.C.

**RAD:** 15-300837- -1-0      **FECHA:** 2016-02-01 12:06:13  
**DEP:** 10 OFICINA ASESORA      **EVE:** SIN EVENTO  
**JURIDICA**  
**TRA:** 113 DP-CONSULTAS      **FOLIOS:** 4  
**ACT:** 440 RESPUESTA

10

Doctor  
**SANTIAGO MARQUEZ ROBLEDO**  
MARQUEZ ROBLEDO Abogados

CARRERA 9A No. 98 -37, PH  
BOGOTA D.C. COLOMBIA

**Asunto:** Radicación: 15-300837- -1-0  
Trámite: 113  
Evento:  
Actuación: 440  
Folios: 4

Estimado(a) Doctor:

Dando alcance a lo previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada con el número que se indica en la referencia, en los siguientes términos.

### 1. Objeto de la consulta

El peticionario formula las siguientes preguntas: (i) “¿El registro de una marca en Colombia es declarativo o constitutivo de derechos marcarios?” Y, (ii) Con base en la respuesta anterior, “¿los derechos que surgen a partir del registro marcario, generan efectos retroactivos?”.

### 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, en materia de propiedad industrial 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”.

Al contestar favor indique el número de radicación que se indica a continuación:  
Radicación: 15-300837- -1-0 – 2016-02-01 12:06:13

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. (...)"*. (Resaltado es nuestro)

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

- Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

- Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Por otra parte, el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012- otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial.

Ahora bien, nos permitimos advertir que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible pronunciarnos sobre situaciones particulares; sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación procedemos a atender sus interrogantes como sigue:

### **3. Sistema atributivo de adquisición del derecho sobre una marca**

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa comunitaria aplicable en materia de propiedad industrial, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro ante la oficina nacional competente (artículo 273 *Ibíd*em), que en el caso colombiano, es ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Para tal efecto, la solicitud debe cumplir con los requisitos establecidos en el Capítulo I, y surtir el procedimiento determinado en el Capítulo II del "Título VI DE LAS MARCAS", de la precitada disposición.

Es claro entonces que **el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro ante la oficina nacional competente y no por su uso en el comercio.**

Para la protección de las marcas por la disciplina de la propiedad industrial, haciendo que la legitimidad para ejercer el derecho exclusivo para usar la marca en el comercio y para interponer las acciones pertinentes, en un momento dado, contra terceras personas que ejecuten actos que puedan llegar a afectar el derecho otorgado, se derive del registro del signo y no de su uso.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial del Proceso 10-IP-94 del 17 de marzo de 1995, en la que se alude a la titularidad del derecho sobre una marca dentro del régimen comunitario andino, conocido como sistema atributivo consagrado en la Decisión 344, ahora reiterado en el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, señaló que:

*“En cuanto a la titularidad del derecho sobre la marca dentro del régimen comunitario andino, este consagra lo que se conoce como el sistema atributivo, según el cual sólo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en registro autorizado correspondiente que, en el caso presente, este conformado por la Oficina Nacional Competente.*

“(...)

***El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro.** En efecto, los derechos inherentes al registro permanecen en cabeza de su titular por todo el tiempo de vigencia del mismo (...).*

*El registro de la marca en los términos establecidos por la decisión comunitaria y ante la oficina nacional competente encargada del registro de la propiedad industrial que cada país designe, es el único que tiene la virtualidad de amparar todos los derechos inherentes a la marca. De esta manera no podrá ser oponible al registro de una marca de otorgado de acuerdo con la ley comunitaria, ningún otro registro o sistema de inscripción que por su contenido y por el origen de la entidad que lo otorgue, se aparte del registro marcario establecido por la norma comunitaria.*

*En los apartes precedentes de esta sentencia se han puesto de manifiesto las características básicas del derecho marcario en el régimen común andino. Por este camino se ampara con un mínimo de garantías a quien demuestre, mediante el registro de la marca ante la oficina nacional competente, el derecho de exclusividad para el uso de la misma por un lapso determinado y el ejercicio de los demás derechos protegidos por la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, tales como los de: ceder la marca, gozar de prioridad frente a marcas idénticas o similares, reclamar mejor derecho frente a terceros cuando se considere afectado injustificadamente su interés legítimo, etc.*

*Ningún sistema nacional diseñado de alguna u otra forma para proteger derechos similares, podrá oponerse al registro de la marca y en caso de contraposición de los derechos otorgados por uno u otro sistema, deberán prevalecer los amparados por el régimen común marcario como normativa preeminente frente al derecho interno. A contrario sensu, y a manera de*

Al contestar favor indique el número  
de radicación que se indica a continuación:  
Radicación: 15-300837- -1-0 – 2016-02-01 12:06:13

*ilustración de este punto cabe decir, por ejemplo, que el registro sobre la marca será oponible y prevalecerá sobre eventuales pretensiones de exclusividad que pudieran hacerse valer, derivadas de sistemas de inscripción, como el de la "reserva de nombre". (Resaltado fuera del texto)*

De igual manera, el citado Tribunal de Justicia, en el Proceso 32-IP-96, señaló:

*"Es doctrina jurisprudencial de este Tribunal que la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, que según el sistema comunitario andino es constitutivo y no declarativo de tal derecho. Registrada la marca el titular adquiere el derecho al uso exclusivo que le permite a su titular ejercerlo positivamente o le faculta la posibilidad de prohibir que otros utilicen el signo (**ius prohibendi**) consagrado en las prescripciones del artículo 104 de la Decisión 344: "el registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca" alguno de los actos mencionados en esa norma. (...)"*. (Resaltado es nuestro)

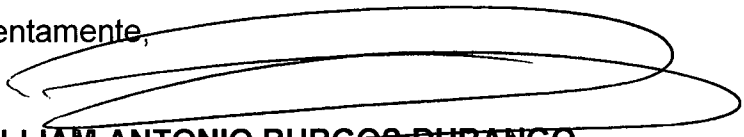
En tal virtud, atendiendo al primer interrogante de la consulta, el registro de una marca en Colombia tiene un carácter constitutivo, toda vez que se reconoce los derechos de su titular desde el momento mismo en que la Superintendencia de Industria y Comercio, observando el cumplimiento de los requisitos legales y siguiendo el procedimiento establecido en la normativa Supranacional, así lo concede, por el término legalmente establecido.

Así las cosas, los derechos inherentes al registro, los cuales tienen un valor constitutivo pertenecen en cabeza de su titular por todo el tiempo de la vigencia prevista en el título de concesión. Es por eso que el registro de la marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma, en este sentido, el registro es constitutivo de derecho, ya que sin éste no nace a la vida jurídica el derecho de propiedad industrial sobre el signo.

En cuanto al segundo interrogante, acorde con lo expuesto, los derechos que surgen a partir del registro marcarío, así como algunos de los arriba precitados, reconocidos por parte de la oficina nacional competente no tienen el carácter de retroactivos.

De requerir mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co).

Atentamente,

  
**WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO**  
**JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA**

Elaboró: Julieta Muñoz  
Revisó: William Burgos  
Aprobó: William Burgos

Al contestar favor indique el número  
de radicación que se indica a continuación:  
Radicación: 15-300837- -1-0 - 2016-02-01 12:06:13