

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-099559- -00004-0000	Fecha: 2013-06-04 16:51:22
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Señores
GRUPO EDITORIAL CIENTIFICOS DE UNIVALLE
grupobfrm@hotmail.com

Asunto: Radicación: 13-099559- -00004-0000
 Trámite: 113
 Evento: 0
 Actuación: 440
 Folios: 1

Estimado(a) Señores:

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos:

1. Consulta

"La Universidad XXXX puede requerirnos para que no coloquemos en nuestra publicidad el nombre de la universidad de la que egresamos XXXX y pedirnos cambiar el nombre de nuestra empresa?"

2. Materia objeto de consulta

Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) 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), y (ii) 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.

Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de julio de 2012.

Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia, brindándole pautas de carácter general que sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan

sus inquietudes, desde el punto de vista de la normativa regente de la propiedad industrial, y le permita tomar la decisión que se adapte a sus intereses, sin que comprometa la decisión que llegare a tomar el funcionario competente en un eventual proceso de registro de marca, una acción administrativa o jurisdiccional por competencia desleal o una jurisdiccional por infracción de derechos de propiedad industrial.

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

Consideramos necesario distinguir 4 bienes inmateriales distintivos que pueden confundirse fácilmente: el nombre comercial, la enseña comercial, la razón social y la marca.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 583, numeral 3, del Código de Comercio, la enseña es el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento; en el numeral 4 de la misma norma se define el nombre comercial como la manera como se designa al empresario como tal; y en el artículo 303 del mismo ordenamiento, en relación con las sociedades se establece que la razón social es la denominación que se formará con el nombre de pila completo o el sólo apellido de alguno o algunos de los socios, seguido o acompañado de las expresiones “y compañía”, “hermanos”, “e hijos”, u otras análogas, esto último si no es posible incluir los nombres o apellidos completos de todos los socios. La marca, según se define en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen de Propiedad Industrial vigente, es “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Nombre comercial, enseña comercial y marca son bienes inmateriales sobre los cuales pueden constituirse derechos de exclusividad protegidos por el régimen de propiedad industrial. Veamos la manera de obtener dicha protección:

Se obtiene el derecho a usar de manera exclusiva un nombre y una enseña comercial, por medio de su uso(1), sin necesidad de registro, en el país en el cual se solicita la protección. Tal uso debe presentar las siguientes características: “ser personal, es decir, que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario (profesor Aracama, obra citada, pág. 206)”(2).

El derecho exclusivo termina cuando cesa el uso del nombre o enseña o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa, según se establece en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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).

Diferente es el caso de las marcas, cuyo derecho al uso exclusivo y excluyente, que le permite al titular del registro actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, se obtiene por la concesión del registro de la misma(3), por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio(4). En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(5), ha expresado que:

“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”.

El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que:

“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,

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

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Av. Cra 50 No. 27-55 int. 2 PBX: 5870000
Fax: 350 52 20 – 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

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, este 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.

2.3. Control de homonimia por las cámaras de comercio

Observando que en su consulta usted no se refiere a un registro de marca sino al de un nombre comercial en una cámara de comercio, y a la posibilidad de que una universidad les pida cambiar su nombre comercial por contener el nombre de la misma, es importante aclarar que ante las cámaras de comercio se inscribe el nombre comercial o la razón social cuando el comerciante procede al cumplimiento de su deber de matricularse o inscribirse en el Registro Mercantil que llevan las cámaras de comercio.

Las cámaras de comercio, a su vez, con el fin de evitar la confusión que causaría el hecho de que en el registro mercantil aparecieran registrados dos o más establecimientos de comercio a nombre de diferentes personas, o que aparecieran registradas empresas con el mismo nombre comercial en el mismo ramo de negocios, en cumplimiento del artículo 35 del Código de Comercio tienen la función de realizar control de homonimia, consistente en la verificación de que el nombre del comerciante o del establecimiento de comercio que se va a matricular no sea el mismo de otro inscrito en el registro mercantil, entendiendo la palabra “mismo” como sinónimo de idéntico o igual, así:

“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 dispone:

“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”.

