

## ESTUDIO SOBRE LA PROTECCION DE NOMBRES DE PAISES

---

### *CASO COLOMBIA*

**1. Base jurídica de la protección de los nombres de países en el ámbito del registro de marcas (ya sea la legislación de marcas o de otro tipo).**

La Decisión 486, régimen común en materia de propiedad industrial para los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, dispone en el literal m) del artículo 135 que no podrán registrarse como marcas los signos que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.

Esta disposición encuentra a su vez su fundamento o base legal en lo dispuesto en el artículo 6ter del Convenio de París, especialmente lo previsto en el literal 1.a., del cual Colombia es Miembro desde 1994 mediante ley aprobatoria 178.

No obstante, también debe considerarse el concepto del carácter engañoso de una marca desde el punto de vista geográfico, en la medida en que envuelva la utilización o directa evocación del nombre de un país. En ese sentido, la Decisión 486 ha establecido también como causal de irregistrabilidad de signos para convertirse en marcas, el hecho de que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir entre otros aspectos la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación y/o que puedan engañar a los medios comerciales o al público también sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios de que se trate. Esto está previsto en los literales e) e i) del artículo 135 de la mencionada Decisión.

Ahora bien, a la luz de lo dispuesto en el artículo 201 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN también hay una protección del nombre del país cuando está asociado a un producto que por su reputación, calidad o características se constituye en una denominación de origen, como en el caso de Café de Colombia, protegida como tal desde el año 2005. Teniendo en cuenta que el titular de esta protección es el Estado a través de las autoridades, organizaciones o entidades autorizadas para ello, no podrán otorgarse denominaciones de origen que incluyan el nombre del país en la medida en que no hay legítimo interés acreditado y además su uso por quienes

no se encuentren debidamente autorizados constituye una infracción al derecho de propiedad industrial de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 ibídem.

Así mismo, Colombia es miembro de la Convención General Interamericana de protección marcaria y comercial suscrita en la ciudad de Washington en 1928 y que se encuentra plenamente vigente, mediante la cual los Gobiernos firmantes acordaron una serie de disposiciones para la protección marcaria y comercial y la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen geográfico.

El artículo tercero de este instrumento internacional dispone que podrá denegarse o cancelarse el registro de una marca que consista exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar el lugar de origen de los productos, que ridiculicen o tiendan a ridiculizar símbolos nacionales. A su turno el artículo cuarto faculta a los países firmantes para rehusar, cancelar el registro y prohibir el uso sin autorización de la autoridad competente, de las marcas que incluyen las banderas nacionales o de los Estados, escudos de armas, sellos nacionales o de los Estados, dibujos de las monedas públicas o de sellos de correos, certificados o sellos oficiales, de garantía o cualquier insignias oficiales nacionales o de los Estados, o imitaciones de las mismas.

## 2. Los procedimientos aplicables (anteriores al registro, posteriores, otros)

Con anterioridad a la presentación de una solicitud de registro y su trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio, no hay procedimientos aplicables desde la perspectiva de la propiedad industrial para la defensa o protección del nombre de país.

No obstante, hay disposiciones de carácter legal para la protección y uso de los símbolos patrios<sup>1</sup>, y hasta implicaciones de carácter penal por actos que impliquen menoscabo de la integridad nacional.

Ahora bien, durante el procedimiento de registro de una marca, la SIC ordenará la publicación de la solicitud si cumple con el lleno de los requisitos legales de forma y durante el plazo de 30 días posteriores a la publicación, los terceros podrán oponerse al registro de la misma.

Para el caso en cuestión, i) cualquier tercero podrá oponerse alegando que se configuran las situaciones de los literales e), i) y m) del artículo 135 de la Decisión 486 que ya se han mencionado, ii) así mismo la SIC podrá **declararlo de oficio** en el acto administrativo que decida sobre la solicitud de registro marcario y de esa manera negar la concesión del registro.

Con posterioridad al registro marcario, si se considera que se ha concedido en contravención a lo dispuesto en la Decisión 486, podrá intentarse **la nulidad** absoluta del acto

---

<sup>1</sup> Ley 12 de 1984 y decreto 1967 de 1991

administrativo correspondiente ante la autoridad judicial que en Colombia es el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

### **3. El alcance de la protección otorgada a los nombres de países en el ámbito del registro de marcas.**

Sobre las disposiciones citadas en el punto primero hay que mencionar que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, máximo tribunal del Sistema Andino de Integración, se ha manifestado en distintos pronunciamientos. En el proceso 14-IP-99 manifestó que:

*“Es evidente que la norma anterior tiene el propósito de evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del producto.*

*“La prohibición no es absoluta, pues permite que tales signos puedan registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, siempre que se haya recabado autorización para ello.*

*“A este respecto el Tribunal anteriormente ha dicho que: ‘Dichas prohibiciones, tienen dos condiciones que deberán concurrir necesariamente si pretendemos utilizar un signo o denominación de Estado u Organización Internacional como marca: en primer lugar, la autorización por parte del Estado u Organización para la utilización de la denominación o signo; en este punto es claro que el empresario o la persona que pretenda registrar como marca un signo de tales características, deberá solicitar al Estado u Organización Internacional permiso para tal fin; y segundo, que dicha denominación deberá ser utilizada como parte no esencial o accesorio de la marca, valga decir, que por su ubicación y particulares características no tenga un desempeño definitivo analizando la marca en su conjunto.*

