

Bogotá D.C.,

10

Señora

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-238928- -00002-0000	Fecha: 2016-10-28 14:52:09
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Asunto: Radicación: 16-238928- -00002-0000
 Trámite: 113
 Evento: 0
 Actuación: 440
 Folios: 1

Estimado(a) Señora:

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 esta Entidad a través de comunicación de fecha 20 de septiembre de 2016, trasladada a esta Oficina Asesora Jurídica por la Coordinación del Grupo de Trabajo de Atención al Usuario, en la cual señala:

“Cómo se registra un nombre comercial adicional.”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

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 20 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. (...)"

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.

En ese orden de ideas, se procederá en primer lugar al desarrollo constitucional, legal, doctrinal y jurisprudencial que corresponda realizar en torno al objeto de la petición como eje central.

2.1 Nombre comercial, enseña comercial y marca

Consideramos necesario distinguir 3 bienes inmateriales distintivos que pueden confundirse fácilmente: el nombre comercial, la enseña comercial y la marca.

2.1.1 Nombre Comercial y Enseña Comercial

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 583, numeral 4 del Código de Comercio, se define el nombre comercial como la manera como se designa al empresario como tal.

A su vez, los nombres comerciales se encuentran definidos en el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"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.”

Por otro lado, el mismo artículo 583 del Código de Comercio, en el numeral 3, define la enseña comercial como el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento de comercio.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, definió la enseña comercial en el Proceso número 162-IP-2012, de la siguiente manera:

“La Decisión 486 no da ningún concepto sobre la enseña comercial, sin embargo, el Tribunal ha analizado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial, y de esta manera sobre la base de la doctrina ha manifestado que “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil” (Pachón Muñoz, Manuel. “Manual de Propiedad Industrial”. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, pág. 127).”

En relación con la diferencia entre la enseña comercial y el nombre comercial dicho Tribunal ha considerado:

“Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil. Por lo que 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”. (Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N° 1796 de 18 de enero de 2010, marca: SIPERTRIN CHEMOTECNICA denominativa).

Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se registrará por las disposiciones relativas al nombre comercial.

El derecho a usar de manera exclusiva una enseña comercial y un nombre comercial se obtienen a través del uso. En relación con la manera de obtener la protección de éstos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso número 75-IP-2012 ha manifestado:





“Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes:

‘Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores’.

En consecuencia, las normas aplicables a los nombres comerciales se aplican a las enseñas, por lo tanto, se puede entender que el derecho sobre la enseña se adquiere por el registro o por su uso efectivo.

La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, protege al nombre, a un rótulo o enseña comercial, prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se les asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.

Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones o usurpación de nombres o enseñas comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre o enseña comercial protegidos a oponerse al registro de un signo confundible determinado.

Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; sin embargo, ‘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’.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario.”

En Colombia, se obtiene el derecho a usar de manera exclusiva un nombre y una enseña comercial, por medio de su uso, sin necesidad de registro, en el país en el cual se solicita la protección. Tal uso debe presentar las siguientes características: “ser personal, es decir, que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido





de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario (profesor Aracama, obra citada, pág. 206)".

Siendo el uso el hecho constitutivo del derecho a usar exclusivamente un nombre comercial y una enseña comercial, la figura del depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio es un acto facultativo del interesado, por el cual logra a su favor la aplicación de la presunción legal sobre la fecha en la cual empezó a usar el signo distintivo, desde la fecha de la solicitud de depósito, y sobre la fecha desde la cual los terceros tienen conocimiento de ese uso, desde la fecha en que se procedió a la inscripción del depósito en el Registro de la Propiedad Industrial.

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

2.1.2 Marca

Por su parte, las marcas se encuentran definidas en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"Artículo 134.- 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.

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 forma, en el proceso 01-IP-87 del 3 de diciembre de 1987, manifestó.

“A él debe agregarse el elemento psicológico que se presenta cuando los consumidores potenciales aprehenden o captan esa unión entre signo y producto. En la memoria de los consumidores, la marca representa el origen empresarial del producto, sus características, el grado de su calidad y, eventualmente, el goodwill, prestigio o buena fama del producto en cuestión. Estas representaciones o vivencias de los consumidores frente a determinada marca, son la base de las llamadas "funciones" que ella cumple, entre las que se señala la función de publicidad, en cuanto a la difusión o propaganda que la sola marca puede implicar.

(...)

La marca cumple además, eventualmente, una función "condensadora" del prestigio, buena fama o goodwill del que pueda gozar entre el público determinado nombre o signo. La buena reputación de los productos distinguidos con determinada marca, suele implicar preferencia o reconocimiento por parte de los consumidores. Unido a esta función de prestigio está el aspecto de publicidad o propaganda comercial -cada vez más amplia, sofisticada y costosa-, ya que la marca puede llegar a tener de por sí una "capacidad" o "poder" de venta, o sea un poder de atracción o de seducción, dependiendo de las vivencias o creencias del público consumidor”.



En nuestra legislación, 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, 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 adquisitiva de dominio o por ocupación; el derecho se adquiere a través del registro”.

A su vez, el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que:

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

“a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

“b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

“c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

“d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para





productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

“e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

“f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.