Vistas las dos normas, la primera, que impone a las cámaras de comercio abstenerse de

registrar al advertir el fenómeno de la homonimia, y la segunda, que determina el alcance de dicha homonimia, puede concluirse que una cámara de comercio debe abstenerse de matricular o inscribir una persona natural o jurídica -sociedad comercial o entidad sin ánimo de lucro-, o establecimiento de comercio, cuando su denominación sea idéntica, es decir, igual, a otro matriculado o inscrito en alguna cámara de comercio del país, de modo que si el nombre que se presenta difiere en algún aspecto del que se encuentre matriculado, la cámara ante la cual se presentó la solicitud de matrícula debe proceder a matricularlo.

Es necesario puntualizar que la prohibición de matricular un establecimiento de comercio con el nombre de otro inscrito, se aplica independientemente de las actividades mercantiles a las cuales se vaya a dedicar el comerciante o el establecimiento de comercio. Por lo anterior, si existe un establecimiento de comercio matriculado con un nombre determinado, la cámara debe abstenerse de matricular otro establecimiento que se identifique con el mismo nombre, sin entrar a considerar si las actividades mercantiles a las que se dedica el segundo son diferentes o iguales a las que desarrolla el comerciante o establecimiento que se encuentra matriculado.

Igualmente, debe advertirse que las expresiones y abreviaturas que identifican el tipo de sociedad o la clase de persona jurídica (Ltda., S.A., etc.) no forman parte del nombre comercial (en el artículo 110, numeral 2, del Código de Comercio se diferencian) y, por lo tanto, no sirven de elemento diferenciador para efectos de realización del control de homonimia que realizan las cámaras de comercio.

"Artículo 110. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará:

(...) 2. La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este código. (...)\".

No ocurre lo mismo con la expresión \"en liquidación\", que en el artículo 222, inciso 2, del Código de Comercio se considera como una adición al nombre de la sociedad la sociedad disuelta.

"Artículo 222. (...) El nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión \"en liquidación\". Los encargados de realizarla responderán de los daños y perjuicios que se deriven por dicha omisión.\"

Sobre el punto de los efectos de la disolución y el uso del nombre comercial de la empresa disuelta por terceros le sugerimos consultar el concepto de la Superintendencia de Sociedades, rendido a través del oficio 220-014218 del 23 de enero de 2008.

Así mismo, se debe aclarar que el control de homonimia no se realiza entre las distintas personas naturales o jurídicas inscritas o matriculadas en los diferentes registros públicos que llevan las cámaras de comercio. Por ejemplo, cuando se trate de comerciantes, el control de homonimia se realiza verificando exclusivamente los comerciantes y establecimientos de comercio matriculados en el registro mercantil. Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro, el control de homonimia se hará

únicamente verificando las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el registro de entidades sin ánimo de lucro que llevan las cámaras de comercio.

Es de capital importancia tener en cuenta que: (i) el hecho de la inscripción del comerciante o de su establecimiento comercial no le confiere derechos de propiedad industrial sobre el nombre comercial o la enseña comercial, pues, como lo vamos a ver, para lograr ese fin el uso de estos bienes intangibles debe cumplir unos requisitos especiales, y que (ii) el control de homonimia realizado por las cámaras de comercio para decidir si se matricula o no un comerciante o establecimiento de comercio, no es igual, ni siquiera cercano, al examen comparativo que deben realizar tanto las autoridades administrativas como las judiciales competentes, para determinar la similitud entre nombres comerciales o enseñas comerciales cuando se requiera en desarrollo de un trámite de solicitud de registro marcario o en desarrollo de acciones administrativas o jurisdiccionales de competencia desleal o infracción de derechos de propiedad industrial.

A continuación, nos pronunciaremos en detalle sobre los derechos que se pueden constituir sobre nombres comerciales y la manera de hacerlo.

