

Bogotá D.C.

2000

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|
| RAD: 15-232269- -0-0 | DESPACHO | DEL | FECHA: 2015-09-30 16:07:08 |
| DEP: 2000 | DESPACHO | DEL | EVE: SIN EVENTO |
| SUPERINTENDENTE DELEGAD | | | |
| TRA: 334 | REMISIONFORMA | | FOLIOS: 4 |
| ACT: 425 | REMISIONFORMA | | |

Señora

WANG BINYING

Directora General Adjunta

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI

34 chemin des Colombettes P.O. Box 18 C.H - 1211 Ginebra 20

GINEBRA SUIZA

Asunto: Radicación: 15-232269- -0-0
Trámite: 334
Evento:
Actuación: 425
Folios: 4

Respetada Sra. Binying:

Atendiendo su amable invitación enviada mediante la Circular 8467 del 14 de agosto de 2015, a formular comentarios al documento SCT/34/2 Prov, con el propósito de que queden mejor descritas las practicas actuales de las oficinas de propiedad intelectual en lo relativo a la protección de los nombres de los países, y con el fin de ser examinadas en la siguiente sesión del SCT, nos complace remitir a la Secretaria los comentarios de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, relacionados con el tema.

1. 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.

Al contestar favor indique el número de radicación que se indica a continuación:
Radicación: 15-232269- -0-0 - 2015-09-30 16:07:08

- 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.

* El 13 de octubre de 2015, la Delegación de Colombia solicitó a la Oficina Internacional reemplazar la frase subrayada por la siguiente: "los acuerdos internacionales sobre la materia, ..."

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.

2. Procedimientos aplicables en Colombia.

Con anterioridad a la presentación de la una solicitud de registro y su trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio, no hay

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Radicación: 15-232269- -0-0 - 2015-09-30 16:07:08

procedimientos aplicables desde la perspectiva de la propiedad industrial para la defensa o protección del nombre de país, pero contamos con disposiciones de carácter legal para la protección y uso de los símbolos patrios, inclusive con implicaciones de carácter penal por actos que impliquen menoscabo de la integridad nacional.

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 Paris, especialmente lo previsto en el literal 1.a., del cual Colombia es Miembro desde 1994 mediante ley aprobatoria 178.

Ahora bien, durante el procedimiento de registro de una marca, la Oficina ordena la publicación de la solicitud si esta 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 y cualquiera puede oponerse alegando que se configuran situaciones engaño respecto de la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho, 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.

Al contestar favor indique el número de radicación que se indica a continuación:

Radicación: 15-232269- -0-0 - 2015-09-30 16:07:08

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 administrativo correspondiente ante el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia.

La Superintendencia de Industria y Comercio, se ha manifestado en relación con el alcance de la protección a los nombres de los países y a los símbolos patrios, en el siguiente sentido:

“... 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...”¹

En conclusión,

1. Consideramos que 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, tal vez la única excepción sea el caso de las marcas colectivas, de certificación o denominaciones de origen.

¹ Oficina Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 12-144177 del 8 de Octubre de 2012.

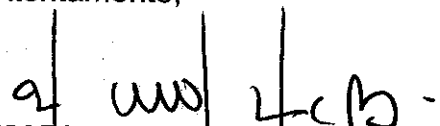
Al contestar favor indique el número

de radicación que se indica a continuación:

Radicación: 15-232269- -0-0 - 2015-09-30 16:07:08

2. Debe reforzarse 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 porqué habría de necesitarse en el registro.
3. Creemos que sería importante establecer como obligación a cargo de cada Oficina Nacional de Registro, la verificación oficiosa de sí el signo solicitado contiene o constituye el nombre de un país y en tal sentido, establecer la obligación de no sólo revisar el 6 ter, sino que en relación con los nombres de los países se cuente con una lista que contenga los nombres de los países para efectos de realizar una confrontación al momento de la examinación.
4. Por último, consideramos que un signo que incluye el nombre de un país no es distintivo porque el nombre de un país no identifica el origen empresarial de un producto o un servicio, y esta imposibilidad no solamente de predica del nombre oficial del país sino de las siglas.

Atentamente,



MARIA JOSE LAMUS BECERRA
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E)

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

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Radicación: 15-232269- -0-0 – 2015-09-30 16:07:08