

Bogotá D.C.,

10

Doctor

JUAN PABLO CASTAÑEDA AGREDO

onett5@gmail.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-101426- -00003-0000	Fecha: 2016-06-13 18:09:16
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Asunto: Radicación: 16-101426- -00003-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Doctor:

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 la comunicación de fecha 21 de abril de 2016 en el cual se señala:

“(…) De acuerdo al artículo 136 e) Decisión 486, cuando menciona que no podrá registrarse como marca la que consista en un signo que afecte la identidad de una persona jurídica, en especial tratándose del nombre, ¿está haciendo relación a la denominación social? En caso afirmativo, ¿la denominación social anterior sería causal para impedir el registro de una marca posterior? (...)”

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 los interrogantes de su consulta así:

Primer interrogante:

1. “De acuerdo al artículo 136 e) Decisión 486, cuando menciona que no podrá registrarse como marca la que consista en un signo que afecte la identidad de una persona jurídica, en especial tratándose del nombre, ¿está haciendo relación a la denominación social?”

Respuesta:

1. El concepto de Marca y de los requisitos para su registro

Sea lo primero indicar que, el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contiene una definición del concepto de marca. De esta manera y teniendo en cuenta la definición legal, el Tribunal de la Comunidad Andina ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, es perceptible a través de medios sensoriales y es susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados bien sea por una persona natural o bien sea una persona jurídica de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen empresarial o la calidad del producto o servicio de que se trate.

Así, el registro de marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen empresarial o calidad. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado.

El artículo 134 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos



perceptibles, entre otros, los que consisten en palabras, imágenes, figuras, dibujos, etc., por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe poseer una aptitud distintiva que le permita identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Así, la distintividad constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar al consumidor la identidad del origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La fuerza distintiva, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en qué consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos, colores delimitados por una forma específica, olores, sonidos, etc., por separado o en conjunto.

1.1. Causales de irregistrabilidad de la Decisión 486 de 2000

1.1.1. Literal e) artículo 136 de la Normativa Andina

En virtud de lo establecido en la norma supranacional, no son susceptibles de acceder al registro como marcas, los signos cuyo uso en el comercio, lleguen a afectar indebidamente un derecho de terceros, en el evento que:

f) 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; (subrayado fuera de texto).

En los casos donde se hace relación a esta causal, es importante determinar si una marca afecta la identidad o prestigio de una persona jurídica, razón por la cual, es preciso para dar lugar a la aplicación de esta causal, establecer el conocimiento que pueda existir de estas en el público general, aspecto que viene derivado en la mayoría de los casos de la publicidad, difusión y explotación de la imagen que se ha hecho de ellas debido a su actividad, de tal manera que el consumidor tiene una clara y directa remisión a estas al escuchar u observar ciertas denominaciones o imágenes que los identifican.

Del mismo modo, es pertinente determinar si el signo que se pretende registrar afecta de



alguna manera la identidad o prestigio de las personas jurídicas que se buscan proteger. En este orden de ideas, la marca destinada a distinguir los productos o servicios de una empresa es un bien patrimonial, esencialmente negociable, pudiendo estar conformada por una denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles, siempre y cuando cumpla los requisitos previamente mencionados para acceder al registro marcario.

No obstante, la prohibición del artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000, debe aplicarse, cuándo el signo solicitado corresponda a una denominación con la que es identificada y reconocida por el público una persona jurídica determinada, porque se ha construido alrededor de dicha designación una historia, reputación, reconocimiento y prestigio que solo será asociada a ella y de ninguna manera con persona distinta (1) y que su registro por un tercero no autorizado pueda afectar su identidad o prestigio. En este caso, sólo podrá ser registrado si el solicitante presenta la correspondiente autorización del apoderado o representante legal del eventual afectado.

Ahora bien, dicha causal de irregistrabilidad respecto de personas jurídicas se refiere no solo a la denominación como tal empleada, sino que también comprende la afectación de la persona jurídica por su identidad, entendida como la posibilidad de que con el uso o el registro de un signo marcario se genere un riesgo de confusión o asociación que lesione el honor, la intimidad o la imagen de una persona moral (2).

