

## Contenido

### **Novedad Normativa 1**

Superintendencia de Industria y Comercio.  
Resolución 44372 del 26 de diciembre de 2007 **1**

### **Novedades de Doctrina 2**

Requisitos para la comercialización de juguetes en Colombia. Concepto Of. Jurídica 07106440 del 5 de diciembre de 2007 **2**

Objeto de la prueba pericial en proceso de competencia desleal. Auto 50 del 17 de enero de 2008 **3**

Régimen de apelaciones contra decisiones proferidas en procesos jurisdiccionales de competencia desleal conocidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. Auto 1984 del 4 de junio de 2007 **4**

Las personas naturales o jurídicas de naturaleza societaria que tengan calidad de controlantes, deberán hacerla constar en documento privado para su correspondiente inscripción en el registro mercantil. Of. Jurídica. Concepto 07099425 del 4 de diciembre de 2007 **5**

La Convención Colombo-Francesa no puede ser aplicada de manera que el registro de marca en Francia baste para que se niegue o se conceda de manera automática una marca en Colombia. Resolución 40664 del 30 de noviembre de 2007 **6**

Responsabilidad de los productores e importadores por las condiciones de calidad e idoneidad de los bienes y servicios. Of. Jurídica. Concepto 07105870 del 14 de noviembre de 2007 **7**

Participar en el mercado con una marca que ya tiene trayectoria, reputación y buen nombre se presume como desleal. Resolución 40662 del 30 de noviembre de 2007 **8**

### **Jurisprudencial 10**

### **Índice de Conceptos 12**

**N° 1  
ENERO  
de 2008  
Boletín coleccionable**

## Novedad NORMATIVA

### **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. RESOLUCIÓN 44372 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2007.**

Publicada en Diario Oficial No. 46.855 del 28 de diciembre de 2007.

Asunto: Por la cual se fijan las tasas de propiedad industrial y se modifica la Circular Única del 19 de julio de 2001.

#### Principales puntos de interés:

- A partir del 1 de enero de 2008, las tasas de propiedad industrial tuvieron en términos generales un aumento del 4% de conformidad con la meta de inflación determinada por el Banco de la República para el año 2008.
- Se incluyen los gastos de envío por cada gaceta o ejemplar de compendio de doctrina o normas en medio impreso o magnético, calculados con las tarifas vigentes para el año 2008 de Servicios Postales Nacionales S.A.
- Se informa que el valor de las tasas pueden ser modificadas en cualquier momento, previo estudio técnico de costos de los trámites de propiedad industrial. Esto sin perjuicio de los reajustes anuales que se hacen de acuerdo al porcentaje de inflación proyectado en el mes de diciembre por el Banco de la República y que rigen a partir del primero de enero del año siguiente.



## Requisitos para la comercialización de juguetes en Colombia.

Concepto Of. Jurídica 07106440  
del 5 de diciembre de 2007

Por medio de la Resolución 3158 del 10 de septiembre del 2007 del Ministerio de la Protección Social, modificado por la Resolución 3669 del 10 de octubre del 2007 de la misma entidad, se expidió el reglamento técnico de emergencia para los juguetes, sus componentes y accesorios comercializados en Colombia, para garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios, la calidad e inocuidad que deben cumplir esos productos de uso doméstico, con el fin de proteger la salud humana y prevenir posibles daños a la misma.

En virtud de este reglamento técnico de emergencia se exige, tanto a los fabricantes nacionales como a los importadores de juguetes que, previamente a su comercialización, demuestren la veracidad de la información suministrada y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la Resolución 3158 del 2007, a través de cualquiera de los **certificados de conformidad** señalados en el artículo 12 de la misma norma<sup>1</sup>, o de la **declaración de conformidad del proveedor** de los juguetes, expedida conforme se señala en el artículo 5 de la Resolución 3669 del 2007 del Ministerio de la Protección Social, según se señala más adelante.

**GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES**  
Superintendente de Industria y Comercio

**GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ**  
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

**MARÍA TERESA PINEDA BUENAVENTURA**  
Superintendente Delegado para la Protección al Consumidor

**GUILLERMO JIMÉNEZ MONTIEL**  
Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia

**CLAUDIA RIZO ILLERA**  
Secretaria General

## Novedades de DOCTRINA

### 1. Certificados de conformidad para juguetes

De acuerdo con el artículo 13 de la Resolución 3158 del 2007, los certificados de conformidad para juguetes a comercializar en Colombia, podrán ser expedidos por cualquiera de los siguientes organismos:

a) Organismos de certificación debidamente acreditados por la Superintendencia de Industria y Comercio, para certificar el cumplimiento del reglamento técnico de emergencia para juguetes. Resolución 3158 del 2007-<sup>2</sup>.

b) falta de por lo menos un organismo de certificación acreditado para expedir certificados de conformidad bajo el reglamento técnico específico contenido en la Resolución 3158 del 2007, serán válidos los expedidos por organismos de certificación de producto acreditados bajo normas voluntarias con alcance específico para juguetes<sup>3</sup>.

c) Organismos de certificación de producto, acreditados por la entidad acreditadora del país de origen de los juguetes, bajo normas voluntarias con alcance específico para juguetes<sup>4</sup>, siempre que<sup>5</sup>:

1) exista Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (i) vigente entre Colombia y el país de origen de los productos<sup>6</sup>, o (ii) entre las entidades acreditadoras ambos países<sup>7</sup>, o

<sup>1</sup> RESOLUCIÓN 3669 DEL 2007, del Ministerio de la Protección Social. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de esta norma, los fabricantes e importadores pueden demostrar la veracidad de la información y el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Resolución 3158 del 2007, a través de cualquiera de los siguientes certificados de conformidad:

1. Certificado inicial de lote, válido únicamente para el lote muestreado.  
2. Marca o sello de conformidad, que permitirá ingresar al país los productos mientras el sello o marca esté vigente, de acuerdo con las condiciones de su expedición, cualquiera que sea su cantidad y frecuencia.  
3. Certificado de tipo, válido desde su expedición y hasta la expiración de la vigencia del presente reglamento técnico de emergencia+.

<sup>2</sup> RESOLUCIÓN 3158 DE 2007, artículo 13, literal a.

<sup>3</sup> Ibidem, artículo 12, párrafo 2, con la modificación que le introdujo la Resolución 3669 del 2007.

<sup>4</sup> Ibidem.

<sup>5</sup> Ibidem, artículo 13.

<sup>6</sup> Ibidem, artículo 13, literal b.

<sup>7</sup> Ibidem, artículo 13, literal c.



2) que el certificado de conformidad expedido por dicho organismo sea avalado por el organismo certificador acreditado en Colombia<sup>8</sup>.

En todo caso, de acuerdo con el inciso 3 del artículo 12 y el párrafo primero del artículo 13 de la Resolución 3158 del 2007, tanto los organismos de certificación acreditados en Colombia, como los acreditados en el extranjero deberán demostrar que el certificado de conformidad que expidieron se soportó en resultados de ensayos realizados en laboratorios acreditados en el país de origen de los productos o en laboratorios acreditados o designados en Colombia.

Considerando que en Colombia no hay laboratorios acreditados para realizar ensayos técnicos para la evaluación de conformidad de acuerdo con el reglamento técnico de urgencia expedido para juguetes. Resoluciones 3158 y 3669 del 2007-, es aplicable el punto 2.8 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual se instruye sobre las condiciones que deben cumplirse para que un organismo de certificación pueda soportar el certificado de conformidad que expide, en los resultados de ensayos realizados en laboratorios evaluados por él mismo<sup>9</sup>. Los ensayos pueden ser los estipulados en las normas NTC EN 71-2, NTC 4894 parte 1, NTC EN 71-3, o en normas técnicas con concepto de equivalencia con los requisitos obligatorios de la norma, siguiendo el procedimiento señalado en la Circular Única mencionada<sup>10</sup>.

5) +

**Objeto de la prueba pericial en proceso de competencia desleal.**  
**Auto 50 del 17 de enero de 2008**

2.6. Las líneas de inconformidad frente a la forma como se decretó el dictamen pericial para la investigación de mercados aluden, de una parte al hecho de que no se delimitó la orden pericial a un estudio limitado al mercado colombiano, aspecto que sorprende al Despacho cuando al solicitar la prueba, la parte demandada nada dijo

<sup>8</sup> Ibidem, artículo 13, literal d.

<sup>9</sup> RESOLUCIÓN 3158 DE 2007, artículo 12, inciso 3, con la modificación que le introdujo la Resolución 3669 del 2007.

