

Bogotá D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 14-141622- -1-0 FECHA: 2014-08-13 11:33:52
DEP: 10 OFICINA ASESORA EVE: SIN EVENTO
JURIDICA
TRA: 113 DP-CONSULTAS FOLIOS: 9
ACT: 440 RESPUESTA

10

Doctor
JIMY ALEXANDER LUIS VARGAS
Coordinador HSEQ
GRUMAS LTDA.
cra 18 N° 79 A - 06
BOGOTA D.C. COLOMBIA

Asunto: Radicación: 14-141622- -1-0
 Trámite: 113
 Evento:
 Actuación: 440
 Folios: 9

Estimado(a) Doctor:

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número indicado en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta

El peticionario nos informa que la sociedad GRUMAS LTDA., se encuentra acreditada por el - ONAC- como organismo de "inspección de equipos de izaje mecánico de cargas (grúas, montacargas, plataformas de elevación de personal, entre otros), según norma ISO/IEC 17020 "Evaluación de la conformidad – Criterios generales para la operación de varios tipos de organismos de inspección".

De igual forma, la citada sociedad señala que se encuentra en proceso de acreditación como organismo de certificación de personas bajo la norma ISO/IEC 17024 "Evaluación de la conformidad – Requisitos generales para los organismos que realizan certificación de personas", teniendo dentro del alcance operadores de equipos de izaje mecánico de cargas.

Por lo que la empresa GRUMAS LTDA., desea proteger su marca de las falsificaciones y realizar su registro.

Adicionalmente, nos consulta lo siguiente:

“1. ¿Es posible realizar el registro de la marca de certificación para un organismos(sic) de inspección que actúa bajo los criterios de la norma ISO/IEC 17020?

2. Dado el caso que la respuesta a la pregunta uno (1) sea afirmativa ¿Cuál es el procedimiento a seguir?

3. Dado el caso que la respuesta a la pregunta uno (1) sea negativa ¿Cómo debe registrar la marca usada en el proceso de inspección? Y ¿Cuál es el procedimiento a seguir?

4. ¿Es posible realizar el registro de la marca de certificación para un organismos(sic) de certificación de personas que actúa bajo los criterios de la norma ISO /IEC 17024?

5. Dado el caso que la respuesta a la pregunta tres (3) sea afirmativa ¿Cuál es el procedimiento a seguir?

“6. Dado el caso que la respuesta a la pregunta tres (3) sea negativa ¿Cómo debe registrar la marca usada en el proceso de inspección? Y ¿Cuál es el procedimiento a seguir?”

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

La Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo a lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, 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 referido decreto, 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.

“(…)

“6. Llevar el registro de los signos distintivos. (…”. (Subrayado es nuestro)

En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de registro de marca **para lo cual se debe llevar a cabo el procedimiento** previsto en el Título VI, Capítulo II, de la Decisión 486 de 2000 y, las demás normas concordantes.

Ahora bien, advertimos que en atención al principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, para esta Oficina no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares, como las que usted expone en sus interrogantes.

Sin embargo, y dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación damos respuesta de manera general a sus preguntas, como sigue:

3. Marca de fábrica o de comercio - concepto y generalidades

En primer lugar, las marcas se encuentran definidas en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: "A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. (...)"

"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) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- e) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparatos anteriores".(Subrayado fuera del texto)

De acuerdo a lo expuesto, tal y como lo ha explicado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, "*en atención a la naturaleza o estructura del símbolo utilizado como marca, ésta puede ser denominativa, gráfica o mixta. La marca denominativa está compuesta por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable, tenga o no significado. También existen las marcas gráficas (signos visuales), las mixtas (gráficas y denominativas) y las llamadas marcas "tridimensionales" como la marca-envase*".(Subrayado fuera del texto) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 1-IP-87.

De otra parte, la Decisión 486 de 2000 precitada prevé, en su artículo 135, las causales absolutas de irregistrabilidad de las marcas, las cuales son inherentes al signo mismo, así:

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...)

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

(...)”. (Subrayado fuera del texto)

Para efectos de determinar si un signo distintivo, marca de producto o de servicio, lema comercial, marca de certificación, etc., pueda ser susceptible de acceder al registro de la propiedad industrial, esta Superintendencia deberá adelantar el respectivo estudio de registrabilidad previsto en la norma Supranacional y sólo una vez surtido el trámite pertinente, esta Superintendencia podrá emitir el pronunciamiento correspondiente.