*‘Este es el verdadero alcance del artículo 82 literal j); y no como equívocamente pueda pensarse que la exigencia de permiso por parte del Estado u Organización Internacional es necesaria únicamente en los casos en que se solicite registrar el signo o denominación como parte principal de la marca; y que en consecuencia, para elementos accesorios no es menester tal autorización. Por el contrario, del contexto de la norma se desprende claramente la prohibición absoluta para registrar como marca una denominación oficial que haga las veces de elemento principal, quedando abierta la posibilidad solamente para denominaciones de carácter accesorio pero previa autorización del Estado u Organismo respectivo’.*

*“Es claro que la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, es decir, que sea evidente tal reproducción o imitación y que ésta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite los signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares.*

La norma en comento fue sustituida por el literal m) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en la cual se suprimió la parte relativa a que la expresión “*siempre que constituya el elemento principal*” lo cual indica que hoy en día se protege el nombre del país, aun cuando no es elemento principal dentro del signo solicitado a registro. La Superintendencia también se ha pronunciado al respecto, más recientemente mediante concepto 12-144177 expedido el 8 de octubre de 2012 por la Oficina Jurídica de la entidad en el que se manifestó:

*“...Tanto la expresión COLOMBIA como los símbolos patrios de nuestro país pueden hacer parte de un conjunto marcario que podría registrarse si no (i) resulta engañoso, (ii) si no induce a error al público consumidor sobre su origen o patrocinio, (iii) si no pudiera causar riesgo de confusión o asociación con una denominación de origen protegida, o (iv) si no implica aprovechamiento injusto de su notoriedad, (v) si no consiste exclusivamente en un signo o indicación que pudiera servir en el comercio para describir su procedencia geográfica, o (vi) si no incumple el deber de respeto y decoro que se exige en el artículo 14 del Decreto 1967 de 1991...”*

Lo anterior corrobora que Colombia, no solo desde el punto de vista legal, sino desde la doctrina y la jurisprudencia, ofrece protección a los nombres de países.

Para el caso en estudio, la SIC es la entidad que autoriza la inclusión del nombre o el escudo de Colombia en una solicitud y dicha autorización no es expresa sino que se entiende dada con la concesión del registro marcario, es decir, en principio se permite la inclusión de nombres o escudos pero no se otorga derecho de exclusividad, por lo que los terceros también pueden usar el nombre del país, salvo que el nombre haya sido protegido como parte de una denominación de origen. Pero si se trata del nombre de un país o escudo diferente al colombiano, no puede abrogarse la facultad de autorizar su uso o registro.

**4. Si se otorga la protección al nombre oficial del país únicamente o asimismo a variantes de esos nombres, como los nombres comunes, adjetivos o abreviaturas.**

En la medida en que la utilización de abreviaturas como COL, CO y otras, cumpla con las condiciones mencionadas en el punto anterior, podrían tratarse de signos aptos para ser registrados como marcas de productos y servicios. No obstante, no se les otorga el derecho de exclusividad derivado del registro marcario, dado que son códigos de necesaria utilización. Por lo tanto, la marca que consista en un código como estos deberá estar conformada también por elementos gráficos o nominativos que en conjunto le otorguen distintividad al signo.

**5. Información sobre casos pertinentes de la práctica administrativa o judicial, directrices sobre protección de nombres de países y demás aspectos que se puedan considerar como prácticas óptimas.**

La SIC ha considerado la interfaz de búsqueda de la base de datos "6ter Express" de OMPI, como una herramienta fundamental a la hora de realizar los exámenes de registrabilidad de signos que involucren nombres o emblemas de países.

Esta información se viene teniendo en cuenta de tiempo atrás, cuando la OMPI enviaba a cada País Miembro los emblemas protegidos y la oficina colombiana los incluía en sus bases de datos para efectos de búsqueda de antecedentes marcarios, y actualmente se adelanta a través de internet.

Esto ha permitido que dentro de las medidas administrativas que se han adoptado este la negación de oficio de las solicitudes de registro que incurran en la causal de irregistrabilidad.

Como parte de las medidas administrativas específicas para el nombre del país, Colombia, se desarrolló un plan de creación de la marca país, liderado por la Presidencia de la República y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se determinó un ente responsable de adelantar la iniciativa como política de estado, que implicó un trabajo serio de investigación y diagnóstico estratégico, y por supuesto con un plan estratégico de marketing y comunicación.

Se ha recibido la aceptación de los sectores interesados y se está llevando un proceso de implementación que permita la focalización de esfuerzos con el fin de lograr el posicionamiento de la marca tanto en el exterior como internamente, lo que incluirá los mecanismos de monitoreo o seguimiento, en los que es muy importante la acción de la PI.

También se puede considerar como una práctica óptima el monitoreo que las Embajadas y Representantes de los diferentes países en el exterior pueden realizar, a través de la revisión de gacetas de propiedad industrial, la identificación de las solicitudes que incluyan los nombres de sus países y la gestión como representantes autorizados de sus países para oponerse a dichas solicitudes e informar a las autoridades nacionales competentes.