

Bogotá D.C., octubre de 2024

Asunto: Radicación: 24-372115  
Trámite: 113  
Actuación: 440  
Folios: 20

Respetado(a) señor(a):

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 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 sustenta 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

Mediante el radicado de referencia se nos consulta:

*"Actualmente he creado un proyecto de cultura y deporte para la mujer a desarrollar en el eje cafetero con cooperación de una entidad internacional y empresas nacionales. quiero saber que mecanismo puedo utilizar para que mi proyecto no sea usado por otras personas, no lo copien o hurten mi idea"*

## 2. CUESTIÓN PREVIA

En primer lugar, precisamos que la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, a través de su Oficina Asesora Jurídica, no tiene la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que una lectura en tal sentido implicaría una vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Para precisar el alcance de los conceptos emitidos, la **CORTE CONSTITUCIONAL**, mediante Sentencia C-542 de 2005, sostuvo lo siguiente:

*"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*



## Superintendencia de Industria y Comercio



*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”<sup>1</sup>*

En consecuencia, no le corresponde a esta entidad pronunciarse sobre aspectos específicos, ni resolver situaciones de carácter concreto. La Oficina Asesora Jurídica no puede referirse —a través de un concepto— resolver cual es la protección jurídica de un proyecto en particular, pues de hacerlo, desbordaría la naturaleza del derecho de petición de consulta. Sin perjuicio de lo anterior, se le suministrarán los fundamentos legales, doctrinales y jurisprudenciales pertinentes para brindarle una orientación general en la solución de su inquietud.

### **3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

En relación con el objeto de su consulta, es pertinente advertir que la Superintendencia de Industria y Comercio funge como administradora del Sistema Nacional de Propiedad Industrial y como Oficina Nacional Competente en la materia, tal y como se dispone en el numeral 51 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011 —modificado por el Decreto 092 de 2022— así como en el artículo 273 de la Decisión 486 de 2000 proferida por la comisión de la Comunidad Andina (CAN). Esta norma constituye el régimen común en materia de Propiedad Industrial aplicable en Colombia.

Ahora bien, en ejercicio de dicha facultad, la Superintendencia de Industria y Comercio, lleva a cabo las siguientes funciones:

- Llevar el registro, tramitar y decidir las solicitudes de registro, depósito, declaración o reconocimiento (según sea el caso) de Signos Distintivos y Nuevas Creaciones, es decir, de marcas, lemas, enseñas y nombres comerciales, denominaciones de origen, patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados y diseños industriales, así como tramitar las demás actuaciones posteriores al registro (como afectaciones o modificaciones).
- Decidir sobre las licencias, cancelaciones y caducidades (según sea el caso) sobre los Signos Distintivos y Nuevas Creaciones referenciados anteriormente.

---

<sup>1</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-542 de 2005.





## Superintendencia de Industria y Comercio



- Decidir las solicitudes de revocatoria directa y los recursos presentados en contra de las resoluciones por las que se conceden o niegan el registro, depósito o declaración y reconocimiento (según sea el caso) de los Signos Distintivos y Nuevas Creaciones antes referidas.

De conformidad con el numeral 2 del artículo 7 del Decreto 4886 de 2011, es función de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio la de:

*"2. Absolver las consultas que en materia jurídica hagan el público en general y las dependencias de la entidad, en los temas de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo o la norma que lo modifique o sustituya".*

Por otra parte, la Delegatura también cuenta con el Grupo del Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial ("CIGEPI - <https://www.sic.gov.co/pi/cigepi>"), que, entre otras funciones, presta un servicio gratuito de orientación en materia de Propiedad Industrial. Se aclara que se trata de un servicio meramente orientativo y no de asesoría en la materia.

## 4. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA

### 4.1. Marco general de la Propiedad Intelectual

En primer lugar, conviene mencionar el mandato constitucional establecido en el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia, el cual señala que:

*"Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley"*

Dicha corporación definió la Propiedad Intelectual en los siguientes términos:

*"La creación del intelecto humano ha dado origen a los derechos de la propiedad intelectual cuya finalidad es proteger los intereses de las personas innovadoras y creadoras, al ofrecerles aportes por su obra o creaciones. La propiedad intelectual recae sobre los bienes intangibles y "se utiliza en términos amplios para hacer referencia a todas las creaciones del ingenio humano, y se define como la disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades conexas.""<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-083 de 2022. M.P. Karen Caselles Hernández (E).



En este punto, es preciso mencionar que la Propiedad Intelectual se divide en dos (2) grandes ramas, los **Derechos de Autor** y la **Propiedad Industrial**. El régimen jurídico de los Derechos de Autor —y derechos conexos— tiene como finalidad la protección de los derechos morales y patrimoniales de los autores sobre sus obras de naturaleza artística o literaria, en los cuales se vea plasmada su originalidad. **Se advierte que esta entidad carece de competencia para pronunciarse en materia de Derechos de Autor —y derechos conexos—**, pues la ley le atribuyó dicha facultad a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, de conformidad con lo señalado en el artículo 8 del Decreto 2041 de 1991.

Por otro lado, la **Propiedad Industrial** es un régimen jurídico que protege el derecho que se adquiere sobre una nueva creación o un signo distintivo, que se caracteriza por tener una aplicación industrial. De ahí que diga que la Propiedad Industrial se compone de tres (3) grandes categorías: (i) Las nuevas creaciones; (ii) los signos distintivos y; (iii) los secretos empresariales

La decisión 486 del 2000, proferida por la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), constituye el marco normativo aplicable en Colombia en materia de Propiedad Industrial. No sobra advertir que, de conformidad con lo descrito en el Decreto 4886 de 2011 —modificado parcialmente por el Decreto 092 de 2022—, es competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio "Administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma."<sup>3</sup>

Dentro de las **nuevas creaciones** se encuentran las patentes de invención, las patentes modelo de utilidad y los diseños industriales. A su vez, dentro de los **signos distintivos**, encontramos las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales, las denominaciones de origen y las enseñas comerciales.

Ahora bien, debe considerar que las ideas, por sí mismas, no son protegibles por ningún esquema de protección. En verdad, las ideas deben materializarse —por ejemplo, en una obra, una invención, un signo distintivo, o un secreto empresarial— para ser protegida por el ordenamiento jurídico colombiano.

Refiriéndose a la protección de las ideas, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ha señalado que:

*"Es importante aclarar que la protección del derecho de autor recae sobre la obra como expresión del espíritu del autor y que no se protegen las ideas, las cuales son fuente de creación. En efecto, en*

<sup>3</sup> Numeral 51 del Artículo 1 del Decreto 4886 de 2011: "La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: (...) 51. Administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma."

*Colombia la legislación protege exclusivamente la forma como las ideas son descritas, explicadas e ilustradas por el autor. (...)”<sup>4</sup>*

Lo anterior, con fundamento —entre otras normas— con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 9 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), según el cual:

*”2. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí”.*

En lo que concierne a la Superintendencia de Industria y Comercio, conviene subrayar que la protección brindada por el ordenamiento jurídico en materia de Propiedad Industrial recae sobre los objetos de protección en sí mismos —invenciones, signos distintivos, secretos empresariales, nombres y enseñas comerciales, trazados de circuitos integrados— y no en las ideas o el proyecto del cual surgieron.

Habiendo hecho la anterior aclaración, y atendiendo los elementos planteados en su consulta, debe considerar que de un proyecto se pueden derivar múltiples creaciones del intelecto humano protegidas por la Propiedad Industrial. Por consiguiente, y con el propósito de brindarle una mayor orientación, este concepto se centrará en describir —brevemente— en qué consisten los secretos empresariales, las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad y las marcas, todos ellos derechos de Propiedad Industrial que, eventualmente, podrían derivar de la implementación de su proyecto. En todo caso, debe tener en cuenta que la protección otorgada dependerá de que los productos que se deriven del proyecto cumplan con los requisitos que se expondrán a continuación.

#### **4.2. Secreto empresarial**

Considerando que, como se explicará a profundidad, la violación de secretos empresariales es una conducta que, de conformidad con la Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se considera como un acto de competencia desleal, se explicará cuáles son las facultades que tiene esta autoridad sobre dichos asuntos.

Las facultades legales de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de competencia desleal, de acuerdo con el Decreto 4886 de 2011 y con el Código General del Proceso son: (i) adoptar, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, las decisiones que correspondan en materia de competencia desleal, función que

---

<sup>4</sup> Dirección de Derechos de Autor. Concepto emitido dentro del radicado 1-2016-18762.



## Superintendencia de Industria y Comercio

se desarrolla por el Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales; y (ii) tramitar, de acuerdo con el procedimiento legalmente aplicable, las investigaciones administrativas de competencia desleal, función propia del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia.

Un secreto empresarial es un conjunto de conocimientos o informaciones que no son de dominio público, que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la producción o prestación de un bien o servicio, **o para la organización y financiación de una empresa o de una unidad o dependencia empresarial**, y que, por ello, procura a quien los domina, una ventaja.

La Decisión 486 de 2000 define los secretos empresariales de la siguiente manera:

*"Artículo 260. Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:*

*a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;*

*b) tenga un valor comercial por ser secreta; y*

*c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.*

*La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios"*

Como se puede ver en el citado artículo 260, dicha información debe cumplir con las siguientes condiciones: a) Ser secreta, en sentido de que, como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos dentro de los cuales normalmente se maneja este tipo de información; b) Tener un valor comercial por ser secreta y; c) Haber sido objeto de medidas razonables tomadas por parte de su legítimo poseedor para mantenerla en secreto.

La protección del secreto empresarial no requiere de trámite alguno, pero quien detente el secreto debe tomar las medidas necesarias para evitar su divulgación





## Superintendencia de Industria y Comercio

y, en general, mantener las condiciones de protección expuestas en el artículo 260 de la Decisión 486. Al respecto, señala el artículo 262 de la Decisión 486 del 2000, lo siguiente:

**"Artículo 262.- Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial:**

*a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;*

*b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;*

*c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;*

*d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c); e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;*

*f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial;*

*Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos" (Subrayado fuera de texto original)*

Si bien la norma no establece una forma específica de proteger el secreto, sí se señala que el poseedor tendrá la carga de adoptar los mecanismos que resulten razonables para evitar que la información sea de conocimiento general para impedir un fácil acceso a la misma. Uno de los métodos más usados para tal fin, es emplear cláusulas o acuerdo de confidencialidad, mediante los cuales se restrinja el uso público de la información que se comparte en virtud del contrato; estas cláusulas generan una relación de confidencialidad entre los participantes,



y producen la obligación de guardar y no revelar a terceros información que las partes deseen proteger.

Por su misma naturaleza, los secretos empresariales no se deben registrar ante esta entidad. Hacerlo, les quitaría su carácter de secreto. Por último, es importante mencionar que el secreto empresarial se protegerá mientras se cumplan los requisitos mencionados más arriba.

### 4.3. Patente de invención

Una patente es un título de propiedad otorgado por el Estado que da a su titular el derecho a explotar económicamente y de manera exclusiva la invención, por un tiempo determinado, impidiendo así, que terceros la exploten comercialmente sin su consentimiento. Una patente de invención protege todo nuevo producto o procedimiento que ofrece una nueva solución técnica a un problema técnico.

Al respecto, el artículo 14 de la Decisión 486 del 2000 señala lo siguiente:

*"Artículo 14. Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, **siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.**"*  
(Subrayado fuera de texto original)

De acuerdo con la norma transcrita, los requisitos que tiene que reunir la creación para el otorgamiento de una patente de invención son los siguientes:

- **Novedad:** En los términos del artículo 16 de la Decisión 486 del 2000, *"una invención se considera nueva si ésta no se encuentra comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprende toda información que se haya hecho accesible al público a través de cualquier medio, ya sea por descripción, escrita u oral, o por utilización o comercialización"*
- **Nivel inventivo:** En los términos del artículo 18 de la Decisión 486 del 2000, se considera que una creación tiene nivel inventivo *"si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."*
- **Aplicación industrial:** En los términos del artículo 19 de la Decisión 486 del 2000, se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial *"cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier"*

*tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.”*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), quien es el órgano encargado de interpretar y definir el alcance de la norma comunitaria, respecto de las invenciones, ha indicado que:

*“Es importante considerar a una invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico.”<sup>5</sup>*

De acuerdo con lo anterior, para hablar de patentes de invención debemos estar en presencia de un producto o proceso nuevo, que no se conocía y que, como consecuencia del ejercicio intelectual desarrollado para lograr esa invención, el estado reconoce a su inventor un derecho de explotación exclusiva por un tiempo determinado.

Adicionalmente, la Decisión 486 del 2000 señala de forma expresa qué aspectos no son considerados como una invención:

*“Artículo 15. No se considerarán invenciones:*

*a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;*

*b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;*

*c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;*

***d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;***

*e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,*

*f) las formas de presentar información.”* (Subrayado fuera de texto original)

---

<sup>5</sup> Tribuna de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial en el Proceso 475-IP-2022.



## Superintendencia de Industria y Comercio

Ahora bien, en caso de ser conferida una patente, su titular tendrá los derechos previstos en el artículo 52 de la Decisión 486 del 2000, que se enlistan a continuación:

**"Artículo 52. La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:**

a) cuando en la patente se reivindica un producto:

- i) fabricar el producto;
- ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

- i) emplear el procedimiento;
  - o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento."
- (Subrayado fuera de texto original)

Es importante precisar que los derechos emanados de una patente de invención tienen una duración de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud —no del otorgamiento de la patente—, según lo dispuesto en el artículo 50 de la citada norma andina.

#### 4.4. Patente de modelo de utilidad

El artículo 81 de la Decisión 486 del 2000, define el modelo de utilidad en los siguientes términos:

*"Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes."*

En otras palabras, un modelo de utilidad recae sobre una invención ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que esto constituye la mayor diferencia respecto de la patente de invención. De ahí que se predique que los modelos de utilidad sean considerados como una "invención menor".



Un ejemplo para esta clase de protección puede ser un nuevo instrumento de cocina en donde su estructura fuera parecida a otra, pero a la que se le introdujeron modificaciones funcionales adicionales que facilitan su proceso de operatividad.

Si bien existe una amplia similitud entre una patente de invención, y una patente de modelo de utilidad, una diferencia adicional se encuentra en que los procedimientos, las obras plásticas, las obras arquitectónicas o todas aquellas de carácter estético están excluidas de ser protegidas a través de este tipo de patentes. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 82 de la Decisión 486 del 2000:

*"Artículo 82. No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético. No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención."*

En similar sentido, respecto de las diferencias entre las tipologías de patentes, la doctrina especializada en la materia ha señalado que:

*"existe una diferencia relacionada con los requisitos de patentabilidad exigibles para el caso de las patentes modelo de utilidad, ya que son la novedad y la aplicación industrial, no siendo necesario aplicar la actividad inventiva, que dicho sea de paso es el más subjetivo de los tres requisitos del sistema de patentes"*<sup>6</sup>

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), respecto de las patentes de modelo de utilidad ha señalado que:

*"En términos generales se puede definir el modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporciona una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se considera de menor exigencia inventiva con respecto a la patente de invención. El modelo de utilidad se refiere a invenciones que ofrecen solución a un problema técnico y, al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad que le significará beneficios de carácter económico. Su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación"*<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Guerrero Gaitán Manuel, *La Propiedad Industrial: Teoría y Práctica*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2023. Pg. 341.

<sup>7</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial en el Proceso 517-IP-2019.

De ahí que el término de protección sea sustancialmente menor al de una patente de invención, pues en atención a lo dispuesto por el artículo 84 de la norma comunitaria, la duración será de diez (10) años, contados también desde la fecha de presentación de la solicitud.