4. Trámite de registro de una marca

La solicitud de registro de un signo en cualquiera de sus tipos sea nominativo, figurativo o mixto se adelanta **ante la Dirección de Signos Distintivos** de la Superintendencia de Industria y Comercio, para lo cual debe allegar los documentos y cumplir con los requisitos previstos en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 de 2000.

Los documentos que se deben allegar son los siguientes:

-Diligenciar y radicar el Formulario Único de Registro de Signos Distintivos PI01-F01 que se puede adquirir de manera gratuita en el Centro Documental de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Carrera 13 No. 27 – 00 de esta ciudad. De igual manera, se puede descargar de nuestra página de internet: www.sic.gov.co, en la ruta ubicada en la parte superior de la pantalla: */Propiedad Industrial/ Marcas y otros signos distintivos/ Marcas (Anexo 6.1)*. Allí encontrará el trámite y los servicios asociados y podrá consultar los signos distintivos, previamente.

-En el evento de tratarse de una marca mixta, la reproducción del signo debe venir en un arte de tamaño 8 centímetros por 8 centímetros.

-Enumerar los productos o servicios que pretende amparar y su respectiva clase, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza, la cual puede ser consultada en nuestra página web por la Ruta: */Propiedad Industrial /marcas y otros signos distintivos/ Marcas*.

-Cuando se pretenda actuar por intermedio de apoderado, el poder debe identificar el signo a solicitar y, no requiere de presentación personal, ni autenticación o legalización.

-De igual forma, para el pago de las tasas debe consultar la Resolución No. 56451 del 27 de septiembre de 2013, que se puede observar en nuestra página web e ingresar por la ruta Normativa/ Resoluciones/ Año 2013.

-La tasa correspondiente para una solicitud de marca de certificación para el año 2014 es \$ 1.030.000.00 pesos y para una solicitud de registro de marca es \$773.000.00 pesos.

4.1. Procedimiento de registro marcario

De conformidad con el Título VI, Capítulo II de la Decisión 486 de 2000, el procedimiento de registro marcario comprende las siguientes etapas:

- Presentación de la solicitud de registro, reuniendo los requisitos contenidos en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 de 2000.
- Admisión y asignación de la fecha de presentación, siempre y cuando la solicitud cumpla con los requisitos del artículo 140.
- Examen de los requisitos de forma, (Artículo 144). En el evento en que la solicitud no cumpla con todos los requisitos, se da al solicitante un plazo para que los subsane.
- Reunidos los requisitos formales, de conformidad con el artículo 145, se ordena la publicación en la gaceta de la propiedad industrial.
- Luego de la Publicación, los interesados pueden presentar, si es del caso, sus oposiciones.
- Una vez vencido el plazo establecido por el artículo 148 para presentar pruebas que soporten las oposiciones presentadas o en el caso en que no hubieran sido formuladas, la Superintendencia de Industria y Comercio procede a realizar el examen de registrabilidad.
- Decisión que será concediendo o negando el signo solicitado, según corresponda (Artículo 150 de la citada Decisión).

5. Marcas de certificación – concepto

Conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la Decisión 486 de 2000, por marca de certificación se entiende, ***"un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca"***. (Resaltado fuera del texto) Para tales efectos, se requiere que el titular de la marca se encuentre facultado legalmente para certificar la calidad u otra característica de los productos o servicios que requieran este reconocimiento.

El artículo 616 del Código de Comercio, establece que ***"Para que surtan efectos frente a terceros, y sin perjuicio de lo dispuesto sobre registro de comercio, deberán inscribirse en la oficina de propiedad industrial las cesiones de patentes, modelos y dibujos, marcas, nombres, enseñas, cesiones, transmisiones, cambio de nombre o domicilio del titular, renunciaciones, licencias, reglamento de comunidad y del empleo de la marca colectiva"***.(Subrayado es nuestro)

5.1. Requisitos y trámite para la solicitud de registro de una marca de certificación

Los requisitos son los mismos para las marcas de productos o servicios, pero adicionalmente, con la solicitud deberá aportar:

- El reglamento de uso de la marca que indique: (i) Los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación, (ii) La Definición de las características garantizadas por la presencia de la marca y (iii) La descripción de la manera en la que se ejercerá el control de las características. De conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Decisión 486 de 2000.

Al igual que para el registro de una marca, el trámite aplicable es el mismo que para el registro de una marca de certificación, según el procedimiento establecido en la Decisión 486 de 2000, el cual para su inmediata referencia puede ser consultado en nuestra página de Internet www.sic.gov.co ingresando por la ruta: Ubicada al lado derecho de la pantalla en "Normativa", "Supranacionales", /"Decisión 486 de 2000".

6. Diferencias entre la marca de fábrica o de comercio y las marcas de certificación

Marca de fábrica o de comercio	Marca de certificación o de garantía
<p>Concepto.</p> <p>Es el signo que distingue a los productos o servicios de una empresa de los de otra.</p> <p>El titular de una marca puede ser una persona natural o jurídica.</p> <p>Clases.</p> <p>Podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, los signos consistentes en palabras o expresiones denominativas. Los signos pueden ser susceptibles de representación gráfica (mixtos) o pueden ser meramente figurativos (logo).</p> <p>La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.</p>	<p>Concepto.</p> <p>La marca de certificación es el signo que puede aplicarse sólo a los productos o servicios que han sido sometidos a un determinado control de calidad.</p> <p>La calidad u otras características de sus productos han sido certificadas por el titular de la marca. El titular es quien decide qué características quiere certificar con ella.</p> <p>El titular de la marca de certificación puede ser una empresa o institución de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional.</p> <p>Clases.</p> <p>La marca de certificación, puede ser de dos clases denominativa o mixta.</p>

<p>Función.</p> <p>La marca tiene una función distintiva porque debe ser apta para distinguir un producto o un servicio de los de otro empresario. E identifica el origen de un producto.</p> <p>Garantiza la calidad uniforme del producto o servicio de que se trate.</p> <p>Las marcas están diseñadas o conformadas para informar sobre las características de los productos o servicios que distinguen en el mercado.</p> <p>El titular de una marca de fábrica o de comercio (licenciante) tiene la facultad de usarla y explotarla a través de la licencia de marca, para lo cual deberá adjuntar el respectivo contrato.</p>	<p>Función.</p> <p>Su función es la de certificar o garantizar que los productos o servicios que distingue se encuentran dentro de los patrones o estándares prestables por su titular y, que además, hay un sometimiento a un control previo y continuado por éste.</p> <p>“La estrategia empresarial en el uso de las marcas de certificación o de garantía radica, en la oportunidad de acudir al mercado incorporando un prestigio, generado por el titular de la marca, lo cual añade valor a la marca individual del empresario al formar parte de todo un sistema de garantía”. (Taller de la OMPI sobre signos distintivos. 15 de febrero de 2006 . Dr. Luis Alfonso García Muñoz)</p> <p>La relación que se genera entre el titular de la marca (que no la puede usar directamente) y los usuarios de la marca se concreta a través de la licencia de uso. Por lo que el titular fija y pone en práctica las medidas de control de calidad y verifica la marca licenciada.</p>
<p>Sistema atributivo.</p> <p>La exclusividad de uso de una marca en el mercado, se adquiere en virtud de su registro, efectuado por la oficina nacional competente, es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio, por el término de diez (10) años, prorrogables de diez(10) en diez.</p>	<p>Sistema atributivo.</p> <p>La exclusividad de uso de la marca se adquiere por su registro ante esta Superintendencia, con el fin de que el titular pueda autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento de uso y, no puede ser usada en productos o servicios prestados o comercializados o por el propio titular de la marca.</p>

Teniendo en cuenta lo expuesto y en atención a su cuestionario, pasamos a responder cada una de las preguntas, como sigue:

“1. *¿Es posible realizar el registro de la marca de certificación para un organismos(sic) de inspección que actúa bajo los criterios de la norma ISO/IEC 17020?*”

Conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la Decisión 486 de 2000, por marca de certificación se entiende “un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca” Por lo tanto, resulta posible realizar el registro de una marca de certificación ante esta Superintendencia, siempre y cuando la solicitud cumpla con los requisitos establecidos

en la Decisión 486 de 2000 y, la misma se utilice para ser aplicada a los servicios y/o productos que fueron certificados por su titular.

