

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 14-102511- -2-0      FECHA: 2014-06-26 12:50:11  
DEP: 2010      DIRECCION DE SIGNOS      EVE: SIN EVENTO  
DISTINTIVOS  
TRA: 334 REMISIINFORMA      FOLIOS: 3  
ACT: 440 RESPUESTA

Bogotá D.C.

2010

Señora

**WANG BINYING**

Directora General Adjunta

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

34 chemin des Colombettes P.O. Box 18 C.H - 1211 Ginebra20

GINEBRA GINEBRA SUIZA

**Asunto:**      Radicación:      14-102511- -2-0  
                 Trámite:              334  
                 Evento:  
                 Actuación:          440  
                 Folios:                      3

Respetada Señora Binying:

Atendiendo su amable invitación a formular comentarios a la propuesta presentada por la Delegación de Jamaica en la trigésima primera sesión del Comité Permanente de sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales y e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 17 al 21 de Marzo de 2014, denominado: "*Proyecto de recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de los nombres de países*", nos complace remitir a la Secretaria los comentarios de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, relacionados con el tema.

Consideramos que el Convenio de París es claro al diferenciar tres situaciones distintas a saber:

- i) la imposibilidad de registrar marcas que carezcan de distintividad, puedan engañar o vulneren derechos de terceros. Ésta razón está basada en protección a particulares, como titulares de marcas y a consumidores en su derecho de adquirir bienes transparentes.
- ii) La imposibilidad de registrar marcas que reproduzcan sellos oficiales y nombres de países. Como se puede apreciar, esta norma ni tiene una razón o finalidad de protección de derechos particulares o privados, su única o únicas

razones son las de dejar escrito que los nombres de países o sellos oficiales no pueden ser marca y por ende, nadie los puede incluir en un registro marcario, y no existen atenuantes respecto de la veracidad o fantasía del signo.

iii) La obligación de ser veraz cuando se usen indicaciones de procedencia.

El Convenio de París no le otorga a las indicaciones de procedencia el mismo alcance que al resto de derechos de Propiedad Industrial, sino que, a la luz de la razón de ser de la existencia del Convenio (que era la distorsión sobre la procedencia empresarial o geográfica de algunos productos) y su finalidad de prevención de la competencia desleal, las indicaciones de procedencia sólo tienen por restricción el que no sean falsas, es decir pueden ser utilizadas por todos. En concordancia con la definición acuñada por la OMPI las indicaciones de procedencia no fueron creadas para registrar el nombre de un país, ni para dar derechos de exclusiva sobre el nombre a particulares, por lo tanto no podemos asemejar las dos situaciones como equivalentes.

No obstante, no pueden ser entendidas como una excepción general a la inclusión del nombre de un país en un registro marcario, a no ser que, como lo advierte el ADPIC, se presente la excepcional situación en la que una indicación geográfica, sea ésta una marca colectiva, de certificación, Indicación geográfica o denominación de origen, sea el nombre del país.

En conclusión:

- Apoyamos la iniciativa de Jamaica, dada la preocupación y la realidad en torno a la falta de protección de los nombres de los países en las etapas de registro de marcas que los incluyen.
- Consideramos que la propuesta de recomendación conjunta podía incluir las siguientes consideraciones:
  - o Los nombres de países no deben estar incluidos en un registro marcario, con independencia de que los productos o servicios a identificar por la marca tengan origen es el país reproducido. La razón de exclusión no está dada por la veracidad de la información, entre otras cosas, porque la marca puede ser vendida o transferida con posterioridad a alguien que no es nacional del país reproducido o los productos pueden no provenir de allí.
  - o Tal vez la única excepción sea el caso de las marcas colectivas, de certificación o denominaciones de origen, así no se confunden todas las figuras que hasta acá hemos explicado.

o En concordancia con lo anterior, creemos que la figura de la marca país, que no es legal, sino una tendencia, debe ser entendida como una campaña o estrategia estatal de apoyo a sus empresarios y productos, que encuadra en la figura de las marcas colectivas, de certificación e inclusive en denominaciones de origen, por ende, creemos que su inclusión en la propuesta de articulado es antitécnica.

o Invitamos a que se refuerce la protección de los nombres de países y a que no sea incluidos en los registros marcarios. No es válido establecer la permisión en la figura del disclaimer del solicitante dado que, como primera medida, jamás podrá una persona individual pretender legítimamente ese derecho, como que, aun renuncia le permite aplicar el nombre del país en los productos a comercializar, a título de indicación geográfica, de suerte que no se entiende por qué habría de necesitarse en el registro.

Cordial saludo,

  
**MARIA JOSÉ LAMUS BECERRA**  
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS

Elaboró: Beatriz Lozano  
Revisó: María José Lamus  
Aprobó: María José Lamus