

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-096363- -00001-0000	Fecha: 2016-05-11 09:36:27
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Señora
ANGIE BUENO
SOLOMEBUENO@YAHOO.ES

Asunto: Radicación: 16-096363- -00001-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Señora:

Reciba cordial saludo.

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 la Dirección Nacional de Derecho de Autor de fecha 08 de abril de 2016 y trasladada a esta Entidad a través de la comunicación de fecha 15 de abril de 2016 en el cual se señala:

“(…) deseo recibir información acerca de lo siguiente. (Sic) voy a crear un espacio para turismo y cultura y quiero saber si puedo utilizar nombres de personajes y lugares de la obra de Gabriel García Márquez. (Sic) esto me implica un compromiso económico relacionado con derechos de autor? (sic) legalmente será un inconveniente para el lugar que quiero crear y para mi) (sic) (…)”

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:

1. De la Propiedad Intelectual

Sea lo primero mencionar que, la Propiedad Intelectual es una rama del Derecho que se relaciona con las creaciones del intelecto que se divide en dos categorías:

El Derecho de Autor, que abarca tanto las obras literarias (por ejemplo, las novelas, los poemas y las obras de teatro) y las obras artísticas (por ejemplo, dibujos, pinturas, fotografías y esculturas), como los derechos conexos al derecho de autor, que son aquellos que detentan los artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión.

La Propiedad Industrial, que abarca tanto las nuevas creaciones (patentes de invención y modelo de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuito integrado) como los signos distintivos (marcas de productos o servicios, marcas de certificación, marcas colectivas, lemas comerciales, nombres y enseñas comerciales, denominaciones de origen).

De esta manera, en aquellos casos que se desee solicitar el registro de un signo distintivo y específicamente, una marca bien sea de productos o de servicios debe tenerse en cuenta:

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

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.

1.2. Causales de irregistrabilidad de la Decisión 486 de 2000

1.2.1. Literal f) 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 infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medio el consentimiento de éste;

Así las cosas, el referido artículo en concordancia con el artículo 134 de la misma Decisión, señala que el registro de signos que contengan en su conformación algún derecho previo de un tercero bien sea de autor o de propiedad industrial, que no sean solicitados directamente por sus titulares, puede constituirse en una causal de irregistrabilidad de un signo solicitado por un tercero. En ese caso, es necesario que realmente exista la obra artística de la cual se allega ser titular, por lo cual, es importante aclarar que según nuestra legislación en materia de derechos de autor se establece que el modo de adquirir tal derecho es la creación del mismo, no requiriéndose para ello de ningún tipo de formalidad.

Ahora bien, la doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, han reiterado que no es posible el registro de un signo “cuyo uso en el comercio” afecte al derecho de un tercero; sin embargo, el literal f) del artículo 136, abre la posibilidad a que tales signos puedan acceder al registro, siempre y cuando exista el

consentimiento del tercero que se afectaría de accederse a tal registro.

Joaquín Escriche, expresa que el consentimiento es “La adhesión de uno a la voluntad de otro; o el concurso mutuo de la voluntad de las partes sobre un hecho que aprueban con pleno conocimiento”. (1)

El consentimiento debe ser manifestado por el titular marcario de manera expresa, a través de cualquier mecanismo válidamente establecido por la legislación interna, teniendo como propósito manifestar la libre voluntad de aceptar o aprobar que otra persona acceda a un registro que podría afectar a su derecho de titular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina evidencia que el consentimiento debe darse de manera expresa, señalando lo siguiente:

“La única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario”. (2)

Ha expresado por otra parte el Tribunal, que los Acuerdos de Coexistencia son “...instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares” (3). Aunque esta clase de acuerdos resuelven el conflicto entre los titulares de los signos, para que sean válidos y eficaces deben proteger el interés de los consumidores, eliminando el riesgo de confusión; sólo de esa forma tendrán la aceptación, previa a su registro, por parte de las Oficinas Nacionales Competentes.

En todo caso, es importante mencionar que para que se configure la infracción a derechos de autor, se requiere que entre la marca solicitada y el derecho de autor, existan semejanzas, de lo contrario no se configura la infracción como tal.

Por otra parte, resulta relevante destacar que, aquellos que deseen registrar signos distintivos teniendo en cuenta algún elemento de una obra literaria o artística, pero en los que no es necesario que medie el consentimiento del titular, debe considerar los principios rectores que enmarcan al derecho de autor, para establecer si el registro de una marca se ubicaría o no dentro de la causal de irregistrabilidad señalada en mención.

En este sentido, el principio de originalidad cobra relevancia ya que este propugna que: “el objeto de la protección es la creación, siempre y cuando esta sea original..., el presupuesto para que la creación sea protegible es que no consista en una copia o reproducción total o simulada de otra obra”. (4) al respecto, la Organización Mundial para la Propiedad Industrial ha manifestado que: “en relación con una obra, la originalidad significa que esta es una creación del autor, y no copia de otra obra en su totalidad o en una parte esencial, en la legislación de derecho de autor se exige originalidad en la composición del contenido y en la forma de su expresión, pero no en cuanto a meras ideas, información o métodos incorporados a la obra”.

