



MEMORANDO

Versión 1

Fecha	Mayo 10 de 2018	Consecutivo	GGE-OAJ-ME-2018-0058
De	LUISA FERNANDA MORA MORA Jefe Oficina Asesora Jurídica		
Para	ANDRÉS ESCOBAR URIBE Gerente General SANDRA ELIZABETH GRACIA SOCHA Profesional Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía		
Asunto	Concepto - Registro Marca Metro de Bogotá S.A.		

Apreciada Sandra:

En concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 102 de 2017 "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los Empleados Públicos de la Empresa Metro de Bogotá S.A.", en especial lo contemplado en el numeral 9 de la descripción de funciones esenciales de la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía, del siguiente tenor literal:

"(...) 9. Proponer las estrategias para el uso y manejo de la imagen corporativa y gestión de marca, con el fin de fortalecer la cultura organizacional y el posicionamiento de la Empresa"

Atentamente remito el concepto realizado por la Oficina Asesora Jurídica respecto al registro de la Marca y Signo Distintivo de la Empresa Metro de Bogotá S.A., en los siguientes términos:

I. Problema Jurídico

"¿Cuál es la importancia de que la Empresa Metro de Bogotá S.A. registre la marca y su signo distintivo?"

II. Sustento Constitucional:

- Constitución Política de Colombia

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

Artículo 150. Corresponde al Congreso de la República hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:



10 MAY 2018

GGE: Sandra 10-05-18 5:31p
10/5/18 5:31p



MEMORANDO

Versión 1

(...) No.24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual (...)

Artículo 188. *Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:*

(...) No. 27. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley. (...)

III. Sustento Legal:

- Código de Comercio Colombiano "**CAPÍTULO II. SIGNOS DISTINTIVOS SECCIÓN I.**" artículos 583 y ss.
- Ley 1343 de 2009 "*Por medio de la cual se aprueba el "Tratado sobre el Derecho de Marcas" y su "Reglamento", adoptados el 27 de octubre de 1994*"
- Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina "*Régimen Común sobre Propiedad Industrial*"
- Ley 1455 de 2011 "*Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas", adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007*"
- Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Título X

IV. Sustento Jurisprudencial

La Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto identificando la importancia y el sentido estricto que debe cumplir la **marca** de cara a identificar un determinado producto o servicio:

"(...) Así pues, hoy por hoy, la marca es calificada en término de bien inmaterial, es decir, que no tiene existencia sensible, sino que debe materializarse mediante cosas que si lo sean (corpus mechanicum) para ser percibido por los sentidos. Se trata, en consecuencia, de una realidad intangible que para poder ser percibida por los demás, tiene que materializarse en un determinado producto o servicio. Así, en sentido propio, la marca tiene un componente



MEMORANDO

Versión 1

psicológico: la unión entre el signo y el bien o servicio, relación que debe ser aprehendida por los consumidores.

En este orden de ideas, las marcas cumplen una importante función en la organización de los mercados, por cuanto, por una parte, les permite a los empresarios diferenciar sus productos y servicios de aquellos de sus competidores; por la otra, cumple la función de informar a los consumidores acerca de las características, especificaciones y nivel de calidad del bien. De allí la necesidad de contar con mecanismos adecuados para amparar el disfrute de aquéllas. (...)¹

El Consejo de Estado también realiza un análisis, basándose en el artículo 134 literal “a” de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

“(…) Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. (...) ²

V. CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad competente para actuar como Oficina Nacional encargada de administrar el Sistema de Propiedad Industrial, ha definido la ‘Marca’ como una categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario.³

Por tal razón, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina⁴, ha dejado de manera expresa la importancia y ventajas que se tiene al registrar la ‘Marca’:

¹ Corte Constitucional. Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil doce (2012). Sentencia C-251-12. Referencia: expediente LAT-368. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.

² Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera. Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013). Ref.: 110010324000200600374 00. Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso

³ Superintendencia de Industria y Comercio. (2018). Recuperado de <http://www.sic.gov.co/node/77>

⁴ La Comunidad Andina, es la unión de cuatro (04) países que se unieron voluntariamente con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana. Los países que la integran son - Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.



MEMORANDO

Versión 1

"(...) 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;

*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.
(...)"*

Aunado a lo anterior, se debe tener presente que la 'Marca' al ser registrada **le genera a la empresa el derecho exclusivo a impedir a terceros que comercialicen productos y ofrezcan servicios idénticos o similares con marcas idénticas o similares**, con el fin de que los consumidores no se confundan y adquieran el producto o el servicio del empresario que en realidad quieren.

De tal manera que es importante la fecha de presentación de la solicitud de registro de 'Marca', ya que las solicitudes de registro se rigen por el principio de "primero en el tiempo primero en el derecho". En consecuencia, la fecha de presentación es requisito imprescindible para demostrar que existe una solicitud de registro en trámite y para activar el derecho prioritario al registro, respecto de las marcas parecidas o iguales que se presenten con posterioridad.



MEMORANDO

Versión 1

La SIC ha establecido una prioridad para el derecho de la 'Marca' con la solicitud de registro de la misma, sin embargo sólo se obtendrá el derecho exclusivo al uso de ella cuando haya sido finalmente registrada, previo cumplimiento de los requisitos, entonces será a partir de ese momento en que se puede exigir a los terceros no usar la marca.

Es importante denotar que el uso de la 'Marca' se puede utilizar antes de registrarla, sin embargo y con el fin de impedir el uso por parte de terceros, el uso exclusivo sólo se adquiere con el registro; es por ello que lo más adecuado y recomendable es registrarla. La protección que se otorga a la 'Marca' registrada será de 10 años, sin embargo la misma podrá ser renovada de manera indefinida.

A continuación se realizará una transcripción de los tipos de marcas que existen, información que pone a disposición de todos los ciudadanos la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de poder establecer las diferencias y tipos de 'Marcas':

***Nominativas:** Consisten en la escritura de la expresión, frase o palabra que se utiliza para identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de acompañamiento, caracterización ni tipo de letra.*

***Figurativas:** Consisten solo en la representación gráfica del signo sin incluir ningún tipo de expresiones, letras, palabras o frases.*

***Mixtas:** Son la unión de las dos anteriores. Contienen un elemento nominativo (letras, palabras, o frases) como uno figurativo (gráfica abstracta o una figura)*

***Tridimensionales:** El signo representa un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo) y que puede ser perceptible por el sentido de la vista o por el del tacto, es decir, que posee volumen porque ocupa por sí mismo un espacio determinado.*

***Sonoras:** El signo a proteger consiste solo en el sonido correspondiente, que normalmente es expresado en notas musicales, pero puede ser representado de otra forma.*

***Olfativas:** El signo a proteger consiste en el olor del producto o servicio.*

***De color:** El signo a proteger consiste en un color delimitado por una forma o una combinación de colores.*

Serán susceptible de registro como 'Marca' "aquellos signos que sean perceptibles por los sentidos, como las palabras, las imágenes, las formas de los productos y hasta los sonidos. Igualmente, la combinación de letras o números o colores con alguna de las formas anteriores. Lo importante, con



MEMORANDO

Versión 1

independencia de la forma, es que se diferencie de los productos a identificar y de las marcas que ya están registradas o solicitadas.”⁵

Las consultas gratuitas de Antecedentes de Registros Marcarios, que se encuentran a la fecha, se podrán llevar a cabo en el siguiente link de la página de la Superintendencia de Industria y Comercio:

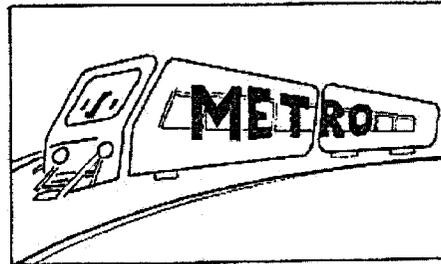
<http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=636397881549464636>

A continuación se enuncian algunos ejemplos gráficos de marcas y/o signos distintivos que se encuentran registrados a la fecha con la palabra “Metro”, encontrando algunas similitudes especialmente con la número tres (03):

1)



2)



3)



4)



(Fuente de las imágenes: SIC)

⁵ Ibídem.



