

049-3

Bogotá D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-95519- -2-0	FECHA: 2016-04-22 12:26:02
DEP: 10 OFICINA ASESORA JURIDICA	EVE: SIN EVENTO
TRA: 113 DP-CONSULTAS	FOLIOS: 14
ACT: 440 RESPUESTA	

10

Doctor

JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA

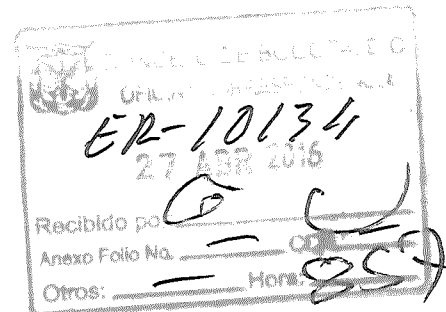
Honorable Concejal de Bogotá

CONCEJO DE BOGOTÁ

Calle 36 28A-41

BOGOTA D.C. COLOMBIA

Asunto: Radicación: 16-95519- -2-0
Trámite: 113
Evento: 000
Actuación: 440
Folios: 014



Referencia: Derecho de petición de interés general

Respetado Concejal:

En atención al traslado de la comunicación enviada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por el Director Técnico de Gestión de Gas-, radicada en esta Entidad el 15 de abril de 2016 con el número que se indica en la referencia, la cual nos informan que procedieron a dar respuesta sobre el primer punto y la remiten para que atendamos la segunda pregunta, según lo que corresponde a nuestra competencia. Interrogante que a la letra dice:

"(...) 2. Indicar a que sanciones se expone una empresa cuando usa la imagen corporativa de la forma ilegal o irregular"

Al respecto, es preciso efectuar las siguientes precisiones generales, en el marco de las competencias atribuidas por la ley y demás disposiciones supranacionales existentes a esta Entidad, y en particular, en materia de propiedad industrial, para finalmente informarle cuáles son las acciones legales procedentes, que debe demostrar el titular del signo, y cuales son las acciones legales procedentes.

1. COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ACTUANDO COMO OFICINA NACIONAL, EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Al contestar favor indique el número de radicación que se indica a continuación:
Radicación: 16-95519- -2-0 - 2016-04-22 12:26:02

De conformidad con lo previsto en el artículo 273 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa comunitaria aplicable en Colombia, se dispone que: "*Para efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial.(...)*", en concordancia con el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, que establece como función de la Superintendencia de Industria y Comercio: "*Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma*", se establece que esta Entidad constituye la oficina nacional competente en Colombia, en materia de propiedad industrial.

En este sentido, esta Superintendencia a través de la Dirección de Signos Distintivos, se encarga de efectuar el trámite y decisión de los diferentes signos, entre ellos, aquellos que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, el depósito de los nombres y enseñas comerciales, la declaración de protección de una denominación de origen, entre otros.

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.

2. RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - GENERALIDADES

La propiedad industrial en Colombia está prevista principalmente para otorgar la propiedad, a través de las nuevas creaciones, de un lado, sobre las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, y del otro, de los signos distintivos; conformados por el registro de las marcas de fábrica o de comercio, el depósito de los nombres y las enseñas comerciales, las denominaciones de origen, las marcas de certificación, las indicaciones de procedencia y los lemas comerciales, entre otros.

La norma encargada de regular los temas precitados se encuentra contenida en el régimen común sobre propiedad industrial -Decisión 486 de 2000 y en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales para su información se pueden consultar en nuestra página web www.sic.gov.co.

En este orden, nos permitimos aclarar que los bienes incorporeales¹ o los de carácter intangible², que se asimilan a un bien mueble, son susceptibles de ser protegidos ante

¹ Código Civil, artículo 653.- "*Los bienes consisten en cosas corporales o incorporeales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una marca, un libro. Incorporeales las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas*".(Resaltado fuera del texto)

² Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. www.rae.es: "Intangible: adj. "Que no debe o no puede tocarse".

