

Bogotá D.C.,

10

Doctor

ROBERT MONTILLA

aguapuralacristalina@hotmail.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-195545- -00002-0000	Fecha: 2014-10-17 09:26:20
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Asunto: Radicación: 14-195545- -00002-0000
 Trámite: 113
 Evento: 0
 Actuación: 440
 Folios: 1

Estimado(a) Doctor:

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a la consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto de la referencia, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta

El peticionario solicita "... orientación frente a una reclamación por infracción marcaria/ Competencia desleal/ usurpación de derechos, etc., que ha oficiado GASEOSAS COLOMBIANMAS S.A. Y GASESOSAS POSADA TOBÓN S.A. en contra de mi empresa AGUA PURA LA CRISTALINA".

En adición manifiesta que la compañía fue registrada ante la Cámaras de Comercio de Neiva desde el 2005, con la cual ha venido comercializando los productos con el nombre "AGUA PURA LA CRISTALINA".

Sostiene que la empresa en mención, está exigiendo evitar la comercialización del producto con el nombre "cristalina", siendo que el nombre exacto es "Agua pura la cristalina y los productos de la empresa tienen el nombre de "Agua Cristal Postobón" que difieren. Además, le exigen cambiar papelería, facturas, etc., entre otras cosas.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma".

En este sentido y según lo dispone el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, la Dirección de Signos Distintivos, tiene, entre otras, las siguientes funciones:

“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

“2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

“3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad.

“(…)

“6. Llevar el registro de los signos distintivos. (...)”. (Resaltado fuera del texto)

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

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

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

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

Ahora bien, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no es posible pronunciarnos a través de conceptos sobre situaciones particulares, como las descritas por usted en la comunicación. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación damos respuesta de manera general al tema planteado, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

En consecuencia, la función principal de las marcas es identificar los productos y servicios en el mercado así como su origen empresarial.

3. 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, en el Proceso No. 3-IP-98, señaló: “(...) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de prioridad que

rigurosamente debe registrar. 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.\" (Resaltado fuera del texto)

De esta forma, cuando exista la posibilidad de confusión entre marcas o 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 o esta Superintendencia, tener un mejor derecho sobre el signo, lo cual, 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. Alcance del registro de una marca

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso No. 7-IP-98, señaló 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”. (Resaltado fuera del texto)

En consecuencia, el uso de una marca idéntica o confundiblemente semejante con una marca previamente registrada ante esta Entidad, vulnera el derecho al uso exclusivo de la misma, de modo tal que el titular de la marca registrada está legitimado para ejercer las acciones previstas en la legislación, con el objeto de impedir la violación de sus derechos, que pasaremos a indicar más adelante en el presente escrito.

5. Derechos que confiere el registro de una marca

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 de 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”.

Como se observa, 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 público consumidor.

En atención a su consulta, debe precisarse que el alcance de la protección de un signo marcario registrado o previamente solicitado sólo recae sobre los específicos productos para los cuales se registró o solicitó. (Tribuna de Justicia, proceso No. 12-IP-96) Por ende, el uso de la marca estará protegido únicamente en relación con los específicos productos o servicios que se hayan indicado en la solicitud. No obstante, en ejercicio del ius prohibendi, su titular puede oponerse al uso o registro de signos similarmente confundibles que pretendan distinguir productos o servicios relacionados, en tanto vistos de forma integral, de modo que no contengan elementos adicionales que permitan en su conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que las dos marcas coexistan en el mercado.

6. Limitaciones al derecho conferido por el registro de una marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio

El artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, trata el tema de los límites que tiene el titular de una marca de impedir su uso no autorizado, así:

“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”. (Resaltado fuera del texto)

De lo anterior se concluye que si bien el titular cuenta con una serie de derechos que le permiten ejercer acciones contra terceros que utilicen sin autorización e indebidamente su marca, la interacción de las actividades que se desarrollan comercialmente, y con ello, de las marcas que se introducen dentro del mercado, conlleva a que estos derechos no sean absolutos, existiendo de manera consecuente una permisividad para el uso que de buena fe se realice de estos signos distintivos, siguiendo los lineamientos anteriormente señalados, sin contar para ello con la respectiva autorización de su titular y siempre y cuando sea para fines publicitarios, con los cuales se pretende dar a conocer la existencia, disponibilidad, compatibilidad, relación u otra información necesaria y útil para el consumidor de los productos y/o servicios marcados que hacen parte de la actividad o negocio que se lleva a cabo.

7. Acciones legales aplicables contra la utilización de los signos distintivos

Los titulares de un derecho sobre un signo distintivo pueden ejercer alguna o algunas de las siguientes acciones:

7.1. Acciones administrativas

7.1.1 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, 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.

“(…)”.

7.2.1. Protección al consumidor

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

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-.

7.3. Acciones jurisdiccionales

7.3.1. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial

El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 establece la acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se promueve ante la autoridad nacional competente, la cual 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.

El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, 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:

“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”.

7.3.2. Acción por competencia desleal jurisdiccional

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

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, disponen:

“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\".

Dichas acciones se pueden promover ante la jurisdicción ordinaria o ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual para este efecto ejerce funciones jurisdiccionales.

Se debe tener en cuenta que una conducta de competencia desleal, cuando tiene un grado de significatividad que afecte no solamente a una o varias personas, sino que afecten también los intereses generales del mercado, puede dar lugar a una investigación por competencia desleal administrativa. En este caso, se aplicará el procedimiento previsto para las investigaciones por prácticas comerciales restrictivas –Decreto 2153 de 1992, Ley 1340 de 2009 y Decreto 019 de 2012-.

7.4. 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. (...)”.

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

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

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