Por último, debe precisarse que el alcance de la protección de un signo marcario registrado sólo recae sobre los específicos productos y/o servicios para los cuales se solicitó. 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.

2.2. Depósito del nombre comercial

El depósito es una inscripción que el comerciante o empresario hace en el registro público de la propiedad industrial, administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y mediante el cual se constituye una presunción legal de la fecha desde la cual se entiende que el empresario empezó a usar el nombre comercial, que para el efecto es la fecha de presentación de la solicitud.

Los requisitos para presentar la solicitud de depósito de un nombre comercial ante esta Superintendencia, los puede consultar directamente en nuestra página web [www.sic.gov.co/ Propiedad Industrial/Nombres y Enseñas Comerciales](http://www.sic.gov.co/PropiedadIndustrial/Nombres_y_Enseñas_Comerciales), sin embargo le informamos que la solicitud debe reunir la siguiente información:

- Nombre y apellido del solicitante.
- Domicilio y dirección en la cual será notificado.
- Nombres, apellidos completos y domicilio de su apoderado, cuando se actúe por intermedio de éste.
- Descripción completa y clara del nombre comercial a depositar.
- La actividad o actividades que desarrolla el empresario o que se lleva a cabo en el establecimiento de comercio, según el caso, señalando la(s) clases(s) a que pertenece(n) conforme a la Clasificación Internacional de Niza, atendiendo los productos o servicios que son comercializados o prestados por el empresario o en el establecimiento.
- Nombre, firma y cédula al final del formulario.





Adicionalmente, se deberá anexar la siguiente documentación:

- Si el solicitante actúa a través de apoderado, deberá anexar el poder en el que se refiera a una o más solicitudes identificadas, o a todas las solicitudes y/o registros existentes o futuros del titular. Los poderes no requerirán presentación personal, autenticación o legalización y podrán otorgarse mediante documento privado.
- Si quien solicita el registro es una persona jurídica y lo hace por medio de su Representante Legal, la SIC podrá consultar los registros públicos de los Certificados de Existencia y Representación de las Cámara de Comercio, sin perjuicio que el solicitante lo aporte.
- El comprobante del pago de la tasa única, cancelado en cualquier sucursal del Banco De Bogotá, cuenta corriente No. 062754387 a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, código Rentístico 01. La copia del recibo de consignación debe reemplazarse en la Pagaduría de la Superintendencia de Industria y Comercio por un recibo oficial que debe ir anexo a la solicitud.
- Es recomendable pero no obligatorio que las solicitudes físicas de nombres o enseñas comerciales sean presentadas con una carpeta de color rosado, para ayudar a diferenciarlas de otros trámites como las marcas o lemas comerciales o los de patentes. Si el solicitante decide acompañar la solicitud con dicha carpeta, ésta debe contener los siguientes datos: nombre y domicilio del solicitante, clase (s) de la Clasificación Internacional de Niza a la cual pertenece y nombre del representante legal o apoderado si es del caso.
- Si el nombre o la enseña comercial solicitada son mixtas, el formulario debe ir acompañado de un arte de tamaño: 8cm x 8 cm.

Tenga en cuenta que para la presentación de la solicitud de depósito no es obligatorio utilizar el formulario de la Entidad, se puede utilizar otro formato que cumpla con los requisitos mínimos contenidos en el que ofrece la Superintendencia, no obstante, este formulario puede ser descargado de forma gratuita a través nuestra la página web antes señalada, o de igual manera puede ser solicitado en el Centro de Documentación e Información de la Superintendencia ubicado en la carrera 13 No. 27 -00 piso 1, Edificio Bochica de la ciudad de Bogotá.

Así mismo, recuerde que no es necesario presentar estas solicitudes de depósito de nombre comercial o enseña comercial por intermedio de abogado; la persona natural puede solicitarlo directamente y tratándose de una persona jurídica la solicitud la deberá hacer su representante legal, es decir, la persona que aparezca registrada en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio.

Las radicaciones de solicitudes pueden efectuarse directamente ante esta Superintendencia en el Centro de Documentación e Información o a través de la página web www.sic.gov.co en la opción de Trámites de Propiedad Industrial, o si se encuentra fuera de Bogotá, las solicites las puede presentar en cualquiera de las cámaras de





comercio del país con la cuales tiene convenio la Superintendencia (Armenia, Buga, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Palmira, Pereira, Valledupar, Cauca, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartago, Ibagué, Neiva Pasto, Santa Marta, Aburrá Sur y Oriente Antioqueño).

3. 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 constitucional, legal, jurisprudencial y doctrinal, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar:

Frente a su inquietud, debemos precisar que dado que en Colombia se adoptó la figura del depósito, los nombres comerciales no se registran, se depositan en esta Superintendencia para efectos de obtener a favor del solicitante la aplicación de la presunción legal sobre la fecha en la cual empezó a usar el signo distintivo (desde la fecha de la solicitud de depósito) y sobre la fecha desde la cual los terceros tienen conocimiento de ese uso.

En consecuencia, para el depósito de un nombre comercial adicional se deberá seguir el mismo procedimiento que se realiza para cualquier depósito ante la Delegatura de Propiedad Industrial de esta Superintendencia, como se indicó en el numeral 2.2 de este escrito.

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 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,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