Al contestar favor indique el número de radicación que se indica a continuación:
Radicación: 16-95519- -2-0 – 2016-04-22 12:26:02

esta Superintendencia, por medio de la propiedad industrial, según la clase de que se trate, con el lleno de los requisitos previamente establecidos en las disposiciones que rigen la materia.

2.1. TRADE DRESS

El “Trade Dress” de un producto consiste en los elementos que se usan para promover un bien o servicio. En el caso de bienes, consiste en el empaque, la manera en que se muestra o, incluso, la configuración del producto como tal. En el caso de los servicios, puede radicar en la decoración del ambiente en donde se presta el servicio.

El Trade Dress es entendido según el Doctor Mauricio Jalife Daher, en su más convencional significado, como *“la suma de elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento, que en su conjunto generan la existencia de una percepción por parte del consumidor al confrontarlos. En el caso de los establecimientos participan como elementos de “trade dress” los colores empleados, los elementos ornamentales, la disposición de anaqueles, los menús, la vestimenta de los empleados, la iluminación, los letreros del lugar, su arquitectura, etc. En el caso de los productos participaban elementos tales como el tamaño y la forma de los empaques y los envases, los colores usados, el tipo de letras, las leyendas genéricas, y en general, a la combinación de elementos que visualmente identifican el producto”*.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL

Se entiende por derecho intelectual el conjunto de normas que regulan las ventajas y beneficios que se reconocen a favor de quienes crean obras artísticas, científicas, industriales y comerciales. El artículo 61 de la Constitución Política señala:

“ARTICULO 61. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.- El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”.

En sentido amplio, entonces, la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones u obras del pensamiento o el intelecto humano.

Hay dos grandes grupos dentro de este gran concepto de propiedad intelectual, a saber: la propiedad industrial y los derechos de autor.

El derecho de autor se refiere al campo de la protección de las obras literarias y artísticas. Entre ellas figuran las obras escritas, musicales, artísticas, como pinturas y esculturas, y las obras que utilizan la tecnología, como los programas de ordenador y las bases de datos electrónicas. Cabe observar que el derecho de autor protege las obras, es decir, la expresión de conceptos, y no las ideas. El cual se encuentra a cargo

de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior y de Justicia, ubicada en la Calle 28 No. 13 A-15, piso 17. Edificio Centro de Comercio Internacional de Bogotá, D.C., de conformidad con lo previsto en la Ley 23 de 1982, el Decreto 1360 de 1989, y demás disposiciones aplicables.

La propiedad industrial es el derecho que tiene una persona natural o jurídica sobre determinadas creaciones inmateriales, como invenciones, signos distintivos, secretos industriales o diseños industriales. En este caso, la creación del pensamiento humano se relaciona con la búsqueda de soluciones concretas de problemas en el campo del comercio o con la selección de medios diferenciadores para productos y servicios. Así, la propiedad industrial se puede subdividir en dos áreas: nuevas creaciones y signos distintivos. Las nuevas creaciones abarcan las invenciones o creaciones que tienen aplicación industrial, y los signos distintivos engloban medios que identifican al empresario, a su establecimiento de comercio, a los productos que fabrica o a los servicios que presta.

Es importante señalar que, para que los bienes anteriormente nombrados sean susceptibles de ser apropiados por una persona, se necesita que se reconozcan por una norma y, por regla general, que se cumplan -previamente- unos requisitos y formalidades que consagra la ley para que el derecho sobre el mismo pueda constituirse.

3.1. EL DISEÑO INDUSTRIAL – CONCEPTO Y GENERALIDADES

Un diseño industrial es toda forma externa o apariencia estética de elementos funcionales o decorativos que sirven de patrón para su producción en la industria, manufactura o artesanía con características especiales, de forma que le dan valor agregado al producto y generan diferenciación y variedad en el mercado.

El artículo 113 de la Decisión 486 de 2000d (en adelante “Decisión 486”), establece que: *“(…) se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”*.

Cuando se realiza un diseño es necesario tener en cuenta que para ser protegido como Diseño Industrial debe ser perceptible a la vista, es decir, que el diseño se encuentre incorporado a una parte visible del objeto. En ese sentido, se considera que un diseño es susceptible de protección de acuerdo a la novedad que presente su forma externa, sin considerar su utilidad. Lo anterior implica que se protege el aspecto del producto, no su efecto técnico o funcional: la legislación no protege ninguno de los rasgos técnicos del artículo al que se aplica. Es posible, por ejemplo, registrar un diseño de muebles como sillas o estantes, siempre y cuando sean suficientemente distintivos.

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Radicación: 16-95519- -2-0 – 2016-04-22 12:26:02

3.2. EL RECONOCIMIENTO DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Para obtener reconocimiento sobre un diseño industrial debe necesariamente ser registrado, ante esta Entidad, la cual expide un título de registro.

De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Decisión 486, si se pretende obtener un registro de diseño industrial, es necesario que el objeto que se busca proteger sea novedoso; lo anterior implica que no se debe haber hecho accesible al público antes de la fecha de presentación o de la prioridad válidamente reivindicada, en cualquier lugar o momento, mediante una descripción, utilización o cualquier otro medio.

Un diseño es nuevo cuando se diferencia claramente de un producto de su misma clase o de otras realizaciones similares. El hecho de que su finalidad sea diferente a un diseño ya existente tampoco lo hace novedoso.

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que, si las diferencias que tiene con otro producto son secundarias, se considera que no tiene las suficientes características para ser considerado novedoso. Son secundarias las diferencias las que son tan pequeñas que pueden generar en el consumidor confusión con respecto a realizaciones anteriores. En otras palabras, un diseño no se considera nuevo si las diferencias con los artículos u objetos existentes no son lo suficientemente relevantes como para distinguirlos, entre el público consumidor.

Artículo 116, establece las exclusiones a la registrabilidad en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 116. DECISIÓN 486 DE 2000.- No serán registrables:

“a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

“b) los diseños industriales cuya apariencia estuviere dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y,

“c) los diseños industriales que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular”.

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Radicación: 16-95519- -2-0 – 2016-04-22 12:26:02

Si el diseño se ha realizado por varias personas en conjunto, el derecho al registro corresponde a todas, pero si el mismo se realiza independientemente, se concede a aquél que presente, primero, la solicitud correspondiente. El artículo 114 de la Decisión 486 señala que *“el derecho al registro de un diseño industrial pertenece al diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria”*.

El titular del registro está facultado para excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño, así como para actuar en contra de quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sea idéntico o presente diferencias secundarias con relación al suyo. En otras palabras, con este registro, se puede impedir que terceras personas exploten un diseño protegido, es decir, que se puede actuar contra toda persona que, sin consentimiento, fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el mercado o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan la forma del objeto protegido por un término de diez (10) años, contados a partir de la fecha en que se radique la solicitud.

El artículo 130 de la Decisión 486, claramente fija el alcance de la protección conferida a un diseño industrial cuando señala que *“[...] no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.”*

Por otra parte, el artículo 131 ídem establece las limitaciones a ese derecho al señalar que *“el registro de un diseño industrial no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca ese diseño, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por su titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.”* En otras palabras, una vez se adelanta el registro, sólo se podrá usar el diseño industrial si se tiene el consentimiento del titular o si se está económicamente vinculado a él.

3.3. LAS MARCAS – CONCEPTO Y GENERALIDADES

El artículo 134 de la Decisión 486 señala que la marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica. Este artículo señala:

“ARTÍCULO 134. DECISIÓN 486 DE 2000.- 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;

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Radicación: 16-95519- -2-0 – 2016-04-22 12:26:02

- 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;
- f. cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

El fin último de la protección marcaria es garantizar que el consumidor o usuario medio identifique, valore y diferencie los productos, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad del producto o servicio. Las marcas, pues, cumplen una función individualizadora: entre bienes o servicios del mismo género, especie o grupo. 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 [Proceso 1-IP-87, marca: Volvo. Publicado en la Gaceta Oficial No. 28, el 15 de febrero de 1988].

El nombre comercial, la enseña 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.

El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, establece los derechos que concede el registro de una marca:

“ARTÍCULO 155. DECISIÓN 486 DE 2000.- 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;

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Radicación: 16-95519- -2-0 – 2016-04-22 12:26:02