

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-086876- -00002-0000	Fecha: 2014-06-08 14:08:42
DEP: 10 OFICINA JURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Señor

WILLIAM DARIO BELTRAN ESPITIA

Asunto: Radicación: 14-086876- -00002-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Señor:

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 señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta

El peticionario formula la siguiente consulta:

"...recientemente escuché que en Colombia está prohibido usar "nombres extranjeros" para la denominación de una marca, sin embargo, hay muchos negocios con nombres en inglés u otros idiomas, incluso legalmente registrados. ¿Es esto cierto?"

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

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, 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 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.
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. (...)"

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

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

- 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).
- 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 resolver a través de conceptos situaciones particulares como las que usted expone.

Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación damos respuesta de manera general a sus preguntas.

3. Sobre la marca y el nombre comercial

3.1 Las marcas

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. 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.”

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

De acuerdo con el artículo 138 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente, la Superintendencia de Industria y Comercio, y deberá contener los requisitos que enuncia dicha disposición.

En cuanto al procedimiento de registro marcario, debe agotar el previsto en el Título VI, Capítulo II de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, para su otorgamiento.

Por su parte, el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad establece los derechos que concede el registro de una marca:

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos (...).”

El registro de las marcas tiene efectos constitutivos, por lo cual solamente se tiene derecho a su uso exclusivo y excluyente a partir del acto de concesión de la marca. De manera que a partir de la concesión del registro de la marca el titular goza del derecho exclusivo de impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con marcas idénticas o similares a la registrada, y así evitar confusión en los consumidores en cuanto al producto que adquieren.

Sobre el particular el Tribunal Andino de Justicia en sentencia de interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso N° 48-IP-99, ha dicho:

“En el Sistema Comunitario Andino sólo el registro confiere los derechos inherentes a la marca, entre ellos la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal”.

3.2 Los nombres comerciales

Por otra parte, el artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

Los nombres comerciales se encuentran definidos en el artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”

De la disposición en mención se establece que el objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

De conformidad con los artículos 191 a 193 de la Decisión 486, y lo expresado en la jurisprudencia andina, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: (i) el derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso, (ii) el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo, (iii) el registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal Andino de Justicia también ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000).

3.3 Son figuras jurídicas distintas

El nombre comercial y la marca son figuras jurídicas del derecho de propiedad industrial diferentes, pues la marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y el nombre comercial identifica la actividad comercial de un empresario determinado. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere con el registro ante la Superintendencia de industria y Comercio, y el derecho a usar de manera exclusiva un nombre comercial se obtiene a través del uso, de manera que el depósito del nombre comercial es facultativo.

El nombre comercial y la marca son bienes inmateriales sobre los cuales se pueden constituir derechos de exclusividad objeto de protección por parte del régimen de propiedad industrial.

4. Signos en idioma extranjero

Sea lo primero señalar que una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, tal y como lo ha advertido la jurisprudencia andina, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

Sobre este punto en particular el Tribunal Andino de Justicia en sentencia de interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso N° 57-IP-2002 (Actor: FILODORO ALZE S.P.A. Marca: "CLASICC"), ha dicho:

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

“En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerariarlas como de fantasía; sin embargo, hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado y, por ello, su significado conceptual se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “... cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

“Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ...”.

“Por último existen nombres que teniendo origen en un idioma extranjero, han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los Italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. (Sentencia dictada en el proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”. Criterio reiterado en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002”).

En fallo más reciente, el Tribunal Andino de Justicia en sentencia de interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso N° 15-IP-2011 (Marca: SELF SERVICE (denominativa). Actor: COMBUSTIBLES DEL SUR LTDA. COMSUR LTDA.), ha reiterado lo siguiente:

“Dentro de este mismo punto es importante referirse a los signos en idioma extranjero ya que los signos solicitados incorporan las expresiones SELF SERVICE, del idioma inglés.

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser

elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta.

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros.

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohibidos por los organismos rectores del idioma en un país dado.

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”.

Y, para complementar lo anterior, concretamente sobre los signos de fantasía vale también citar lo que sobre el particular ha sostenido el Tribunal Andino en la mencionada sentencia de interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso N° 15-IP-2011:

“En vista de que las partes controvierten el hecho de si las expresiones SELF SERVICE son o no de fantasía, el Tribunal considera pertinente referirse a este tema.

Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con el servicio distinguidos por éstos.

Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son “(...) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial N° 989, de 29 de

setiembre de 2003)".

De acuerdo con lo anterior, y en atención a su consulta, se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, pudiendo ser objeto de registro. Pero, y como bien lo expresa el Tribunal Andino "si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable".

De manera que en Colombia las palabras en idioma extranjero al formar parte de un signo solicitado pueden ser objeto de registro como marca, con las salvedades antes expuestas, y, por supuesto, ajustándose al procedimiento de registro marcario previsto en el Título VI, Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, arriba referenciado.

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

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica