



Superintendencia de Industria y Comercio

Bogotá D.C., octubre de 2024

Asunto: Radicación: 24-366258
Trámite: 113
Actuación: 440
Folios: 12

Respetada señora:

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. 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 al 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 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"

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— sobre si un determinado signo en el mercado está infringiendo o no el derecho de propiedad industrial

¹ Corte Constitucional, Sentencia C-542 de 2005.





Superintendencia de Industria y Comercio

de un tercero, pues de hacerlo, invadiría la órbita de las autoridades competentes en la materia y 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.

2. 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 de Naciones (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.
- 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





Superintendencia de Industria y Comercio

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.

3. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA

El presente concepto se desarrollará atendiendo el siguiente orden:

Primera pregunta

"¿Puedo solicitar en una demanda donde se busca la declaratoria de una agencia comercial, de hecho, como medida cautelar, la inscripción de la misma en el registro de todas las marcas del demandado?"

Respuesta

En primer lugar, es necesario advertir que la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo señalado en el artículo 24 del Código General del Proceso, ejerce función jurisdiccional —únicamente— respecto de las siguientes materias:

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

1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre:

a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor.

b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal.

(...)

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)





Superintendencia de Industria y Comercio

En ese contexto, atendiendo el carácter restrictivo de la facultad jurisdiccional otorgada a la Superintendencia de Industria y Comercio, así como la naturaleza de los conceptos emitidos en ejercicio del derecho de petición de consulta, es preciso advertir que esta Oficina Asesora Jurídica no puede pronunciarse sobre la procedencia o no de medidas cautelares en procesos relacionados con lo dispuesto en el artículo 1331 del Código de Comercio, en relación con la agencia comercial de hecho.

Lo anterior, teniendo en cuenta que dependerá del juez del respectivo caso, evaluar los criterios para determinar si es procedente el otorgamiento de medidas cautelares sobre las marcas cuya titularidad pertenezca a la parte demandada.

Sin perjuicio de lo anterior, debe considerar que La Decisión 486 del 2000 —proferida por la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones— constituye el marco normativo aplicable en Colombia en materia de Propiedad Industrial. Ciertamente, el artículo 134 de dicha legislación, 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. (...)"

En ese sentido, puede afirmarse que **la marca es un bien inmaterial cuyo propósito principal consiste en distinguir los productos o servicios que se ofrecen en el mercado**. Igualmente, este tipo de signo distintivo cumple con las siguientes funciones: (i) Indica la procedencia u origen empresarial del producto o servicio ofrecido en el mercado; (ii) informa al consumidor sobre su calidad; (iii) concentra el prestigio o *goodwill* del titular de la marca; y (iv) funge como medio para publicitar los productos o servicios que pretende identificar.

En Colombia, los derechos sobre una marca surgen únicamente a través del registro y no a través del uso de la marca. De ahí que se trate de un sistema constitutivo y no declarativo de derechos. Lo anterior, tal y como lo establece el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000:

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





Superintendencia de Industria y Comercio

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) —órgano encargado de interpretar y determinar el alcance de las normas comunitarias— se ha referido en el mismo sentido respecto de los derechos sobre una marca:

*"(...) 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.**"² (Subrayado fuera de texto original)*

Dicho registro es efectuado ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el procedimiento señalado en la Decisión 486 del 2000, y el capítulo III del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Habiendo realizado la anterior aclaración, es importante mencionar que el Capítulo II del Título XV de la Decisión 486 del 2000, contempla una serie de disposiciones relacionadas con la formulación de medidas cautelares, **en procesos que versen sobre la infracción de derechos de Propiedad Industrial**, pero no sobre las medidas cautelares.

Por su parte, el artículo 590 del Código General del Proceso, respecto de las medidas cautelares formuladas en los procesos declarativos, establece que:

"ARTÍCULO 590. MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS DECLARATIVOS. *En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares:*

1. Desde la presentación de la demanda, a petición del demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares:

a) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes.

Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso.

b) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial en el Proceso 263-IP-2015





Superintendencia de Industria y Comercio

persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual.

Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda, y de los que se denuncien como de propiedad del demandado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella.

El demandado podrá impedir la práctica de las medidas cautelares a que se refiere este literal o solicitar que se levanten, si presta caución por el valor de las pretensiones para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. También podrá solicitar que se sustituyan por otras cautelares que ofrezcan suficiente seguridad.

c) Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión. (...) (Subrayado fuera de texto original)

Segunda pregunta

"¿Sobre qué tipo de marca recae una medida cautelar?"

Respuesta

Dentro del abanico disponible, se encuentran múltiples tipos de marcas: Existen las marcas denominativas —compuestas por palabras y/o letras—; las figurativas —compuestas por dibujos o imágenes—, las mixtas —constituidas por palabras, letras, dibujos e imágenes—; las marcas de color en una forma determinada, las marcas animadas o de movimiento; las marcas gestuales; las marcas de posición; las marcas sonoras; las marcas tridimensionales; e incluso las marcas olfativas.

Como se dijo anteriormente, las marcas son bienes inmateriales sometidos a registro ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Dada su naturaleza, no existe al interior de la Decisión 486 del 2000, o del Código General del Proceso, una restricción en relación con el tipo de marca registrada, para el otorgamiento o no de una medida cautelar.

Tercera pregunta

"¿Cómo debo realizar la solicitud de medida cautelar?"





Superintendencia de Industria y Comercio

Respuesta

Los requisitos para el otorgamiento de medidas cautelares al interior de procesos declarativos se encuentran contemplados en el artículo 590 del Código General del Proceso, el cual dispone que:

"Artículo 590. En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares:

(...)

*Para decretar la medida cautelar **el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.***

***Así mismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida** y, si lo estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.*

Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el demandado podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la prestación de una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. No podrá prestarse caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas con pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo." (Subrayado fuera de texto original)

De modo que, para la procedencia de medidas cautelares, se debe presentar ante el operador judicial, ya sea en la presentación de la demanda, o con posterioridad a ella, la solicitud con el lleno de los requisitos contemplados en el artículo 590 del Código General del Proceso.

Cuarta pregunta

"¿Existe una formalidad referente a la solicitud de medida cautelar sobre el registro de marca?"

Respuesta

En los procesos que versen sobre infracciones de derechos de Propiedad Industrial, el artículo 247 de la Decisión 486 del 2000 establece que:





Superintendencia de Industria y Comercio

"Artículo 247. Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla. Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados."

La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con los requisitos señalados, ha dicho lo siguiente:

"Como se puede apreciar, son tres los supuestos que deben ser acreditados para efectos de hacer viable el decreto de una medida cautelar en esta clase de actuaciones, a saber: (1) la existencia del derecho de propiedad industrial supuestamente vulnerado, lo cual se traduce en un privilegio de uso y explotación comercial respecto del mismo, que debe existir jurídicamente para la época en que se pide la medida, aspecto que es de primigenia importancia dado que "si no hay derecho infringido no habría nada que salvaguardar", (2) la legitimación en la causa por activa, que está dada por la calidad del titular del derecho cuya infracción se alega, aspecto que deberá ser acreditado teniendo en cuenta la naturaleza del derecho de propiedad industrial que se considere infringido, y (3) que el interesado presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia, carga procesal que deberá ser cumplida por quien solicita la medida a su favor"³

Ahora bien, si la medida cautelar recae sobre una marca, pero el proceso no versa sobre la infracción de derechos de propiedad industrial, deberá ceñirse al procedimiento general descrito en el artículo 590 del Código General del Proceso para bienes inmateriales sujetos a registro.

Quinta pregunta

"¿Qué implicaciones, efectos y limitaciones tiene la inscripción de medidas cautelares sobre el registro de marca?"

