

Bogotá D.C.  
10

**Asunto:** Radicación: 18-177013- -2-0  
Trámite: 113  
Evento:  
Actuación: 440  
Folios: 23

**Respetado(a) Señor (a):**

**[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]**

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “*por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

## **1. OBJETO DE LA CONSULTA**

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN el 28 de junio de 2018 y remitida a esta entidad en virtud del artículo 21 de la ley 1755 de 2015 y a radicación hecha ante esta Entidad a través de su comunicación de fecha 06 de julio de 2018 en el cual se señala:

*Muy comedidamente solicito a esta entidad me resuelvan las siguientes inquietudes referentes al concepto de MARCA:*

- 1. Todo signo o símbolo estampado en un producto se considera MARCA?*
- 2. Solo se considera marca si está acompañada de los símbolos <sup>TM</sup>, <sup>®</sup>*
- 3. Cuáles son los criterios que tiene la Entidad para definir que un signo o símbolo es una marca?*

4. *Qué criterios tiene establecidos la Entidad para diferenciar entre una marca, un nombre comercial, enseña comercial y logo?*

Sobre los interrogantes expuestos, nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

## 2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

*“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.*

A continuación proporcionamos información general que consideramos pertinente en relación con el tema de su escrito, con el fin de ilustrarlo sobre nuestras funciones, esperando que esta información le sea de ayuda en la toma de una decisión.

## 3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho Decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:

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

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

(...)

6. Llevar el registro de los signos distintivos.

(...)"

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

- Administra 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).
- 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, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

#### 4. REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN COLOMBIA

Es importante mencionar que Colombia hace parte del Pacto Andino, integrado por Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, el cual busca la integración económica de los países de la región.

En el caso de la propiedad intelectual, los países miembros consideraron importante contar con una normatividad común que regulara algunos aspectos específicos de la materia en los diferentes países miembros. En esta categoría se incluyen:

- “ Decisión Andina 486 de 2000 (Régimen Común en Propiedad Industrial):

*Esta Decisión adecua la normatividad andina a lo estipulado por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). En ella se abordan aspectos precisos en materia de patentes de invención, diseños industriales, marcas, denominación de origen y competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, entre otros aspectos.*

*Este régimen incorpora aspectos sustantivos del ADPIC como el trato nacional, el trato de la nación más favorecida y la observancia de las medidas en la frontera. Así mismo, se establecen procedimientos ágiles y transparentes para los registros de marcas y el otorgamiento de patentes.”<sup>1</sup>*

#### 4.1. Régimen marcario en Colombia

Resulta importante definir qué se entiende por marca. La Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en su tercer seminario regional sobre propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina del 25 de octubre de 2004, establece el concepto sobre marcas así:

##### “3.2. Concepto de marca

*De acuerdo a lo señalado sobre la vigencia de la ley en el tiempo y tomando en cuenta el criterio del Tribunal de que, sobre los requisitos de registrabilidad, la norma aplicable es la vigente al momento de presentación de la solicitud, el Tribunal en el año 2004, sobre el tema, ha tenido la oportunidad de interpretar las Decisiones 85, 313, 344 y 486, teniéndose la siguiente evolución:*

*En la Decisión 85 ha sostenido: “Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrínsecos o de fondo que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio*

<sup>1</sup> <http://www.mincit.gov.co/publicaciones/14915/Normatividad>

*los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.*

*La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado”. (Proceso 68-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1117 del 17 de septiembre de 2004, marca: ELEFANTE Y FIGURA).*

*Respecto a la Decisión 313, el Tribunal ha manifestado: “En base al concepto de marca que contiene el artículo 71 de la Decisión 313, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.*

*Al respecto Carlos Fernández Novoa sostiene: “la marca es un bien inmaterial, que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario necesita materializarse en cosas tangibles (corpus, mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares”. (Fundamentos del Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A. 1984, pág. 21).*

*La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado”. (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS).*

*En la Decisión 344, sobre el concepto de marca, se ha dicho: “Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.*

*La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado”. (Proceso 94-IP-2004, aprobado el 29 de septiembre de 2004, marca: MUEBLES & ACCESORIOS).*

*Posteriormente con referencia a la Decisión 486 ha sostenido “En base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio”. (Proceso 148-IP-2003, aprobado el 7 de mayo de 2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1080 del 9 de junio de 2004, MARCA: HERBAMIEL NATURE’S BLEND).*

