

Bogotá D.C.,

10

Respetado(a) Señor (a):

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

Asunto: Radicación: 18-125041 -00001-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440

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 su comunicación de fecha 20 de abril de 2018 en el cual se señala:

“(…)

Como apoderado de EL MEXICANO, hice una solicitud de Registro Industrial de marca, ante esa Superintendencia el 1° de junio de 2017, con radicado SD20170041117, se pagó el valor exigido y se hizo la respectiva publicación en la gaceta, sin oposición alguna.

Por Resolución 82250 del 12 de diciembre de 2017 se negó dicho registro con el argumento de que “es un signo de procedencia” y por consiguiente, la Resolución 486 de 2000 de la CAN prohibía tal registro.

... Lo que requiero señora Directora de Propiedad Industrial, es que se me emita un concepto para poder tramitar el REGISTRO SANITARIO ANTE EL INVIMA, toda vez que sin el registro de marca no ha sido posible y por información de un funcionario de la SIC, está no tenía ningún problema que se expida dicho sanitario, ya que el registro de la marca de tequilas el Mexicano fue negada por ser un signo de procedencia como lo dijo la Resolución 82250 del 12 de diciembre de 2017, sobre el mismo caso.



En esas condiciones y con el concepto de que la SIC, no tendría problema sobre la marca, ya que no se puede registrar con el nombre indicado y teniendo en cuenta que es una marca registrada en México y otros países y distribuida desde hace más de 60 años. Tampoco se hizo oposición a nuestra petición, ni se encuentra registrado nombre igual.

Con el concepto procederíamos a obtener el Registro Sanitario y permiso de importación de dicho producto en Colombia, el mismo que tiene un consumo masivo en México y otros países, con una tradición de más de 60 años y distribuido en otros países del mundo.

Sobre el interrogante expuesto, 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. RESPECTO A LAS MARCAS, SUS ELEMENTOS Y SUS ALCANCES

La Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, define las marcas en su artículo 134 de la siguiente forma:

“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".

4.1 Adquisición de los derechos marcarios en Colombia

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".

Adicional a esto, 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.

5. INDICACIONES GEOGRAFICAS



Como se mencionó en el acápite anterior, Colombia se rige por la Decisión 486 de 2000 que es aplicable a los países que integran la Comunidad Andina, esto es, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Dicha Decisión consagra en su Título XII, las indicaciones geográficas, que aunque no la define, se incluye un capítulo sobre Denominaciones de Origen y otro sobre indicaciones de procedencia, por lo que se ha entendido que la Normatividad Andina concibe las indicaciones geográficas como un género que comprende como especie las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

5.1. Denominaciones de Origen

La denominación de origen, de acuerdo al artículo 201 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, se puede definir como:

“Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.”

De lo anterior, podemos inferir, que la denominación de origen corresponde al nombre o indicación de un lugar geográfico, que puede ser un país o una región o de un lugar determinado, que designe un producto que por ser originario de dicha región y por las costumbres de producción o transformación de sus habitantes, tiene unas características y/o reputación que lo hacen diferente de los productos semejantes provenientes de otros lugares geográficos.

De tal manera que esta Superintendencia, ha entendido que deben concurrir tres elementos esenciales a saber:

El primero que consiste en la denominación de una zona geográfica políticamente reconocida, como el nombre de un país, de un departamento o de un municipio, aunque de la misma forma se admite el nombre de una zona que no esté políticamente reconocida o delimitada mediante fronteras, pero que sea reconocido por la generalidad del público, como es el caso, entre otros, de ciertos valle o llanuras, que son conocidos por un nombre específico sin que coincida con la denominación política de los municipios o departamentos que comprende, pues en ocasiones estas zonas alcanzan más de uno. De conformidad con lo anterior, el nombre de la denominación debe obedecer o corresponder con el que ha sido posicionado para designar un producto

El segundo elemento consiste en la relación existente entre la denominación y la procedencia del producto, esto es, que la denominación se utilice para designar un producto originario de la zona geográfica que aquella designa, y no de otra zona,



con independencia de que el mismo tipo de producto también pueda ser elaborado en otras regiones.

Por último, debe existir un vínculo entre el producto y la zona geográfica. Esto significa que el producto debe tener una calidad, característica o reputación que se deba exclusiva o esencialmente a la zona en la cual se origina, incluidos sus factores naturales y humanos. En otras palabras para que exista denominación de origen, debe estar probado cómo estos factores inciden en las calidades que hacen que el producto sea único o diferente.¹

En otras palabras, la declaración de protección de una denominación de origen es el reconocimiento que hace el Estado al posicionamiento de un producto con un nombre geográfico que ostenta unas calidades o características especiales gracias a su origen geográfico y a sus factores humanos, y que han sido sostenidas y controladas a lo largo del tiempo. Tenga presente que una Denominación de Origen le indica de manera clara al consumidor la procedencia geográfica del producto y las calidades que esta posee que las hace especiales, por lo que su decisión de compra se sujeta a estas características.