Se requiere que el titular de la marca de certificación se encuentre facultado legalmente **para certificar la calidad u otra(s) característica(s) de los productos o servicios** que soliciten ese reconocimiento.

Destacamos que, las “marcas de certificación” no pueden ser usadas en relación con los productos o servicios producidos o comercializados por su propio titular.

La relación que se genera entre el titular de la marca (que no la puede usar directamente) y los usuarios de la misma, se puede concretar a través de un contrato denominado “licencia de uso”, que puede operar en la medida en que los usuarios cumplan el reglamento de uso que el propio titular de la marca impone.

El titular de la marca está en la obligación de fijar las medidas de control de calidad y verificación de la marca licenciada.

“2. Dado el caso que la respuesta a la pregunta uno (1) sea afirmativa ¿Cuál es el procedimiento a seguir?”

Al igual que para el registro de una marca, los requisitos y el procedimiento aplicable es el mismo que para la solicitud de registro de una marca de certificación, de conformidad con lo establecido en la decisión 486 de 2000, el cual para su inmediata referencia se puede consultar en nuestra página web www.sic.gov.co ingresando por la Ruta: Normativa / Normas Supranacionales/ decisión 486 / Año 2000.

“3. Dado el caso que la respuesta a la pregunta uno (1) sea negativa ¿Cómo debe registrar la marca usada en el proceso de inspección? Y ¿Cuál es el procedimiento a seguir?”

Nos remitimos a lo señalado en las respuestas inmediatamente anteriores.

En adición, insistimos que son marcas de certificación las que tienen como función certificar o garantizar que los productos o servicios que con ella se distingue se encuentran dentro de los parámetros preestablecidos por su titular.

El documento de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) “Taller de la OMPI sobre Signos Distintivos como herramientas de competitividad empresarial”, por el Dr. Luis Alfonso García Muñoz Najar, del 20 de febrero de 2006, referente a la marca de certificación, señaló que: *“la estrategia empresarial en el uso de las marcas de certificación o de garantía radica, en la oportunidad de acudir al mercado incorporando un prestigio, generado por el titular de la marca de certificación, lo cual añade valor a la marca individual del empresario al formar parte de todo un sistema de garantía.*

“Es una herramienta muy útil que va a permitir tecnificar procedimientos de producción y elaboración, utilización de tecnología y en general cualquier conocimiento que el titular de la marca pueda trasladar a sus usuarios, por consiguiente se estandarizan los productos y en su caso los servicios, en función a una calidad determinada y constante, bajo la supervisión y control de su titular que estará preocupado porque la marca no se desprestigie”.

“4. ¿Es posible realizar el registro de la marca de certificación para un organismo(sic) de certificación de personas que actúa bajo los criterios de la norma ISO /IEC 17024?”

Es posible realizar el registro de una marca de certificación para que su titular sea una empresa, institución u organismo de certificación de personas, siempre y cuando la solicitud reúna los requisitos establecidos en la norma Supranacional Andina, y surta el procedimiento de registrabilidad contenido en la misma, Decisión 486 de 2000.

“5. Dado el caso que la respuesta a la pregunta tres (3) sea afirmativa ¿Cuál es el procedimiento a seguir?”

Al respecto, nos remitimos al procedimiento previsto en la normativa Supranacional Andina, Decisión 486 de 2000.

“6. Dado el caso que la respuesta a la pregunta tres (3) sea negativa ¿Cómo debe registrar la marca usada en el proceso de inspección? Y ¿Cuál es el procedimiento a seguir?”

Reiterando, para efectos de obtener el registro de una marca de certificación, es necesario adjuntar los mismos requisitos establecidos para una marca de fábrica o de comercio y surtir el mismo procedimiento, previsto en la norma Supranacional precitada.

Adicionalmente, a los requisitos de una solicitud de marca se deberá adjuntar los documentos establecidos en el artículo 187 de la Decisión 486 de 2000, es decir, acompañar el “reglamento de uso de la marca” que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular, definir las características garantizadas y describir la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

En el evento que requiera mayor información 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

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (571) 5870000

Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26-55 int. 2 Tel (571) 5737020

Call Center (571) 592 04 00. Línea gratuita Nacional 01800-910165

Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co

Bogotá D.C. Colombia

Al contestar favor indique el número de radicación que se indica a continuación:
Radicación: 14-141622- -1-0 2014-08-13