*Sobre la misma Decisión ha dicho que: “De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio a que se refiera. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado.*

*Según la enumeración no exhaustiva de la disposición citada, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca. Como se ha indicado en la doctrina, ‘... cabe afirmar que los signos distintivos, las marcas, pueden percibirse por la vista, por el oído o por el olfato” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil’,*

*Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 465). (Proceso 92-IP-2004, aprobado el 1 de septiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL).<sup>2</sup>*

#### **4.2. “Cuáles son los criterios para definir que un signo o símbolo es una MARCA?”**

Con relación a la pregunta es necesario remitirnos a lo dicho en el acápite anterior relativo a la definición de marcas. Es claro que el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina indica que se entiende por marca y cuáles son los requisitos. El artículo en mención dice:

*“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.”*

Las marcas, tienen una función individualizadora de bienes o servicios del mismo género, especie o grupo. Con ello, el empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.

---

<sup>2</sup> Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina. OMPI, OFICINA EUROPEA DE PATENTES, OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. Tendencia de la Jurisprudencia en Materia de Propiedad Industrial en el año 2004- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004.

El fin último de la protección marcaria es por tanto, garantizar que el consumidor o usuario identifique, valore y diferencie los productos y servicios, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad de los mismos.

En relación con las funciones que tiene una marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 04- IP-95, señaló:

*“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo (...).”*

De igual manera, la doctrina y la Jurisprudencia ha dicho cuáles son los requisitos para que se entienda que una expresión se entiende como marca:

*“Al interpretar la Decisión 486, ha sostenido: “El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en esta definición, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: ‘... es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva’ (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que ‘Los requisitos de la distintividad y de la perceptibilidad que establecía expresamente la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición...’ (Mertke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín, Colombia, septiembre 2001. p. 57).*

*En consecuencia, la representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos.*

*La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción*



*que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).”<sup>3</sup>*

Para que un signo sea apto para constituir marca debe cumplir con el requisito esencial y es que este sea distintivo, así mismo que goce de la susceptibilidad de representación gráfica, términos que fueron introducidos en la Decisión 486 de 2000.

### 4.3. Clases de marcas

Aunque la Decisión 486 no trae un acápite que haga referencia a los tipos de marca, la Doctrina se ha referido al respecto y ha hecho una clasificación del tipo de marcas más usuales a saber:

*“Se puede intentar la siguiente clasificación de los tipos de marcas más usuales y que se reconocen en la mayoría de las legislaciones:*

- (i) Las denominativas, nominativas o fonéticas, que consisten en palabras que pueden ser pronunciadas.*
- (ii) Las figurativas, que consisten en dibujos representativos de cosas o no representativos de objetos o conceptos<sup>4</sup>*
- (iii) Las mixtas, que consisten en una combinación de las dos anteriores.*

<sup>3</sup> Ibídem

<sup>4</sup> La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que dentro de este tipo de marcas se encuentran “las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede dar a través del conjunto de líneas, dibujos, colores...; las figurativas que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa ese concepto y que es también el nombre con el que se solicita la marca; y las que evocan en el consumidor el concepto o motivo, al que se llega a través de un proceso de generalización” (Proceso 10-IP-98, Sentencia de 20 de mayo de 1998; Proceso No 090-IP-94, sentencia de 24 de marzo de 1995). Fernández Novoa, en quien se fundamenta el Tribunal, cita como ejemplo de las marcas figurativas, “la imagen de un barco de vela, de un caballo de color blanco, de una lechera” que evocan los nombres de “barco de vela” “caballo blanco” y “lechera”. Respecto de aquellas marcas figurativas que evocan un concepto abstracto, cita el caso de marcas que por su notoriedad, su protección abarca además del concepto concreto que representan el “motivo”. Menciona como ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo del Reich de 29 de mayo de 1923, en la que sostuvo que una marca gráfica en la que ante un gramófono figuraba una liebre tocando violín y unos pájaros cantando era confundible con la conocida marca del “perro ante el gramófono”, en razón a que esta última marca poseía un motivo característico (representación de un animal – no de un perro como animal concreto- que está bajo los efectos del sonido emitido por un gramófono) que era reproducido por la segunda marca. Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Doctor Esquerdo, 47-280228, Madrid, 1984.