Respuesta

El artículo 591 del Código General del Proceso, en cuanto a los efectos de la inscripción de la demanda, señala que:

³ Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Auto 53330 de 2014)





Superintendencia de Industria y Comercio

"Artículo 591.

(...)

*El registro de la demanda **no pone los bienes fuera del comercio**, pero quien los adquiera con posterioridad estará sujeto a los efectos de la sentencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 303. **Si sobre aquellos se constituyen posteriormente gravámenes reales o se limita el dominio, tales efectos se extenderán a los titulares de los derechos correspondientes.**"*

Al respecto, la doctrina especializada en la materia ha indicado que:

"Esta medida cautelar, aunque no sustrae el bien del comercio y tampoco produce los efectos del secuestro, tiene por finalidad que los adquirentes del bien se sometan a los resultados de la sentencia que se dicte. Así, si una persona compra el inmueble que soporta una inscripción de demanda, está adquiriendo un bien litigioso, asumiendo la suerte del proceso en que ordenó la cautela."⁴

De modo que, una vez inscrita la medida cautelar sobre la marca registrada, cualquier negocio jurídico que se celebre con la marca registrada, estará sujeta a la sentencia que se profiera dentro del proceso que la decretó.

Sexta pregunta

"¿Cómo se efectúa el decreto de una medida cautelar por parte de un juez sobre un registro de marca? ¿Se realiza de oficio o debe realizarlo el demandante o el demandado?"

Respuesta

El decreto de una medida cautelar sobre una marca se sujeta a las normas generales contempladas en el artículo 590 y siguientes del Código General del Proceso. Tratándose de la inscripción de la demanda, el artículo 591 del Código General del Proceso establece que:

"Para la inscripción de la demanda remitirá comunicación a la autoridad competente de llevar el registro haciéndole saber quiénes son las partes en el proceso, el objeto de este, el nombre, nomenclatura, situación de dichos bienes y el folio de matrícula o datos del registro si aquella no existiere. El registrador se abstendrá de inscribir la demanda si el bien no pertenece al demandado."

⁴ Jorge Forero Silva, Medidas Cautelares en el Código General del Proceso—Tercera edición—Bogotá: Editorial Temis, 2018, página 134.





Superintendencia de Industria y Comercio

Para el doctrinante Jorge Parra Benítez, el procedimiento que se aplica en la medida cautelar de inscripción es el siguiente:

"Cuando la medida no obra de oficio, la parte interesada la puede solicitar desde la presentación de la demanda en el cuerpo de esta, caso en el cual se decreta en el auto admisorio de la demanda. También se puede pedir en cualquier momento del proceso, antes que se dicte sentencia de segunda instancia.

Una vez decretada la inscripción de la demanda por el juez, después de prestada la caución por el interesado (que no se exige si la medida es oficiosa), se expide un oficio dirigido a la entidad donde se encuentre inscrito el bien para que realice su inscripción y una vez inscrito, es decir, hecha la anotación de la existencia del proceso, se devuelve el oficio por el registrador al juez, junto con un certificado sobre la situación jurídica del bien.⁵
(Subrayado fuera de texto original)

Para el caso específico de las marcas, el "registrador" corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Séptima pregunta

"¿Cuál es la normativa que regula la inscripción de medidas cautelares sobre registros de marca o registros en temas de propiedad industrial e intelectual?"

Respuesta

Conforme a lo señalado a lo largo del presente concepto, tratándose de procesos relativos a infracción de derechos de Propiedad Industrial, es imprescindible dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 245 y siguientes de la Decisión 486 del 2000. Si se trata de un proceso distinto, y pretende el decreto de una medida cautelar sobre una marca o signo distintivo registrado, deberán surtirse las normas establecidas en los artículos 590 y siguientes del Código General del Proceso

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

⁵ Jorge Parra Benítez, *Derecho Procesal Civil*, Editorial Temis. Bogotá D.C., 2021. Págs. 486 y 487.





Superintendencia de Industria y Comercio

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

