

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-023132- -00003-0000	Fecha: 2015-03-18 15:57:55
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Doctor
JHONATAN CABRERA RAMIREZ
jhonatan.cabrera@sgs.com

Asunto: Radicación: 15-023132- -00003-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Doctor:

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto.

En su comunicación consulta:

“1. Existe una empresa denominada SGS COLOMBIA HOLDING SAS (...) y otra empresa denominada SGS COLOMBIA S.A. (...) me gustaría saber si puedo realizar alguna acción preventiva o en caso que se logre demostrar algún daño por utilizar esta denominación, si tengo herramientas para poder solicitar que SGS HOLDING que cambie esa sigla (SGS), que sobre todo está registrada como marca a favor de SGS COLOMBIA SA.

2. Por otro lado me gustaría tener mayor claridad sobre la terminología que se debe utilizar al momento de radicar una demanda por competencia desleal o propiedad industrial.

3. Por último, validar si es necesario agotar requisito de procedibilidad para estas acciones y si se pueden hacer en la Procuraduría delegada para asuntos civiles, y cuál sería la competencia territorial para demandar.”

Al respecto, le advertimos que esta Oficina profiere conceptos de carácter general y abstracto sobre las materias de su competencia, sin que le sea posible resolver a través de estos, situaciones particulares como la que plantea en su comunicación o pronunciarse sobre la legalidad de una conducta, pues estaríamos vulnerando el principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

A continuación proporcionamos información que consideramos pertinente en relación con el tema de su consulta, esperando que le sea de ayuda en la toma de una decisión.

1. Libertad económica.

El artículo 333 de la Constitución Política establece:

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.”

Con fundamento en dicha norma, la iniciativa privada y el ejercicio de actividades económicas son libres, sin embargo, deben ceñirse a la regulación aplicable.

Como derivación de dicho derecho de orden constitucional, la imitación en principio es libre, siempre y cuando no se infrinjan los derechos de propiedad industrial ni se incurra en actos de competencia desleal, según se analizará a continuación.

4. Nombre comercial, enseña comercial, razón social y marca

Los conceptos de nombre comercial, enseña comercial, razón social y marca todos hacen referencia a bienes inmateriales, sin embargo, cada uno tiene características propias.

En primer lugar los nombres comerciales se encuentran definidos en el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“Se entenderá por nombre comercial 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 los nombres comerciales pueden coexistir con la razón social de las empresas estos son independientes.

La enseña comercial ha sido definida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Proceso número 162-IP-2012, de la siguiente manera:

“La Decisión 486 no da ningún concepto sobre la enseña comercial, sin embargo, el

Tribunal ha analizado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial, y de esta manera sobre la base de la doctrina ha manifestado que “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil” (Pachón Muñoz, Manuel. “Manual de Propiedad Industrial”. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, pág. 127).”

En relación con la diferencia entre la enseña comercial y el nombre comercial dicho Tribunal ha considerado:

“Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil. Por lo que el Tribunal advierte que “la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190”. (Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N° 1796 de 18 de enero de 2010, marca: SIPERTRIN CHEMOTECNICA denominativa).

Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se registrará por las disposiciones relativas al nombre comercial.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 162-IP-2012)

Por su parte las marcas se encuentran definidas en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“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.”

Finalmente, sobre la formación de la razón social el artículo 303 del Código de Comercio establece:

“La razón social se formará con el nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios seguido de las expresiones “y compañía”, “hermanos”, “e hijos”, u otras análogas, si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios.

No podrá incluirse el nombre de un extraño en la razón social. Quien lo tolere, será responsable a favor de las personas que hubieren contratado con la sociedad.”

La protección y el derecho a usar de manera exclusiva una enseña comercial y de un nombre comercial se obtienen a través del uso.

El nombre comercial, la enseña comercial y marca son bienes inmateriales sobre los cuales pueden constituirse derechos de exclusividad protegidos por el régimen de propiedad industrial.

a. Nombre comercial y enseña comercial: En relación con la manera de obtener la protección de éstos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado:

“Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes:

‘Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores’.

En consecuencia, las normas aplicables a los nombres comerciales se aplican a las enseñas, por lo tanto, se puede entender que el derecho sobre la enseña se adquiere por el registro o por su uso efectivo.

La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, protege al nombre, a un rótulo o enseña comercial, prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se les asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.

Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones o usurpación de nombres o enseñas comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre o enseña comercial protegidos a oponerse al registro de un signo confundible determinado.

Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; sin embargo, ‘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’.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 75-IP-2012.)

Siendo el uso el hecho constitutivo del derecho a usar exclusivamente un nombre comercial y una enseña comercial, la figura del depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio es un acto facultativo del interesado, por el cual logra a su favor la aplicación de la presunción legal sobre la fecha en la cual empezó a usar el signo distintivo, desde la fecha de la solicitud de depósito, y sobre la fecha desde la cual los terceros tienen conocimiento de ese uso, desde la fecha en que se procedió a la inscripción del depósito en el Registro de la Propiedad Industrial.

b. Marca: Al contrario del depósito del 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 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado:

“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”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 7-IP-98.)

El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad 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”.

Por remisión expresa de los artículos 192 y 200 de la Decisión 486, el artículo 155 se aplicará también a los nombres y a las enseñas comerciales. En este orden de ideas, el titular de una marca registrada, de un nombre comercial y de una enseña comercial, usados de la manera como la jurisprudencia ha indicado, puede impedir el uso de otro signo –marca, nombre o enseña comercial- similarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor.

4.1 Limitaciones al derecho de exclusividad del titular marcario

En los artículos 157 a 159 de la Decisión 486 Andina, se establecen algunos eventos en los que el titular de la marca no puede impedir a terceros la comercialización de productos identificados con ella:

“Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para

indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas."