La declaratoria de Denominación de Origen, busca impedir que se defraude o se engañe al consumidor con productos cuya procedencia geográfica, calidades y características humanas y naturales no le son propias.

5.2. Indicaciones de Procedencia

Para el Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, la indicación de procedencia la define como “*una indicación referida a un país o a un lugar situado dentro del país en tanto que país o lugar de origen de un producto*”.

Así mismo, dice: “... Al comparar estas definiciones puede observarse que la indicación de procedencia es el término genérico que comprende a la indicación geográfica y a la denominación de origen, como quiera que aquella sólo requiere que el producto para el que se utiliza provenga de una zona geográfica, de manera que existieran indicaciones de procedencia que no podrán encuadrar en la definición de indicación geográfica. Por su parte, la definición de indicación geográfica es más amplia que la denominación de origen. En consecuencia, toda denominación de origen e indicación geográfica será una indicación de procedencia. Toda denominación de origen será una indicación geográfica, más no todas las indicaciones de procedencia serán indicaciones geográficas o denominaciones de origen, ni todas las indicaciones geográficas serán denominaciones de origen.”

La Decisión 486 de 2000 define las indicaciones de procedencia como

¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Cartilla Denominaciones de Origen y marcas no Tradicionales. Documento Técnico.



Art 221 Indicaciones de Procedencia: *Se entenderá por Indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.*

“Las indicaciones de procedencia se circunscribe a la prohibición de uso en el comercio “en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio”, incluyendo para estos efectos el uso que se efectúe en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

Lo anterior con la salvedad relativa a que “Toda persona podrá indicar su nombre o domicilio sobre los productos que comercialice, aun cuando estos provinieran de un país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos”.²

La Organización mundial de la Propiedad Industrial, se ha referido a este tema bajo las siguientes consideraciones y ejemplos:

“ j) Indicaciones geográficas

En muchas jurisdicciones se deniega el registro de marcas que consistan en una indicación geográfica protegida o que la contengan (incluida la denominación de origen). Las respuestas al cuestionario indican que el cumplimiento de este requisito se analiza en el marco de los procedimientos de examen y que un conflicto entre una indicación geográfica protegida y una marca constituyen un motivo de denegación en muchos sistemas

Ejemplos

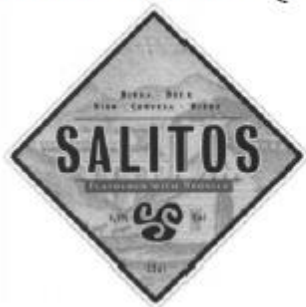
Brasil: Se denegó el registro como marca de la denominación “CA” del SACRAMENTO FRANCIACORTA” solicitado para bebidas, debido a que el signo consiste en una denominación de origen correspondiente a un vino de Italia

Republica de Moldova: Se denegó el registro de las marcas siguientes puesto que contenían denominación de origen protegidas (TEQUILA, JAFFA) y los solicitantes no eran usuarios autorizados de esas denominaciones.

² *Ibíd*em



SALITOS flavoured with TEQUILA



World Juice Collection JAFFA GOLD



3

5.2.2. Diferencias entre Indicación de Procedencia y Denominación de Origen.

De acuerdo a las definiciones anteriormente mencionadas, la Doctrina ha hecho mención sobre las diferencias entre la Denominación de Origen y las Indicaciones de Procedencia a saber:

“La diferencia de una Indicación de Procedencia con una Denominación de Origen consiste en que se entiende como una Indicación de Procedencia cualquier expresión o signo utilizado para indicar que un producto o servicio es originario de cierto país, región, lugar geográfico determinado, sin necesidad de que lo distinga una calidad o característica como es el caso de la Denominación de Origen.

En la Indicación de procedencia no hay relación necesaria entre el origen geográfico del producto, y su calidad no genera título de uso exclusivo ni de inscripción en registro, y puede ser utilizada libremente por cualquier persona, productor, fabricante o comerciante para indicar la veraz procedencia del producto, como lo define la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, aunque requieren de un reconocimiento de carácter general por parte del Estado, previa la acreditación de una serie de condiciones, aportadas al producto que derivan de factores geográficos y humanos.