MEMORANDO

Versión 1

VI. CONCLUSIONES

Actualmente la Empresa Metro de Bogotá S.A., no tiene registrada la marca 'Metro de Bogotá S.A.' con su respectivo signo distintivo:



En relación con el interrogante relacionado, al ingresar la palabra "Metro" en el sistema de búsqueda gratuito de la SIC, arroja a la fecha doscientos ocho (208) resultados con nombres y signos distintivos que contienen la palabra "Metro", dentro de los cuales no se evidencia que se encuentre registrado el de la **Empresa Metro de Bogotá S.A.**

La SIC también cuenta con una búsqueda detallada de antecedentes de marcas y signos distintivos, la cual tiene un costo que podrá variar dependiendo de lo que se solicite específicamente, por lo que se sugiere realizar el pago de la tasa dispuesta por la SIC para la solicitud de una consulta exacta y concreta lo antes posible.

Como corolario de lo anterior podemos entonces concluir que el registro de la *Marca Metro de Bogotá S.A.*, es prioritario y de suma importancia, ya que esto permitirá exigirle a terceros el no uso de la marca *Metro de Bogotá S.A.*, o en el supuesto de que alguien decida llevar a cabo el registro con el mismo nombre o con similitud de los signos distintivos, como Empresa podremos oponernos al registro de la misma, pero sólo si existe solicitud de registro o si ya se llevó a cabo el registro exitoso, de lo contrario no.

Por lo tanto lo que se debe hacer para el registro de la marca **Metro de Bogotá S.A.**, con su respectivo signo distintivo es:

1. **Consultar los antecedentes marcarios**, para saber si existen marcas semejantes o idénticas registradas o en trámite que puedan obstaculizar el registro de la 'Marca' Metro de Bogotá S.A.
2. **Clasificar los productos y/o servicios**, es decir elegir los productos o servicios que distinguirá la marca y clasificarlos según la Clasificación Internacional de Niza a la cual se podrá acceder en el siguiente vínculo: <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>



MEMORANDO

Versión 1

3. **Presentar la solicitud**, la cual se podrá hacer de manera virtual en el siguiente link <http://bit.ly/2jOjQ0w> (para lo cual deberá crearse usuario y contraseña), o de manera presencial en la sede de la Superintendencia de Industria y Comercio en la ciudad de Bogotá, ubicada en la Carrera 13 # 27 - 00 Piso 3, en el horario de Lunes a Viernes 8:00 am a 4:30 pm, con el funcionario **Juan Carlos Acosta Arias**.

4. **Aportar la documentación requerida**, la cual se podrá consultar en el siguiente vínculo <http://www.sic.gov.co/node/81>

5. **Realizar el pago de las tasas**, las cuales están establecidas para el año 2018 en el siguiente link <http://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos>

6. **Realizar el seguimiento del trámite**, en razón de que la solicitud debe llevar a cabo el cumplimiento de una serie de etapas tales como, cumplimiento de requisitos formales de presentación, plazos para los distintos trámites, publicación en la gaceta oficial, oposiciones de terceros y/o interesados, pagos de tasas entre otros; se debe hacer un cuidadoso seguimiento del trámite, para no incumplir los plazos previstos.

El seguimiento se podrá llevar a cabo en el siguiente link:

<http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=636596479804605284>

Quedamos atentos a cualquier solicitud adicional para hacer el seguimiento correspondiente.

Cordialmente

LUISA FERNANDA MORA MORA

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: Michael Medina Guerrero – Abogado Oficina Asesora Jurídica