Según el anterior postulado, en materia de derecho de autor se protegen las obras siempre y cuando gocen de originalidad y no resulten ser copia total o simulada de otra obra, lo cual es diferente a las obras derivadas consagradas en el artículo 8 de la ley de Derechos de Autor, según el cual éstas son las que resultan de la adaptación, traducción, u otra transformación de una originaria, siempre que constituyan una creación autónoma; por lo tanto, las copias requieren de autorización expresa del titular de la obra original, de lo contrario habrá una violación del derecho de autor.

Ahora bien, a pesar de que en la Decisión 486 de La Comunidad Andina se contempló con mayor amplitud la protección de los derechos de Autor, debido a que en su literal f) artículo 136, se menciona simplemente como irregistrable el signo que infrinja el derecho de autor de un tercero”; a diferencia de la anterior normatividad-Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena literal g) artículo 83, que mencionaba la irregistrabilidad para los signos que consistían solamente en “los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor”, puede observarse como en la actual legislación se continua buscando la protección de éstos, pero solo en cuanto se establece como irregistrable un signo cuando vulnere un derecho de autor como parte del conjunto abarcado por este.

En efecto, así como la obra, para gozar de protección requiere del requisito de la originalidad, lo mismo ocurre con el título, los personajes ficticios o simbólicos que, a los efectos de que este pueda gozar, conjuntamente con la obra, de la protección del derecho de autor.

No obstante, es preciso aclarar que si el título, los personajes ficticios o simbólicos de una obra artística o literaria no gozan del requisito de la originalidad, cualquier tercero sin autorización del titular de la obra podría solicitar un registro marcario, caso en el cual, de presentarse en el trámite de registro una posición fundamentada en esta causal de irregistrabilidad, es la Delegatura para la Propiedad Industrial, la encargada de establecer si entre el signo solicitado a registro y la obra o algún elemento de ésta existe una identidad o semejanza que a su vez de lugar a la aplicación de la causal de irregistrabilidad y la denegación del registro.

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. De conformidad con el Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene atribuidas funciones específicas en materia de Propiedad Industrial.

2. 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.

3. El Derecho de Autor es un derecho independiente pero compatible con los derechos de Propiedad Industrial, razón que fundamenta la existencia de la causal de irregistrabilidad del literal f) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En ese sentido, las dos ramas de la propiedad intelectual no son excluyentes o prevalentes una respecto de la otra, sino que le proporcionan al titular de un derecho una protección en una esfera jurídica particular.

4. La normativa supranacional en materia de Propiedad Industrial, señala que el registro de signos que contengan en su conformación algún derecho previo de un tercero bien sea de autor o de propiedad industrial, que no sean solicitados directamente por sus titulares, puede constituirse en una causal de irregistrabilidad de un signo solicitado por un tercero.

5. No obstante lo anterior, un tercero puede solicitar el registro marcario de un signo que en su conformación contenga un derecho de autor siempre y cuando exista el consentimiento del titular de ese derecho que se afectaría de accederse a tal registro. Sin embargo, es importante mencionar que para que ese consentimiento sea válido y eficaz es necesario que se proteja el interés de los consumidores, eliminado el riesgo de confusión; sólo de esa forma tendrán la aceptación, previa a su registro, por parte de la Delegatura para la Propiedad Industrial.

6. Un tercero puede solicitar el registro de un signo distintivo teniendo en cuenta en su conformación algún elemento de una obra como el título, los personajes ficticios o simbólicos, siempre y cuando estos no estén dotados del requisito esencial de originalidad aplicable de manera exclusiva a derecho de autor.

7. En este último evento, de solicitarse dicho signo distintivo ante esta Superintendencia y de existir en el trámite de registro una oposición fundamentada en esta causal de irregistrabilidad, la Delegatura para la Propiedad Industrial deberá establecer si entre el signo solicitado a registro y la obra o algún elemento de ésta existe una identidad o semejanza que a su vez de lugar a la aplicación de la causal de irregistrabilidad y la denegación del registro.

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:

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

- (1) ESCRICHE Joaquín. "DICCIONARIO DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA". Tomo II. Editorial. Temis. Bogotá. 1987. Pág. 223.
- (2) Proceso 33-IP-2000, sentencia de 31 de mayo del 2000. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio del 2000. Marca: "MAX MARA". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
- (3) Proceso 104-IP-2003, sentencia de 29 de octubre del 2003. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015, de 27 de noviembre del 2003. Marca: "BSCH". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
- (4) RENGIFO García Ernesto, Propiedad Intelectual el moderno derecho de autor, Pág. 89.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA (C)

Elaboró: Diana Baez
Revisó: Rocio Soacha
Aprobó: Rocio Soacha