Asimismo, dicha causal respecto de personas jurídicas comprende el prestigio, entendido como la “pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito” (3), constituyendo en consecuencia, un criterio objetivo, al igual que el honor o la notoriedad. Respecto del primero es importante mencionar que éste es una condición interna de la persona jurídica que abarca desde la imagen hasta la protección de datos, mientras que en el segundo caso, se refiere al “reconocimiento en el sector pertinente” (4), status declarado y reconocido por la Oficina nacional competente.

En consecuencia, el prestigio de una determinada persona jurídica se refiere a la percepción favorable o positiva (“pública estima”) de ésta por parte del público consumidor pertinente, la cual, a su vez, es resultado del mérito propio de la correspondiente persona jurídica. Por lo tanto, a diferencia del criterio de notoriedad, que refiere al grado de conocimiento generalizado en sector pertinente, el prestigio supone una valoración positiva, por parte del público consumidor, de la actividad desarrollada por la persona jurídica (5).

Es importante en todo caso mencionar que, si bien el prestigio y el honor se hayan interrelacionados, no toda afectación al prestigio de una persona jurídica se considera una violación del derecho al honor, sino que se debe analizarse si la vulneración trasciende de la simple crítica. (6)



Segundo interrogante:

2. ¿La denominación social anterior sería causal para impedir el registro de una marca posterior?

Respuesta:

2. El nombre o denominación social

Ha sido definido por el Tribunal Andino de Justicia dentro del proceso 11-IP-99, así:

“(…) El profesor Fernando Cerda Albero, admite que la denominación social “sirve para expresar inequívocamente la individualidad de su titular como sujeto de derechos y obligaciones nacido de las relaciones jurídicas”, para añadir que “como a toda persona jurídica como a la sociedad dotada de personalidad jurídica ha de hacerse extensible el reconocimiento del derecho al nombre” (…)

En consecuencia, no puede pretenderse la existencia de una sociedad sin la identificación propia que constituye su nombre social, el que nace, en virtud generalmente, de la inscripción en el registro mercantil.

La principal finalidad cumplida por el nombre social es la de individualizar al comerciante como sujeto de derecho, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ahora bien, el nombre social deberá ser inscrito en el registro mercantil, el cual se encargará de dar publicidad, permitiendo de ésta forma presumir que aquellas personas que se encuentren inscritas ejercen el comercio profesionalmente.

En suma, en tratándose de una sociedad o persona jurídica deberá contar con un elemento identificador que es el nombre social que nace con la inclusión que se realiza en el registro mercantil, el cual se encarga de dar publicidad, permitiendo de ésta forma presumir que aquellas personas que se encuentren inscritas ejercen el comercio profesionalmente (7).

Ahora bien, la designación o denominación social eventualmente puede constituirse en una marca, solamente en aquellos casos en que el mismo cumpla con los requisitos que exige la normativa andina para constituirse en marca (perceptible, susceptible de representación gráfica y ostentar aptitud distintiva), caso contrario la denominación no podrá ser susceptible de registro aunque la persona jurídica podrá continuar usándola en el comercio bajo su nombre social para contraer derecho y obligaciones con terceros y realizar actos de comercio, de conformidad con su objeto de constitución.

Asimismo, en aquellos casos en que la persona jurídica no desee registrar como marca dicha designación puede acudir a la figura jurídica del nombre comercial, igualmente



depositable ante esta Entidad.

2.1. La denominación social como uno de los elementos a tener en cuenta para la aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de 2000

Como se expuso de manera precedente en el interrogante anterior, la denominación o designación de una persona jurídica es uno de los elementos a tener en cuenta al momento de dar lugar a la aplicación de la causal de irregistrabilidad taxativa contemplada en el artículo 136 literal e) de la norma supranacional. Sin embargo, la prohibición también contempla la negatoria del registro cuando el signo pretendido afecte la identidad o prestigio de la persona jurídica.

En este entendido, la causal no solo se refiere a la designación empleada tanto por la persona jurídica y el tercero no autorizado que la utiliza para tramitar un registro marcario, sino que también comprende la afectación a la identidad, entendida como un atributo de la personalidad de esa persona, que cobija su honor e imagen y el prestigio o good will (8), entendido como la percepción favorable o positiva (“pública estima”) que tiene el público consumidor respecto de esta.