- (iv) *Las plásticas o de tres dimensiones, que consisten en envases o envoltorios o en la forma misma de los productos.*
- (v) *Las sonoras, que consisten en una melodía, que pueden ser representadas con las notas musicales en un pentagrama. También se incluyen dentro de esta categoría los simples sonidos (por ejemplo el rugido de un león de la Metro), aunque podría cuestionarse esta posibilidad bajo la Decisión 486, pues no es claro que tales sonidos puedan representarse gráficamente.”*

#### **4.4. “¿Solo se considera marca si está acompañada de los símbolos ™, ®?”**

En concepto emitido por esta entidad bajo el radicado 12-193148 se dijo sobre el uso de los símbolos ™, ® en las marcas lo siguiente:

*“2.3. El símbolo ® en Colombia*

*En Colombia el uso del símbolo ® (marca registrada) no aporta protección jurídica especial a una marca, no es obligatorio y tampoco está prohibido, de manera que puede usarse libremente.*

*Ahora, dependerá de la forma como se adicione este símbolo a la marca registrada, es decir, de si altera o no la distintividad de la misma, que será necesario o no un nuevo registro.”<sup>5</sup>*

Es importante tener presente que en Colombia, el registro de una marca tiene efectos constitutivos, es decir, que los derechos sobre la misma se adquieren desde el momento del registro ante la Oficina Nacional Competente, para nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio, tal y como lo establece el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, el cual dispone:

*“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”*

Por lo cual, solamente se tiene derecho a su uso exclusivo y excluyente a partir del acto de concesión de la marca.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 54-IP-2000, señaló:

*“Este tribunal ha establecido que la única manera de adquirir el derecho exclusivo de la marca es por medio del registro ante la Oficina Nacional Competente, descartándose la posibilidad de que existan otros medios de adquirir el dominio sobre ella. En el sistema andino el derecho marcario no se adquiere por su uso, goce y posesión, ni mucho menos por prescripción*

<sup>5</sup> Concepto No 12-193148 del 30 de noviembre de 2012. Superintendencia de Industria y Comercio.

*adquisitiva de dominio o por ocupación; el derecho se adquiere a través del registro”.*

#### **4.5. “¿Qué criterios tiene establecidos la entidad para diferenciar entre una marca, nombre comercial, enseña comercial y logo?”**

La Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, introdujo nuevos signos distintivos que la Decisión 344<sup>6</sup> no consagraba. Entre otras introdujo lo relativo al nombre comercial y la enseña comercial.

De acuerdo con el artículo 190 de dicha decisión, se define el nombre comercial como:

**“Artículo 190-** *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.”*

El Tribunal Andino de Justicia en Interpretación prejudicial, ha hecho referencia sobre el nombre comercial bajo las siguientes consideraciones:

#### ***El nombre comercial. Características y su protección***

*3.1. Dado que, en el proceso interno, uno de los argumentos de la demandante fue señalar el presunto riesgo de confusión entre el signo IMPOINOX CI (denominativo) y su nombre comercial, corresponde que en este acápite revisar la figura del nombre comercial.*

---

<sup>6</sup> Régimen Común sobre Propiedad Industrial (de 21 de octubre de 1993). La Decisión 344 constituyó un tratado dentro del Acuerdo de Cartagena, convenio multilateral de integración subregional del cual formaban parte Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La Decisión 344 se encontró vigente desde el 1º de enero de 1994 hasta el 14 de septiembre de 2000 fecha en la cual se expidió la Decisión 486 que la sustituyó. Regulaba principalmente los temas de patentes de invención y modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y denominaciones de origen, nombres y enseñas comerciales y licencias de derechos de propiedad industrial.