2.2. Adquisición de derechos de propiedad industrial sobre nombre comercial

La forma de adquirir derecho exclusivo sobre nombres comerciales está prevista en el artículo 191 de la Decisión 486 Andina, así:

“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.”.

El Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 45-IP-2003, se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial por su uso previo, 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 ... De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia... Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Sentencia dictada en el expediente 45-IP-98, ya citada).

Y en relación con la prueba del uso previo del nombre comercial, el Tribunal ha precisado que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha

venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados. 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” (Sentencia dictada en el expediente 3-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo de 1998, caso “BELLA MUJER”).\” (Subraya nuestras)

En el proceso 3-IP-98 el Tribunal Andino de Justicia, citado en el proceso 45-IP-2003, se pronunció así los requisitos del nombre comercial y sus características:

\”Para que un nombre comercial tenga plena validez es necesario que cumpla ciertas condiciones que la doctrina enumera así:

\”DISTINTIVIDAD tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa no constituir el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa. El nombre comercial no debe ser confundible con otro ni con una marca ya empleada para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir de fundamento para una observación.

El otro requisito es la LICITUD con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrario a las buenas costumbres y la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros “ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria”. (Aracama, obra citada, pág., 205)

Características del nombre comercial

Los nombres comerciales, salvo los notorios, deben usarse en el País en el cual se solicita la protección, y presentar las siguientes características:

Ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte, y continuo cuando se lo usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventarios. (profesor Aracama, obra citada, pág. 206).

La disposición del artículo 216 de la ley peruana en la materia, expresa que: “En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal”.

El uso continuo de un nombre comercial como requisito de observación de una marca o

de nulidad de la misma, refleja un período de tiempo prudente del que pueda deducirse que dicho uso llegue a ser conocido por el público. En este caso el uso no puede equipararse al simple conocimiento que el público pueda tener del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege.

La sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil no significa de por sí que se haya registrado ni utilizado el nombre comercial. Pero no hay impedimento para que subsista como nombre comercial si la actividad de la sociedad con ese nombre se desarrolle por un período de tiempo posterior a la inscripción. O bien puede la sociedad usar otro nombre comercial para el ejercicio de la actividad a la que la compañía se dedica.

La prueba del uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien observa la marca u otro signo por su anterior uso, uso que debe ser anterior al registro de la marca impugnada, en aplicación del principio “prior tempore, potior iure”.

El Tribunal, al referirse al uso de la marca como requisito para evitar la acción de caducidad, expresó: “... el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente para que sea real y no simplemente formal o simbólico...” (Proceso 17-IP-95, G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996); criterios que bien podrían ser aplicados al uso del nombre comercial.” (Subraya nuestra)

En cuanto al territorio en el cual es protegido el nombre comercial, además de las referencias que al tema constan en la jurisprudencia citada en este punto del concepto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció expresamente en el proceso 45-IP-2012:

“Ámbito territorial del nombre comercial.

Como se señaló, la protección del nombre comercial se deriva de su uso real y efectivo en el mercado, asimismo, le serán aplicables, en lo que corresponda, las normas relativas a las marcas.

Sobre el tema, el Tribunal ha manifestado: “En consecuencia de lo anterior, cabe derivar que la protección y efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son reconocidos, de modo que el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene alcance en todo el territorio del País Miembro donde se adquiere y no solamente en parte de éste”. (Proceso 114-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1724 de 19 de junio de 2009, marca: CASTOR).”

Es claro, entonces, que quien alegue mejor derecho para usar un nombre comercial deberá probar que lo usa antes que otro o antes del registro de una marca confundible con él, de manera real y efectiva, personal, pública y continua, y en el país donde se solicita la protección, salvo los notorios, de acuerdo con los criterios desarrollados

jurisprudencialmente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

Ahora, en virtud del derecho a usar de manera exclusiva el nombre comercial protegido, el titular tendrá el derecho a impedir a terceros las siguientes acciones enunciadas en el artículo 192 ibídem.

"El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda."