En consecuencia, frente a eventuales trámites de registros marcarios donde el signo pueda estar comprendido en dicha causal y no medie una autorización de la persona jurídica, la Oficina Nacional Competente deberá analizar los diversos factores que comprende el literal e) del artículo 136 para establecer si es posible acceder o no a ese registro marcario.

3. Nombres o enseñas comerciales

3.1. Sistema declarativo de adquisición de derechos respecto de un nombre o enseña comercial

Por otra parte, es menester mencionar que el régimen Andino contempla varias clases de Signos Distintivos diferentes a la marca, entre los cuales podemos encontrar el nombre o la enseña comercial, que puede coincidir con la denominación social de una persona jurídica.

De esta manera, es pertinente mencionar que el artículo 190 de la Decisión 486 define a este signo distintivo así:

“Cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede



constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

En este sentido, si bien el artículo anterior hace referencia a que el nombre comercial identifica también a establecimientos de comercio, la legislación colombiana, ha entendido que son las enseñas comerciales las encargadas de cumplir esta función (9), no obstante tal y como lo establece el artículo 200 de la Decisión 486(10), en los dos casos se aplica el mismo régimen.

Por otro lado, en relación con la forma de adquisición del derecho al uso exclusivo del nombre comercial y por tanto, de la enseña comercial, el artículo 191 de la Decisión 486 establece que, éste se adquiere por el uso que del signo se haga en el comercio, de tal manera que, su depósito o registro tienen un carácter meramente declarativo de la existencia del derecho. Por su parte, el artículo 193 de la Decisión 486, al establecer la opción para cada país miembro de adoptar el sistema de registro o de depósito del nombre comercial advierte que, uno u otro tienen efecto declarativo y además, remite a la legislación interna de cada Estado para la adopción de uno u otro sistema.

Es así como, el artículo 603 del Código de Comercio colombiano reafirma lo dispuesto por la Norma Supranacional al establecer que los derechos sobre el nombre y la enseña comercial se adquieren por su primer uso y adopta el sistema de depósito del mismo como un mecanismo de prueba del uso, es decir, como un mecanismo declarativo y no constitutivo de derechos. En consecuencia, el depósito no otorga derechos a su titular sino que se constituye en una prueba del primer uso del nombre comercial (11). Basada en lo anterior, la legislación colombiana, a la cual, como ya se dijo, remite la norma andina, dispone que "si el nombre estuviere ya depositado para las mismas actividades, la oficina de propiedad industrial lo hará saber al solicitante y si éste insistiere, se hará constar en el certificado la existencia del primer depósito." (12)

En consecuencia, el derecho al uso exclusivo de los nombres y enseñas comerciales se adquiere por el primer uso que de éstos se haga en el comercio, de tal manera que, su depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la inscripción ante el registro mercantil constituyen una prueba más de su uso.

Es preciso aclarar que, dado que el derecho sobre los nombres y enseñas comerciales se adquiere por su primer uso en el comercio, dicho derecho se pierde por el no uso del mismo. (13)

3.2. Derechos derivados del nombre o enseña comercial



Según el artículo 192 de la Decisión, al nombre comercial y por lo tanto a las enseñas, se le aplican en cuanto corresponda, los artículos 155 a 158 de la Norma Supranacional. De este modo, según lo explicado, el titular tiene derecho al uso exclusivo de la misma, pudiendo iniciar las acciones del caso contra quienes utilicen nombres, enseñas, lemas o marcas idénticas o similares que, distingan los mismos productos o servicios o productos, actividades o servicios relacionados.

Acorde con lo anterior, el artículo 607 del código de comercio, "prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o servicios, que sea similar o igual a otro ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trate de un nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en el cual deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a primera vista pudiera presentarse."

En consecuencia, cuando un tercero solicita a título una designación que posiblemente pueda asemejarse o ser idéntica a un nombre comercial previo, el titular de dicho nombre comercial tiene la facultad de oponerse a la solicitud marcaria con el fin de probar que su uso en el comercio ha sido anterior a la solicitud a la cual se opone.