3.2. *El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.*

3.3. *El Artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina entiende al nombre comercial como "... cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. "*

3.4. *El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario.*

*Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.<sup>7</sup> (Subrayas fuera de texto).*

De igual manera, El Tribunal Andino de Justicia menciona las características del nombre comercial:

*Las principales características del nombre comercial son las siguientes:*

*El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.*

*Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.*

*El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.*

*El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.<sup>8</sup>*

<sup>7</sup> Interpretación Prejudicial 304-IP-2017. Marca y nombre comercial IMPORINOX- IMPOINOX CI

<sup>8</sup> Ibídem

De acuerdo a la definición contenida en la Decisión 486 de 2000 y de la Jurisprudencia transcrita, resulta importante mencionar que el nombre comercial difiere sustancialmente de la razón social. A renglón seguido la Jurisprudencia anteriormente mencionada indica:

*El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.*

*Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.<sup>9</sup>*

De tal suerte que *la razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, se adquiere con su primer uso.<sup>10</sup>*

#### 4.5.1. La enseña Comercial

Por su parte el título XI, artículo 200 de la Decisión 486 indica lo relativo a la enseña comercial así:

*“Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se registrará por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.”*

Si bien la norma transcrita no hace referencia a la enseña comercial el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, en interpretación prejudicial ha dado luces sobre el tema:

#### A. “ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA ENSEÑA COMERCIAL EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486.

1. *En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo solicitado para registro es confundible con la enseña comercial mixta **TRANSPACK**. En consecuencia,*

---

<sup>9</sup> Ibídem

<sup>10</sup> Interpretación Prejudicial. 05-IP-2013. Marca **LE COLLEZIONI**. Tribunal Andino de Justicia.

es necesario referirse al ámbito de protección de la enseña comercial en el marco de la Decisión 486.

2. Para lo anterior, el Tribunal reitera los criterios establecidos en la Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del proceso 109-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2159, de 04 de marzo de 2013:

*“La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas”, que:*

*“La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”.*

*La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera:*

*“La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”.<sup>11</sup>*

*El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro de lo establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil.*

*Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo?*

*No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil.*

*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.*

*No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial.*

<sup>11</sup> **PACHÓN MUÑOZ Manuel.** “MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984.

Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Se puede ver el artículo 583, numeral 5. “CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que dispone: “Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento”.

*Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores:*

- 1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.*
- 2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. (artículo 136, literal b, de la Decisión 486)”.*

*La corte consultante deberá establecer si la enseña mixta **TRANSPACK** era real, efectiva y constantemente usada en el mercado al momento de la solicitud del signo denominativo **TRANSPACK**. Además, deberá determinar si los signos en conflicto generarían riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.<sup>12</sup>*

## **5. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA.**

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden legal, doctrinal y jurisprudencial, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada nos permitimos manifestar:

Respecto a las preguntas planteadas, se desprende que es la legislación supranacional vigente la que define que se entiende por marca. De tal suerte que para que una expresión tenga tal calidad debe cumplir con los requisitos legales de distintividad, perceptibilidad, y que sea susceptible de representación gráfica. La marca debe identificar un producto o un servicio en el mercado.

Ahora bien, dado nuestro sistema basado en el registro, una expresión se considera marca cuando esta ha sido inscrita en la oficina nacional competente, que para el caso de Colombia corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, de tal suerte que los símbolos <sup>TM</sup>, ®, no le otorgan la calidad de marca a una expresión. En nuestra legislación tales símbolos no tienen prevalencia alguna. Téngase presente que solamente a través del acto de concesión de la marca es que esta goza de registrabilidad dado que en Colombia el sistema de adquisición del derecho sobre la marca, es el sistema atributivo es decir, solo el que inscribe la marca tiene derecho sobre ella.

De igual manera, es la misma Decisión 486 de 2000 la que arroja los criterios con los que esta Superintendencia define si un signo es susceptible de gozar de la protección

---

<sup>12</sup> Interpretación prejudicial 92-IP-2015. Marca Transpack

marcaría es decir que con base en lo definido en los artículos 134, 135 y 136, de la norma referenciada, se realiza el estudio de viabilidad marcaría.

Y por último la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, establece cuales son los signos distintivos a saber, marcas, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, nombres comerciales, enseñas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. De tal manera que la norma, la jurisprudencia y la Doctrina la que indica las diferencias entre estos signos distintivos.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web <http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1>

En la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio estamos comprometidos con nuestros usuarios para hacer de la atención una experiencia de calidad. Por tal razón le invitamos a evaluar nuestra gestión a través del siguiente link <http://www.encuestar.com.co/index.php/2100?lang=esQ%>

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

**JAZMÍN ROCÍO SOACHA PEDRAZA**  
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: A. Velandia  
Revisó: Rocío Soacha  
Aprobó: Rocío Soacha