4.2 Los principios de especialidad y territorialidad de la protección marcaria

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.

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 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado reiteradamente:

“Por el principio de la especialidad, se entiende que es necesario para que exista confusión que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos en una misma clase; esto significa que: ‘sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca ‘autónomos’ (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios’.

“Por su parte Zuccherino manifiesta: ‘La regla de la especialidad de la marca requiere que la misma confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga la marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos’.

”Se concluye, que sí pueden registrarse signos similares en la misma clase internacional, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 48-IP-99, del 26 de noviembre de 1999, marca Piedemonte. Hacen parte de la línea jurisprudencial los siguientes fallos: proceso 12-IP-96, del 7 de abril de 1997, marca Margarina Exclusiva; proceso 5-IP-97, del 23 de mayo de 1997, marca Rentar; y proceso 1-IP-87, del 3 de diciembre de 1987.)

De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección jurídica y el ejercicio del derecho sobre una marca registrada está delimitado por el territorio del país en que se otorga la respectiva concesión o registro. Sobre este punto se ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así:

“La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que

las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.

El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, sólo puede producirse cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización, que se regulan en los artículos 83 literal b) y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectivamente.

(...) De conformidad con la doctrina comunitaria ‘la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras’ (Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke, Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26).

El principio de territorialidad del derecho marcario a que se refiere el autor, como éste lo anota, está sujeto a excepciones derivadas de regulaciones contenidas en convenios internacionales que permiten hacer extensiva la protección de derechos constituidos en unos estados a otros países pertenecientes a un convenio determinado. Es el caso de la Convención de Washington de 1929, que permite extender la protección legal de una marca otorgada en un estado a otros estados vinculados al convenio internacional” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17-IP-98, del 21 de abril de 1998, marca La Rubia.).

Por lo anterior, los derechos de exclusividad para el uso de una marca se tienen dentro del territorio del país o Estado donde se conceden, y para la comercialización de los productos o servicios distinguidos con una marca en otros países debe tenerse en cuenta la legislación interna de los mismos.

No obstante lo anterior, eventualmente, de acuerdo con el cumplimiento de determinadas condiciones los derechos conferidos con el registro de una marca en Colombia pueden ser extendidos a otros países, en atención a acuerdos internacionales suscritos entre Colombia y otras naciones que consagren el principio de trato nacional o el de reciprocidad.

4.3 Control de homonimia por parte de las Cámaras de Comercio

En relación con el control de homonimia que llevan a cabo las cámaras de comercio el artículo 35 del Código de Comercio establece:

“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 quién haya obtenido la matrícula.

En los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la inscripción siempre que con el nombre utilice algún distintivo para evitar la confusión.”

En concordancia con lo anterior, el artículo 9 del Decreto 898 de 2002 determina:

“En la 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.”

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. Y, en consecuencia, se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el nombre de otro ya inscrito, siempre y cuando aquel sea exactamente igual a éste, de modo que si el nombre que se presenta difiere en algún aspecto del que se encuentra previamente inscrito, la cámara procede a inscribir el nombre.

4.4 La posibilidad de confusión por el uso de signos distintivos

Respecto a los conflictos que se pueden suscitar entre los diferentes signos distintivos –marcas, nombres comerciales y enseñas comerciales-, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado:

“(…) 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.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 03-IP-98.)

De esta forma, existiendo 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 tener un mejor derecho sobre el signo, lo cual, para el caso de los nombres comerciales, 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 tiene conflicto.

4.5 Uso ilegítimo de signos distintivos

Tal y como se consagra en el citado artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el titular de un registro marcario tiene derecho a impedir el uso en el comercio de productos identificados con una marca igual o similar a la suya, cuando tal uso pueda inducir en error al consumidor.

5. 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:

5.1 Acciones administrativas

5.1.1 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 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.”

5.1.2. Queja por actos de competencia desleal

Apelando al ejercicio de las facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio, el titular de derechos sobre un signo distintivo puede presentar una queja ante la entidad para que la Delegatura de Protección de la Competencia inicie y desarrolle una investigación sobre la ejecución de actos de competencia desleal y, eventualmente, sancione al infractor.

Para que este tipo de actuación administrativa sea procedente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009, es necesario acreditar que la conducta tiene un efecto significativo en el mercado.

5.1.3. 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-.

5.2 Acciones jurisdiccionales

5.2.1 Acción por infracción de derechos de propiedad industrial

El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina

consagra la acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se promueve ante la autoridad nacional competente. 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, o ante los jueces de la República.

El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina 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 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“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.”

5.2.2 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 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”.

Se reitera que la competencia para conocer de las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial y por competencia desleal es “a prevención”, en virtud de lo cual es el demandante puede elegir entre promover la respectiva acción ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante un juez de la República.

Una vez presentada la acción ante alguno de los entes competentes, la competencia es “exclusiva” de quien conoce.

5.3 Acciones penales

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. (...)” (Artículo 306 del Código Penal.)

5.4. Requisito de procedibilidad

En el caso de las acciones de Competencia Desleal y por Infracción de Derechos de Propiedad Industrial, se debe agotar el requisito relacionado con la citación para adelantar audiencia de conciliación extraprocesal, de conformidad con lo establecido en la Ley 640 de 2001.

Sin embargo, cuando el demandante, en cualquiera de las acciones promovidas solicite el decreto y práctica de medidas cautelares, no será necesario agotar los requisitos de procedibilidad a los que se ha hecho referencia.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: Adonia Aroca
Revisó: William Burgos
Aprobó: William Burgos