Sin embargo, es importante aclarar que la Superintendencia dentro de su actual marco de funciones no le corresponde el dirimir quien tiene un mejor derecho sobre dicha designación, correspondiéndoles tal función a las autoridades judiciales correspondientes.

4. 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. Tanto la doctrina y la jurisprudencia han señalado con fundamento en la causal de irregistrabilidad que se analiza, contemplada en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, que quienes tienen la posibilidad de invocar la protección por la utilización inconsulta de su nombre, prestigio, reputación, etc., son precisamente los apoderados o representantes legales en los casos de que se trate de personas jurídicas.

2. En consonancia con este criterio, la referida disposición exceptúa del impedimento de registro por un tercero que acredite el consentimiento dado por parte de la persona jurídica titular de la designación u otros elementos que hagan parte de ella.

3. Para determinar si una marca afecta la identidad o prestigio de las personas jurídicas es preciso establecer el conocimiento que pueda existir de éstas en el público



consumidor en general, aspecto que viene derivado en la mayoría de los casos: de la publicidad, difusión y explotación de la imagen que se ha hecho de éstas debido a su actividad, de tal manera que el consumidor tiene una clara y directa remisión a ellas al escuchar u observar ciertas denominaciones o imágenes que los identifican.

4. Del mismo modo, le corresponde a la Oficina Nacional Competente determinar si el signo objeto de registro afectaría de alguna manera la identidad o prestigio de las personas que se buscan proteger.

5. Puede darse el evento que la denominación social coincida con el nombre comercial que emplea un empresario para identificarse en el comercio. En ese caso y frente a un eventual trámite de registro de un tercero de una designación que se asemeje o sea idéntica al nombre comercial, el titular del mismo tiene la facultad de oponerse a dicha solicitud argumentando y demostrando el uso previo, constante, público y ostensible de dicho nombre en el mercado ante la Oficina Nacional competente.

6. Es importante recordar que de acuerdo al marco de competencias legalmente atribuidas a esta entidad, no le corresponde a la Oficina Nacional competente dirimir el mejor derecho sobre la designación en mención, siendo las autoridades judiciales las competentes sobre este último evento.

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) Interpretación Prejudicial Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones Proceso 353-IP-2015. P. 11.

(2) RIVERA, Julio César; GIATTI, Gustavo. ALONSO, Juan Ignacio. La cuantificación del daño moral en los casos de lesión al honor, la intimidación y la imagen. En: Revista Latinoamericana de Derecho. Año IV, número 7-8, enero-diciembre de 2007. Pp.371-398. Citado en: Ibíd.

(3) Diccionario de la Real Academia Española. En línea. Disponible en: <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=prestigio>

(4) Artículo 224, Decisión 486.

(5) Proceso 353-IP-2015. Óp. Cit. P.15.



(6) GÓMEZ GARRIDO, Javier. Derecho al honor y persona jurídico-privada. En: REDUR. No. 8. Diciembre de 2010. Pp. 214. Citado en: ibíd.

(7) Proceso 8-IP-97. "Una sociedad o persona jurídica no puede concebírsela actuando dentro de la vida jurídica sin una identificación que constituye el nombre social, el que nace por el medio más comúnmente utilizado que es la inscripción en el registro mercantil. El nombre social puede ser el mismo del nombre comercial".

(8) El Good Will es un anglicismo que refiere al buen nombre de una empresa, producto, servicio, persona, etc. Es considerado como un sinónimo del prestigio que ostenta una empresa o establecimiento frente a terceros, es un activo de gran valor, puesto que ese buen nombre le permite obtener clientes, proveedores, créditos, etc. La Doctrina ha establecido que éste es el intangible de mayor representación en los activos que conforman a una compañía.

(9) Código de Comercio, artículo 583, numeral 5.

(10) Decisión 486, artículo 200. "La protección o depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales del país miembro."

(11) Código de Comercio, artículo 605. "El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derecho sobre el nombre. Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de su publicación."

(12) Ibídem, artículo 604.

(13) Decisión 486, artículo 191.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Diana Báez
Revisó: Rocío Soacha
Aprobó: Rocío Soacha