En los demás aspectos, según lo señalado en el artículo 85 de la Decisión 486 del 2000, son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención:

*"Artículo 85. Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses"*

#### **4.5. Marcas**

El artículo 134 de la Decisión 486 del 2000, define el concepto de marca de la siguiente manera:

*"Artículo 134. - 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. (...)"*

Ahora bien —en Colombia— existe un sistema registral constitutivo y no declarativo de derechos marcarios, pues la protección surge únicamente a través del registro y no a través del uso del signo, tal y como lo dispone el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina:

*"Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente."*

Lo anterior, reiterado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>8</sup>, quien funge como órgano encargado de interpretar y definir el alcance de las normas comunitarias, quien, al respecto, ha indicado que:

---

<sup>8</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial en el Proceso 263-IP-2015



## Superintendencia de Industria y Comercio

*"(...) la Decisión 486 establece el principio "registral" en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro."*

En ese orden, es pertinente indicar que los derechos derivados del registro de una marca están contemplados en los artículos 154 y 155 de la Decisión 486 del 2000, así:

*"Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.*

*Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*

*a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*

*b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*

*c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*

*d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*

*e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;*





## Superintendencia de Industria y Comercio



*f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.*

Así las cosas, una vez la Superintendencia de Industria y Comercio concede una marca, su titular podrá explotarla de forma exclusiva, disponiendo de ella (para transferirla o cederla) y tendrá la facultad de impedir el registro de signos iguales o similares, así como que terceros realicen los referidos actos con su marca.

Habiendo hecho las anteriores precisiones, debe tener en cuenta que, para el registro de un signo como marca, este debe cumplir con dos requisitos básicos, a saber:

- a) Que sea susceptible de representación gráfica: La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes
- b) Que sea apto para distinguir productos o servicios: Este requisito está relacionado con la distintividad que debe tener el signo.

El concepto de distintividad de la marca ha sido definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>9</sup> de la siguiente manera:

*"La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.*

*Se reconoce tanto una capacidad distintiva "intrínseca" como una capacidad distintiva "extrínseca". La primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos."*

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>3</sup>, un signo no será distintivo intrínsecamente, si no cumple con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 (citado

---

<sup>9</sup> Tribuna de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 63-IP-2013.





## Superintendencia de Industria y Comercio

anteriormente) y si está comprendido en alguna de las causales de irregistrabilidad —absolutas— consagradas en el artículo 135 de la misma norma, es decir, alguna de las siguientes:

*"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:*

*a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;*

*b) carezcan de distintividad;*

*c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;*

*d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;*

*e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;*

*f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;*

*g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;*

*h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;*

*i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*

*j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;*





## Superintendencia de Industria y Comercio



*k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;*

*l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;*

*m) 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;*

*n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;*

*o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad;*

*p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;"*

Por otro lado, para que un signo sea distintivo extrínsecamente, no deberá estar inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad —relativas— contempladas en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es decir, en alguna de las siguientes:

*"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

*a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*

*b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*





## Superintendencia de Industria y Comercio

*c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*

*d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;*

*e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una - 34 - persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;*

*f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;*

*g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,*

*h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."*

En ese sentido, el solicitante de una marca deberá asegurarse de que su signo no esté incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad aludidas, para así reducir el riesgo que se presenten oposiciones por parte de terceros o que su marca sea negada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Vale la pena anotar que la vigencia del registro marcario es de diez (10) años, contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse indefinidamente





**Superintendencia de  
Industria y Comercio**

por periodos sucesivos de diez (10) años, conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Decisión 486 del 2000.

#### **4.6. Acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial**

Ahora bien, la protección de los derechos de Propiedad Industrial expuestos a lo largo del presente concepto se materializa a través de la acción por infracción de derechos, dispuestas en el Título XV de la Decisión 486 del 2000.