El efecto jurídico del depósito del nombre comercial es el establecido en el artículo 605 del Código de Comercio:

"El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos 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 la publicación."

Ahora, de acuerdo con el artículo 200 de la Decisión 486 y 611 del Código de Comercio, las normas aplicables al nombre comercial serán también aplicables a la enseña comercial.

Según lo establecido en las normas transcritas, sobre nombre comercial y enseña comercial puede ejercerse el derecho al uso exclusivo, que se adquiere por el primer uso que se haga de ellos en el comercio y su titular puede depositar el nombre comercial o la enseña comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con la finalidad de establecer una presunción acerca de la fecha en la que se hizo el primer uso del signo, a partir de la fecha de solicitud del depósito, y una presunción acerca del conocimiento que los terceros tienen de ese primer uso, a partir de la fecha de la publicación de ese depósito.

Recapitulando, es el primer uso el título del derecho exclusivo sobre nombres y enseñas comerciales y no el depósito de los mismos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El depósito es un medio probatorio por el cual se establece una presunción de uso y de conocimiento de ese uso por los demás.

2.3. La posibilidad de confusión por el uso de signos distintivos

El valor de los signos distintivos, en especial el de la marca, como instrumento en el desarrollo del comercio tanto interno como internacional se ha sustentado en la necesidad de indicar el origen o la propiedad de los bienes así como en la posibilidad de

que mediante su capacidad distintiva se conforme una clientela basada en la fidelidad del consumidor hacia el producto o servicio identificado.

Siendo, entonces, la función principal de la marca distinguir productos y servicios en el mercado, se hace esencial impedir la coexistencia de signos que confundan al consumidor, dotando al sistema de la transparencia necesaria para que, de un lado, no se lesionen los derechos del empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada, y por otra parte, se proteja al público consumidor del riesgo de confusión al que puede llevarlo la marca del producto o servicio que satisface sus necesidades.

Para determinar el riesgo de confusión al cual puede verse sometido un consumidor en presencia de productos o servicios identificados con signos que presentan características idénticas o similares, el examinador de la Superintendencia de Industria y Comercio o el juez competente deben aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos y seguidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ejemplo de lo cual se puede consultar en su interpretación judicial 41-IP-2004:

“El examinador al observar las marcas en conflicto, deberá determinar si existe o no identidad o semejanza entre la marca últimamente registrada y la que obtuvo el registro previamente, para luego concluir si las similitudes o semejanzas encontradas pudiesen generar confusión. La autoridad nacional competente en procura de salvaguardar el interés general de los consumidores y el derecho exclusivo del titular de la marca, debe impedir el registro de marcas confundibles o capaces de crear tal situación.

La confusión generada entre las marcas puede ser directa o indirecta, la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto que en realidad no deseaba comprar y la confusión indirecta surge cuando los usuarios atribuyen en forma errada a dos marcas un origen empresarial común.

Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado:

“La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad”. (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 22 de mayo del 2002. Proceso N° 02-IP-2002. Marca: “PACIOLO”. Publicado en la Gaceta Oficial N° 804 del 11 de junio del 2002)

“Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1). En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los

signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad”. (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de agosto de 1998. Proceso N° 4-IP-98. Marca: “OPTIPAN”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 375 de 7 de octubre de 1998).

“La similitud entre las marcas puede ser de naturaleza gráfica, fonética o ideológica, la primera existe por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuáles, la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes puede generar en mayor o menor grado la confusión; la similitud fonética se genera entre los signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar o idéntico, tal situación dependerá de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; finalmente, la similitud ideológica se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas, dado el parecido conceptual de los signos.

“4.3 Reglas para la comparación entre signos.

“En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la autoridad nacional competente, proceder al cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias hace mención de los criterios que deben ser considerados para analizar la existencia de riesgo de confusión, los que según el tratadista Breuer Moreno son los siguientes:

- “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
- “2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
- “3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
- “4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” (“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.)