<sup>10</sup> Ibidem, artículo 12, párrafo primero, con la modificación que le introdujo la Resolución 3669 del 2007.

subrayando este aspecto, como para que no se deduzca que el estudio debe recaer en los aspectos atinentes a los hechos del litigio, hasta ahora entendido como un debate por efectos desleales que se hubieren verificado en el territorio colombiano, a más de la evidencia que ello implica a la luz de la ley 256 de 1996 y su ámbito de aplicación, así como de la territorialidad de las normas del Código de Procedimiento Civil, imperativo ante el cual no se advierte error en la providencia al obviar tal aspecto.

De otra parte, el recurrente construye en sus palabras una afirmación que el Despacho no ha proferido, pues no se le está pidiendo con antelación prueba de los hechos en los cuales se fundará la práctica de la prueba pericial, como al parecer entendió la demandada.

Para el Despacho es claro que al perito no corresponde establecer si se causaron o no perjuicios, pues la víctima es la llamada a determinar en los hechos el daño en que considera debe quedar indemne, en tanto que al auxiliar de la justicia le corresponde cuantificar el importe de los perjuicios así denunciados, dictamen que en todo caso, no vincula definitivamente la decisión judicial en tanto corresponde al juzgador apreciar en conjunto las pruebas y definir si el daño reclamado se halla probado en la instancia, caso en el cual entra a examinar el experticio de su cuantificación pues si lo primero no halla sustento suficiente, dicha tasación no habrá de producir efecto probatorio alguno.

no es ésta una conclusión fantasiosa del Despacho ni un producto de su creatividad jurídica como lo sugiere el recurrente cuando afirma que se está dictando un nuevo principio de derecho, pues en el tema véase el acompañamiento jurisprudencial que respalda la decisión y que, precisando el alcance del artículo 233 C.P.C. y la tarea pericial, informa:

*El papel que ha de desempeñar el experto en el proceso, restringiéndolo a la comprobación de hechos cuya comprensión y explicación demanden determinado saber o experiencia, de modo que éste tiene vedado inmiscuirse en el suministro de informaciones que puedan desprenderse de otros medios de prueba. No es atribución del experto, por tanto, la de suplantar al juez en la observación de hechos susceptibles de inspección, ni aportar al proceso las informaciones que le suministraron las partes o terceros pues para tales hipótesis los medios adecuados son las declaraciones directas de las partes o de los testigos, tampoco el perito tiene la función de relacionar la existencia o contenido de documentos que haya podido observar pues*

no está previsto que pueda ser sucedáneo de su aportación o confrontación judicial.

Retomando la pericia, es claro que para su producción se requiere previamente el acopio de los datos y elementos con base en los cuales ha de rendirse el dictamen, pero corresponde que ellos estén implícitos en el proceso o sean aportados al mismo por los medios idóneos y no por el mismo perito<sup>2</sup>.

No es admisible por tanto, la posición de la demandada que manifiesta no conocer siquiera los daños que dice haber padecido, transfiriendo una carga que le es propia a un auxiliar de la justicia cuya tarea es limitada al acervo de que disponga para su tarea. En este último aspecto entonces, tampoco halla prosperidad el recurso planteado+.

¶

**Régimen de apelaciones contra decisiones proferidas en procesos jurisdiccionales de competencia desleal conocidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. Auto 1984 del 4 de junio de 2007**

¶

¶ El artículo 52 de la ley 510 de 1999, modificatorio del artículo 148 de la ley 446 de 1998 estableció en su inciso 3º:

Los actos que dicten las superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades judiciales. Sin embargo, la decisión por la cual las entidades se declaren incompetentes y la del fallo definitivo, serán apelables ante las mismas.

Posteriormente, el artículo 49 de la ley 962 de 2005, modificatorio del artículo 144 de la Ley 446 de 1998 dispuso:

Los procesos jurisdiccionales que se adelanten ante la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de

competencia desleal, se seguirán conforme a las disposiciones del proceso abreviado previstas en el Capítulo I, Título XXII, Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil. En caso de existir pretensiones indemnizatorias, éstas se tramitarán dentro del mismo proceso.

En efecto, la norma del artículo 49 de la ley 962 de 2005 es posterior y especial en materia de acciones de competencia desleal formuladas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Sin embargo, es evidente que el artículo 52 de la ley 510 de 1999 es especial en materia de funciones jurisdiccionales atribuidas a entidades administrativas, que es un género superior de regulación pues no se circunscribe a las de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que se aplica a todas las Superintendencias y en todos los asuntos y materias en que les sean conferidas facultades jurisdiccionales.

