

Bogotá, D.C. 19 de enero de 2016

Señora

WANG BINYING

Directora General Adjunta

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

Ginebra, Suiza

Asunto: Observaciones al documento SCT/35/4

Respetada Sra. Binying:

Atendiendo su amable invitación a formular observaciones sobre varios ámbitos de convergencia identificados en el documento SCT/35/4, en forma prioritaria, sobre N.1 “la noción de nombre país”, N.2 “No se admite el registro si el uso se considera descriptivo”, N.5 “Invalidación y procedimiento de oposición” y N. 6 “Uso como marca”, con el propósito de explicar la aplicación de dichos ámbitos en cada una de las jurisdicciones de los países miembros, nos complace remitir a la Secretaria los comentarios de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, relacionados a continuación:

Posible ámbito de convergencia N.1 “La noción de nombre de país”

La legislación colombiana no contiene referencias específicas de sí la protección abarca únicamente nombres oficiales o también el nombre común del estado o una versión abreviada, por lo tanto, estamos de acuerdo con que a los fines del examen de las marcas, se entienda que un nombre de país puede abarcar las formas propuestas en el ámbito de convergencia 1.

Posible ámbito de convergencia N.2 “No se admite el registro si el uso se considera descriptivo”

La Decisión 486 de 2000, régimen común en materia de propiedad industrial para los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), contiene en su articulado un grupo de supuestos que son la concreción del mandato establecido en el artículo 6 quinquies del Convenio de Paris, en el sentido de prohibir el registro de signos que no cumplan con el requisito de distintividad, el cual se puede ver expresado en descriptividad, genericidad y usual utilización.

Ahora bien, la descriptividad de un signo, causal de irregistrabilidad indicada en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, puede darse cuando el signo a registrar consista exclusivamente en un nombre geográfico que es conocido por el público como aquel del cual proviene la calidad del producto. Pero en efecto, no basta con que el signo sea de un origen o lugar geográfico para concluir que es descriptivo, pues no necesariamente el consumidor asocia dicho origen a la calidad del producto y, en tanto, además, no exista un vínculo entre el origen y la calidad del producto, la marca podrá ser concedida.

Esta oficina considera que todo signo que carece de carácter distintivo puede ser o no ser descriptivo y ello es objeto de una evaluación independiente. Sin embargo, si el signo no tiene carácter distintivo no puede considerarse una marca válida. Cuando la marca consiste únicamente en un nombre de país que se relaciona con productos, esta sería una cuestión más propia de las indicaciones geográficas. Por tanto, se precisa trazar una división en el ámbito de convergencia número 2 entre, de una parte, el carácter descriptivo de la marca y la confusión que puede crear si el producto no procede del país que se nombra y, de otra, el caso en el que existe una total carencia de carácter distintivo.

Posible ámbito de convergencia N.3 “No se admite el registro si se considera que la marca puede inducir a error o engaño o es errónea”

La Decisión 486 prohíbe también en el artículo 135 literal i) el registro como marca de los signos que *“puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica...”*

Para considerar un signo como engañoso la norma transcrita no exige que lo sea en su totalidad, basta que una parte del signo pueda engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia del producto o sus características, entre otros factores. Para negar un signo por esta causa no se requiere que el error se haya producido; se requiere que pueda producirse.

Entendiendo lo anterior, una marca no debe indicar procedencias falsas que atribuyan características o connotaciones positivas al producto sino corresponde ello a la realidad.

Así, la SIC al examinar por ejemplo el D'RICARDOS EL RELOJ SUIZO, el cual es fabricado en Bogotá con tecnología colombiana será engañoso para este tipo de productos, por cuanto es reconocida la calidad de los relojes suizos.

La SIC entonces estaría de acuerdo con el ámbito de convergencia N. 3

Posible ámbito de convergencia N.4 “Consideración de otros elementos de la marca”

Como se mencionó en el ámbito de convergencia N.2 y 3, la Decisión 486 de 2000 dispone que deben tenerse en cuenta otros elementos para considerar que un signo que contenga un nombre de país pueda considerarse descriptivo o engañoso, como: la vinculación que el consumidor concluya que existe entre las características del producto y su origen o lugar de procedencia o la potencialidad del signo para engañar los medios comerciales o al público sobre la procedencia del producto o sus características.

De esta forma, la SIC estaría de acuerdo con el ámbito de convergencia N.4.

Posible ámbito de convergencia N.5 “Invalidación y procedimientos de oposición”

Durante el procedimiento de registro de una marca, la Oficina de Propiedad Industrial, en este caso la SIC, 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 interesados pueden oponerse al registro de la misma y alegando que se configuran situaciones de descriptividad del signo o 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.

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.

De lo anterior se concluye que la normatividad andina dispone de mecanismos de oposición e invalidación del registro marcario durante y con posterioridad al proceso de registro, de esta forma estaríamos de acuerdo con el ámbito de convergencia N.5

Posible ámbito de convergencia N.6 “Uso como marca”

La Ley 256 de 1996, que regula los actos de competencia desleal en Colombia, en concordancia con lo establecido por el punto 3 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, expresa en el artículo 11 que: “...se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga

lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

De otro lado, el artículo 31 de la misma Ley prevé las medidas que pueden ser tomadas por el Juez para evitar o detener el acto desleal, como los actos de engaño, de esta forma, “...*comprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el Juez, a instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes.*”

“Las medidas previstas por el Juez serán de tramitación preferente. En caso de peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y podrán ser dictadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de la solicitud. Si las medidas se solicitan antes de ser interpuesta la demanda, también será competente para adoptarlas el Juez del lugar donde el acto de competencia desleal produzca o pueda producir sus efectos.”

De la lectura del artículo 11 y 31 se puede concluir que la legislación colombiana dispone de los medios jurídicos adecuados para impedir o cesar el uso de nombres de países, cuándo ese uso pretenda inducir a error a las personas a las que se dirige sobre las características o calidades del producto

Cordialmente,

CECILIA ISABEL NIETO PORTO
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E)