Las reglas antes mencionadas se resumen de la siguiente manera: el cotejo de todo tipo de marcas debe realizarse bajo una visión de conjunto, es decir que no se deben desmembrar o descomponer las marcas en conflicto para establecer la similitud existente entre ellas, el presente criterio se aplica en la comparación de todo tipo de marcas.

En la comparación marcaria, debe emplearse el método de cotejo sucesivo, pues el consumidor observa a las marcas en forma individualizada o por separado y no al mismo tiempo.

La similitud general entre dos marcas se determina al observar los elementos semejantes existentes entre ellas y no los elementos distintos, se debe enfatizar en señalar cuales son las semejanzas entre los signos, pues es allí donde por lo general se percibe el riesgo de confusión”.

Teniendo en cuenta lo anterior es importante informarle que la conducta de quien usa en el mercado signos distintivos que causen o puedan causar confusión en el público consumidor no sólo afecta los derechos de propiedad industrial del titular marcario, sino que también puede tener la capacidad de llegar a afectar la leal competencia, a través de actos de engaño, confusión y de explotación de la reputación ajena, por ejemplo, además de tener la capacidad de vulnerar el derecho del consumidor a ser informado de manera clara, veraz y suficiente.

3. Conclusión

3.1. La enseña es el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento; el nombre comercial es la manera como se designa al empresario como tal; la razón social es la denominación que se formará con el nombre de pila completo o el sólo apellido de alguno o algunos de los socios, seguido o acompañado de las expresiones “y compañía”, “hermanos”, “e hijos”, u otras análogas, esto último si no es posible incluir los nombres o apellidos completos de todos los socios, y la marca, es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

3.2. Se obtiene el derecho a usar de manera exclusiva un nombre comercial y una enseña comercial protegibles (que sea distintivo y lícito), por medio de su uso personal, público, ostensible y continuo en el país donde se solicita la protección, mientras el derecho a usar exclusivamente una marca se obtiene mediante su registro a través de un trámite administrativo ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

3.3. La inscripción del comerciante o de su establecimiento comercial no le confiere derechos de propiedad industrial sobre el nombre comercial o la enseña comercial, pues para lograr ese fin el uso de estos bienes intangibles debe cumplir unos requisitos especiales.

3.4. El control de homonimia realizado por las cámaras de comercio para decidir si se matricula o no un comerciante o establecimiento de comercio, no es igual, ni siquiera cercano, al examen comparativo que deben realizar tanto las autoridades administrativas como las judiciales competentes, para determinar la similitud entre nombres comerciales o enseñas comerciales cuando se requiera en desarrollo de un trámite de solicitud de registro marcario o en desarrollo de acciones administrativas o jurisdiccionales de competencia desleal o infracción de derechos de propiedad industrial.

3.5. La conducta de quien usa en el mercado signos distintivos que causen o puedan causar confusión en el público consumidor no sólo afecta los derechos de propiedad industrial del titular marcario, sino que también puede tener la capacidad de llegar a afectar la leal competencia, a través de actos de engaño, confusión y de explotación de

la reputación ajena, por ejemplo, además de tener la capacidad de vulnerar el derecho del consumidor a ser informado de manera clara, veraz y suficiente.

3.6. Si la Universidad XXXX posee derechos de propiedad industrial sobre un nombre comercial, una enseña comercial o una marca registrada, puede ejercer su derecho a usar de manera exclusiva y excluyente su signo distintivo impidiendo a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, alguna de las conductas del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, podrá oponerse a un eventual registro de marca, en la oportunidad señalada en el artículo 146 de la misma norma y podrá iniciar las acciones administrativas y judiciales tanto para proteger sus derechos de propiedad industrial como para defender su derecho a la sana y leal competencia.

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.

Notas de referencia:

(1) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: “(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (...).” (Negrilla fuera del texto)

(2) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 28-IP-98 del 18 de noviembre de 1998, Gaceta 416.

(3) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: “(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (...).”(Negrilla fuera del texto)

(4) Ibídem, artículo 154.

(5) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 7-IP-98.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
Jefe Oficina Asesora Jurídica