Contrario sensu, la denominación de origen si vincula el producto, la calidad y la zona geográfica por el suelo o la forma de producción, tiene como finalidad la protección de productos por su lugar de producción, personas que intervienen, forma de producción, calidad del mismo, etc.; trae como consecuencia la producción y fabricación de productos sobre los cuales el consumidor final espera tener certeza de que ese producto tiene un origen particular y una calidad que lo distingue. Así, las DO, por “la unicidad que distingue el lugar geográfico con el producto que denomina, le otorga a la denominación un valor toponímico que permanece en el tiempo y, en la

³ Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones geográficas. Vigésima tercera sesión. Ginebra, 30 de junio a 2 de julio de 2010.



medida de su uso y renombre, llega a identificar a todo el país” tal como lo manifiesta Arana (p.190). Las DO como lo expresa Castro (2009, p.197), “corresponden a zonas geográficas en donde los productores disponen de recursos naturales especiales o en donde se conocen procedimientos de elaboración que han sido decantados o perfeccionados a través del tiempo”.

Pero, en las denominaciones de origen si incide el lugar de producción y quienes intervienen en la elaboración del producto, por ello, podría concluirse como bien lo manifiesta Quintero (2004, p.4) “toda Denominación de Origen es una Indicación de Procedencia, pero no toda Indicación de Procedencia es una Denominación de Origen”. Mas sin embargo, todas estas definiciones tienen su fuente en el derecho comunitario andino contenido en la Decisión 486 de 2.000, que establece que se corresponde con la definición contenida en el Arreglo de Lisboa”; es por ello que a continuación se hará un análisis comparativo de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, que se resume...”

DENOMINACIONES DE ORIGEN(DO)	INDICACIONES DE PROCEDENCIA(IP)
Signo distintivo	Signo distintivo
Calidad unida con origen del producto (suelo, clima, forma de elaboración) representa la calidad del producto	Origen geográfico no tiene incidencia en la calidad
Aplica sobre toda la cadena de elaboración, fabricación de un producto o bebida, alimento que obtenga este reconocimiento	Aplica sobre producto terminado, indiferente del lugar de procedencia
Pertenece a las indicaciones geográficas, ésta como género y las DO como especie según la concepción adoptada por la comunidad Andina	Pertenece a las indicaciones geográficas, ésta como género y las IP como especie según la concepción adoptada por la comunidad Andina
Obtener la DO implica uso exclusivo, registro y necesidad de protección estatal (Legal). La titularidad la tiene el Estado, es colectiva.	Puede ser utilizada libremente (productor, fabricante) para indicar procedencia y se protege cuando es falsa o engaña la indicación geográfica.
Café de Colombia es un ejemplo de DO	Hecho en Colombia, elementos como color de la bandera, región o edificio emblemático puede ser considerado como una indicación de procedencia.

Fuente: García y Ceballos (2012)

4

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

⁴ Ceballos, R. & García, I. (2013). Protección legal de las denominaciones de origen y las marcas frente a los TLC suscritos por Colombia. Revista Prolegómenos. Derechos y Valores, 16, 32,175-189



Que de acuerdo a nuestra normatividad, se establece un capítulo en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones que regula lo referente a las indicaciones geográficas.

Que las indicaciones geográficas, son consideradas el género y que como especie se tienen las denominaciones de Origen y las Indicaciones de Procedencia. Entendiendo por la primera como *“títulos de protección de indicaciones geográficas utilizadas para productos de una calidad o características especiales que se deben exclusiva o esencialmente a su origen geográfico”*⁵. De ahí la protección especial que las oficinas nacionales competentes de cada país deben hacer de cierto productos que son conocidos por sus características geográficas y humanas con el fin de evitar que terceros hagan uso indebido o no autorizado de productos engañando al consumidor que los busca por sus especiales particularidades.

Por su parte las Indicaciones de Procedencia, como su nombre lo señala, da a conocer al consumidor el origen del producto o productos, evocando el país, su región o un lugar determinado. Se debe resaltar que la indicación de procedencia ciñe su restricción en el uso en el comercio de productos cuando estos sean engañosos o falsos respecto de su lugar de nacimiento ya que puede inducir al consumidor a adquirirlos.

Así pues, las personas o las empresas pueden indicar la procedencia del producto o productos, bajo la afirmación de ser verdaderos. Ahora bien, cuando dicha indicación de procedencia comienza a adquirir cierta reputación que se debe a las características o cualidades del producto, las cuales se deben al sector geográfico, debe la oficina nacional competente proteger esa denominación de origen en la cual se ha convertido. De tal suerte que al haberse declarado o reconocido como tal, el derecho al uso podrá ejercerse bajo las condiciones establecidas en la resolución que declare o reconozca la protección y a las condiciones que rija en el reglamento de uso.

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,

⁵ Superintendencia de Industria y Comercio. Cartilla Denominaciones de Origen y marcas no Tradicionales. Documento Técnico.



JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Adriana Velandia

Revisó: Jazmín Rocío Soacha

Aprobó: Jazmín Rocío Soacha