La adopción del procedimiento abreviado para las acciones de competencia desleal que se adelanten ante esta entidad administrativa, es una disposición restringida y por tanto inmersa en el universo de las facultades que, para actuar como juez, están excepcionalmente asignadas por el legislador, de manera que no puede interpretarse de modo que desborde la norma gestante de tales atribuciones.

¶ No puede proclamarse al unísono con el recurrente la derogatoria, por parte de la ley 962 de 2005, de la previsión genérica plasmada en el artículo 52 de la ley 510 de 1999, pues no resulta incompatible el cotejo de estas dos preceptivas a la luz del alcance que ambas normas proyectan, para lo cual basta con el simple ejercicio de suponer que no haya sido el procedimiento abreviado el que se hubiera asignado a las acciones de competencia desleal, sino el ordinario, el verbal o cualquier otro, pues sea cual fuere, es indiferente tal previsión si, en todo caso, ya la normatividad había dictado la improcedencia de los recursos en los trámites jurisdiccionales conocidos por las superintendencias, con las respectivas excepciones en las providencias donde éstas se declaren incompetentes y el fallo definitivo.

Si el legislador se reservó el tema de los recursos para regularlo de manera uniforme con prescindencia de la superintendencia que ejerza la facultad jurisdiccional y de la clase de asunto en que tales atribuciones sean conferidas, es claro que tal voluntad prevalece sobre la minucia del procedimiento adoptado para una entidad en especial y para una especie de asunto determinado, cuando además es evidente para los fines del análisis materia de este auto, que cada uno de los procedimientos declarativos regulados en el

<sup>2</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala Laboral, Sentencia 6841/97.



Código de Procedimiento Civil no tratan simultáneamente el tema de los recursos que proceden contra cada una de las decisiones que se adopten en las etapas formales que los estructuran, siendo forzosa la remisión a la Sección Sexta, Título XVIII de dicha obra sobre medios de impugnación.

El procedimiento abreviado regulado en el artículo 408 y ss. Del C.P.C. sólo atrae consigo las normas sobre apelación de autos y sentencia para aplicarlas unánimemente en una actuación para la cual se adopte aquella especie de situación, si no hay regulación especial y previa en materia de recursos que impida transplantar simultáneamente esta fracción del procedimiento aplicable al proceso abreviado, al asunto adoptante.

Como no es tal el evento objeto de examen, pues en efecto la ley 510 de 1999 se reservó la regulación sobre los casos en que procedían recursos contra las decisiones de las superintendencias en uso de facultades jurisdiccionales, nada impide afirmar que el procedimiento abreviado que debe aplicarse en materia de competencia desleal, cuando la acción se surte ante la Superintendencia de Industria y Comercio, no incluye la posibilidad de ejercer los mismos medios de impugnación que, para esta clase de proceso cabrían, de haberse formulado ante autoridades judiciales, cuyas facultades jurisdiccionales no han sido restringidas de tal modo por el legislador.

Si se quiere ahondar en el fundamento de esta distinción más allá de su consagración en el ordenamiento objetivo, baste con recordar que la atribución de excepcionales facultades jurisdiccionales a las entidades administrativas, no tuvo otra teleología que la de impulsar la efectiva descongestión de los despachos judiciales a través del aprovechamiento del carácter técnico de aquellas, de tal manera que en ello resida la garantía del debido encauzamiento formal de los procesos asignados, de los cuales se debe precaver la posibilidad de que se conviertan en génesis de impugnaciones que nuevamente congestionen a la administración de justicia.

)+

**Las personas naturales o jurídicas de naturaleza societaria que tengan calidad de controlantes, deberán hacerla constar en documento privado para su correspondiente inscripción en el registro mercantil.**

**Of Jurídica. Concepto 07099425 del  
4 de diciembre de 2007**

[D]e conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 261 del Código de Comercio, ~~será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos:~~

*1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.*

*2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisorio en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere.*

*3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad.*

Así mismo, conforme al parágrafo primero del artículo citado, igualmente habrá subordinación **3. para todos los efectos legales, cuando el control conforme a los supuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales éstas posean más del cincuenta por ciento (50) del capital o configure la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad** (Resaltado fuera del texto)

De esta manera el Legislador, al describir la figura jurídica de la subordinación, y en especial al ocuparse de quienes pueden ejercer el control o la subordinación en una sociedad y ostentar en consecuencia la calidad de controlantes, permite que la misma pueda ser predicada de cualquier clase de sujeto de derecho, sin distinguir si se trata de personas naturales o jurídicas, societarias o no<sup>11</sup>.