Ciertamente, los artículos 238 y 239 de la referida norma comunitaria establecen que:

*"Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.*

*Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado."*

Respecto de la finalidad de la acción por infracción de Derechos de Propiedad Industrial, la doctrina ha referido lo siguiente:

*"Tal como se observa, estamos frente a conflictos cuyo origen es la infracción o potencial infracción de un derecho de propiedad industrial debidamente protegido, en la medida en que con dicha infracción se está vulnerando el contenido fundamental del derecho de propiedad industrial que no es otro que la facultad de excluir o prohibir que terceros exploten comercialmente su derecho, en otras palabras, que vulneren el ius prohibendi que se radica en cabeza del titular del derecho.*

*Conforme lo anterior, la finalidad de la acción de infracción no es otra que la de evitar se siga cometiendo la infracción o la de evitar se*





## Superintendencia de Industria y Comercio



*perfeccionen aquellas conductas tendientes a cometerla, y en consecuencia buscar evitar las consecuencias negativas que se deriven de dichos actos, buscando en todo caso la reparación de los perjuicios que se pudieren causar”<sup>10</sup>*

En ese orden, se trata de una acción de naturaleza judicial que puede entablar a través de una demanda por el titular de un derecho de Propiedad Industrial, con el propósito de materializar los derechos establecidos en el Artículo 52 de la Decisión 486 del 2000 —para el caso de las patentes— ; impedir las conductas consagradas en el Artículo 262 *ibidem* en relación con los Secretos Empresariales; o hacer efectivos los derechos incorporados en el Artículo 155 de la misma legislación para el caso de los signos distintivos, como las marcas.

Ahora bien, en aplicación del principio de complemento indispensable, según el cual se complementa la norma comunitaria con disposiciones internas de los países miembros de la CAN, la demanda puede ser presentada ante los jueces pertenecientes a la Jurisdicción Ordinaria o ante la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Sin perjuicio de lo anterior, debe considerarse que, una vez radicada la demanda ante un operador judicial, no es posible presentarla simultáneamente ante el otro, ya que su competencia queda excluida.

La anterior alternativa, es posible en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Código General del Proceso, el cual señala que:

*“Artículo 24. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:*

*(...)*

*3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual:*

*a) **La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.***

*(...)” (Subrayado fuera de texto original)*

El procedimiento aplicable para surtir la acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial será el dispuesto por el Código General del Proceso, con las características, garantías y medios de prueba propios de un proceso judicial.

Finalmente, por considerarlo de su interés, lo invitamos a emplear el servicio de orientación especializada a través de los centros de apoyo CIGEPI – CATI

---

<sup>10</sup> Guerrero Gaitán Manuel, *La Propiedad Industrial: Teoría y Práctica*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2023. Págs. 369 y 370.





## Superintendencia de Industria y Comercio

disponibles en la página web <https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo>. Allí podrá agendar la orientación para recibir atención personalizada en temas de Propiedad Industrial

Centros de apoyo CIGEPI - CATI

La SIC cuenta con centros de apoyo para los inventores, innovadores, investigadores, emprendedores, empresarios, instituciones y mipymes que requieran orientación y asistencia personalizadas sobre las opciones que mejor se adaptan a sus necesidades para la protección de invenciones, innovaciones, marcas y diseños.

Los CATI prestarán los servicios de orientación especializada en Propiedad industrial e información tecnológica de manera telefónica o virtual. Haga clic en el botón si está interesado en agendar su orientación.

Agendar Orientación

En ese contexto, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, esto es, bajo el entendido que la misma no compromete la responsabilidad de esta Superintendencia ni resulta de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

En la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio estamos comprometidos con nuestros usuarios para hacer de la atención una experiencia de calidad. Por tal razón le invitamos a evaluar nuestra gestión a través del siguiente link <https://encuestar.com.co/index.php/2100?lang=esQ>

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por esta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web <https://buscadorconceptos.sic.gov.co/#/search>

Atentamente,

**DIEGO ROMERO RIVERA**  
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Andrés Hernández  
Revisó: Daniela Mesa  
Aprobó: Daniel F. Martínez