)

<sup>11</sup> Supersociedades, Oficio 220-50924, noviembre 12 de 1996.

Ahora bien, señala el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, en sus incisos primero y segundo, que:

Quando de conformidad con lo previsto en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, se configure una situación de control, la sociedad controlante lo hará constar en documento privado que deberá contener el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el presupuesto que da lugar a la situación de control. Dicho documento deberá presentarse para su inscripción en el registro mercantil correspondiente a la circunscripción de cada uno de los vinculados, dentro de los treinta días siguientes a la configuración de la situación de control.

Si vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, no se hubiere efectuado la inscripción a que alude este artículo, la Superintendencia de Sociedades, o en su caso la de Valores o Bancaria, de oficio o a solicitud de cualquier interesado, declarará la situación de vinculación y ordenará la inscripción en el Registro Mercantil, sin perjuicio de la imposición de las multas a que haya lugar por dicha omisión.

Es decir, conforme al texto del artículo 30 citado, la ley ha impuesto a las sociedades controlantes la obligación de hacer constar en documento privado el nombre, nacionalidad y actividad de los vinculados así como el presupuesto que da lugar a la situación de control, e igualmente la de registrar dicho documento en el Registro Mercantil. Así mismo ha previsto, como consecuencia de la omisión de la inscripción de dicho documento en el registro público, que la entidad a cuyo cargo se encuentre la inspección y vigilancia de la sociedad controlante, proceda a declarar la situación de vinculación, ordene dicha inscripción e imponga las multas a que haya lugar por dicha omisión.

Así las cosas, interpretando de manera sistemática<sup>12</sup> el artículo 30 de la Ley 222 de 1995 en conjunto con el artículo 261 del Código de Comercio, habrá que concluir

<sup>12</sup> **ARTÍCULO 30. Interpretación integral de la ley.** El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto.

que las obligaciones de dejar constancia en documento privado de la información de los vinculados e inscribir dicho documento en el Registro Mercantil se predicen, no solo respecto de las sociedades sino también de las personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria que tengan la calidad de controlantes, toda vez que la situación de subordinación y, por ende, la calidad de controlante se adquiere por éstas, conforme al parágrafo del artículo 261 antes mencionado, **para todos los efectos legales.**

¶ )+.

**La Convención Colombo-Francesa no puede ser aplicada de manera que el registro de una marca en Francia baste para que se niegue o se conceda de manera automática una marca en Colombia.**  
**Resolución 40664 del 30 de noviembre de 2007.**

¶ )

¶ ) **Protección de las marcas adquiridas legalmente en un país en el otro, artículo 3 de la Convención**  
¶ )

Este artículo debe entenderse en el sentido de que la Convención busca proteger una marca adquirida en uno de los Estados en el territorio del otro; previo el cumplimiento de los requisitos que en el otro territorio se exijan para la protección del signo.

De ninguna manera implica la norma que el registro de una marca en Colombia tenga valor en Francia, y a la inversa; ya que no se consagra una excepción al principio de la territorialidad (por el que el valor de la marca está circunscrito al territorio en que fue otorgada), porque si bien es cierto el principio del trato nacional -contenido en el artículo 1°- implica que no va a discriminarse al nacional de un país en el otro, esto no quiere decir que no este sometido a las condiciones y formalidades que para el nacimiento y ejercicio de los derechos estén contenidas en las normas del otro país.

¶ ) [S]e contempla el alcance territorial de los derechos de Propiedad Industrial, debiendo los nacionales de los países miembros efectuar trámites de registro de sus marcas, o/y darlas a conocer o usarlas en otros países (en el caso de las marcas notorias), para tener la protección de su marca en otro país miembros del Convenio. En efecto, por excepción los derechos sobre una marca en un país



miembro del Convenio de la Unión de París, tienen algunos efectos limitados en otros países miembros del Convenio.

%)

De invocar una solicitud de registro el artículo 6 quinquies, entonces, aún puede negarse la solicitud de registro<sup>15</sup> para proteger derechos adquiridos de propiedad industrial preferentes de terceros (en el país en que se reclama la protección), o cuando la marca carezca de carácter distintivo, sea descriptiva o constituya un término genérico, o, finalmente, cuando el signo sea contrario a la moral, al orden público o pueda engañar al público consumidor; causales sobre los que no se ahondará. Basta hacer hincapié, entonces, que esta norma no consagra la protección extraterritorial absoluta e incondicional de la marca<sup>16</sup>, ya que debe solicitarse en el otro país, e incluso podrá ser negado su registro si hay derechos previos a favor de terceros.

Por los motivos anteriores, esta División no comparte la interpretación de la Convención Colombo-Francesa de 1901, pregonada por el solicitante de la marca, apoyada en sentencia del Honorable Consejo de Estado, de la marca SALOMON. Consideramos que tal interpretación no está acorde con el correcto entendimiento de la norma internacional mencionada, ni con la forma como se establecen y regulan los derechos de Propiedad Industrial en el contexto internacional.

En efecto, interpretar que el registro de una marca en Francia o en Colombia debe protegerse automáticamente en el otro país sin hacer ninguna solicitud de registro en él, implica que se atribuye a la norma una consecuencia que es absurda<sup>17</sup> y que excede la protección territorial de los

<sup>15</sup> El registro que eventualmente se conceda y el efectuado en el país de origen, además, son independientes.

<sup>16</sup> Acuerdos Internacionales más recientes en materia de Propiedad Industrial tampoco establecen u obligan a la protección extraterritorial del derecho sobre una marca, sino que buscan establecer condiciones mínimas de protección de derechos. Así, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (1994), en su artículo 3, consagra el trato nacional, disposición que implica que un país miembro debe otorgar a los nacionales de los demás países miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad industrial que comprende lo que comprende los aspectos relativos, entre otros a la adquisición de los derechos. Ello implica, que si un país miembro del ADPIC consagra el registro como la forma de adquisición del derecho para sus propios nacionales no podrá exigir requisitos diferentes a los nacionales de otros países miembros del Acuerdo. Obviamente, tampoco menos, en eso consiste el trato nacional. Es decir, si es un requisito el registro de una marca para adquirir el derecho sobre ella para un nacional de un estado miembro de ADPIC, también deberá serlo para un nacional de otro Estado ADPIC que quiera registrar la marca en el primer Estado.

<sup>17</sup> Es de resaltar que cuando la interpretación literal de una norma lleva a un absurdo jurídico es necesario acudir a una interpretación sistemática de la misma. (Rubio, *El Sistema Jurídico*, Lima, 1993, pp 261 y s. citado en Resolución 387-1998/TPI Indecopi - Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, 17 de abril de 1998).

derechos sobre una marca. El absurdo mencionado se ve en la práctica de la siguiente forma: quien pretenda solicitar una marca en Colombia para efectos de tener algún grado de seguridad en que la marca que escogió no es similar a una marca registrada o solicitada con anterioridad,<sup>18</sup> que pueda implicar la presentación de una oposición por un tercero, debe solicitar antecedentes de registros o solicitudes anteriores en Colombia y en Francia (si el sistema de adquisición del derecho estuviera basado en el uso, debería hacer un estudio del mercado de cada uno de los dos países). Ello supondría unos gastos para los administrados que exceden lo admisible para este tipo de procedimientos, y no resulta lógico entender que eso quiso establecer la norma.

Como corolario la sentencia del Consejo de Estado del 24 de febrero de 2005, que tiene como antecedente la sentencia del 8 de febrero de 2002 de la Corte Suprema de Justicia, pretende con su interpretación una protección extraterritorial de los derechos de marcas, que no se encuentra prevista en la Convención Colombo-Francesa ni en ninguna otra norma de carácter internacional. Consideramos que no es viable negar con una marca registrada en Francia una marca solicitada en Colombia, lo que no sucede ni siquiera con la oposición andina, en donde se exige además de solicitud o registro previo, acreditar el interés real en el mercado, en ese caso, de negar un registro en Colombia con una marca registrada en Francia, se genera una situación que abiertamente afecta el principio de trato nacional. Consideramos que tampoco opera el registro en Colombia con base en una marca registrada en Francia, como lo pretende el apoderado de la sociedad Compagnie Gervais Danone, registro automático que no tiene cabida en ninguna norma de Propiedad Industrial, pues debe corresponder a la Oficina Nacional Competente de cada país analizar con base en las causales de irregistrabilidad (por lo menos algunas) la viabilidad de conceder una marca.

%)

**Responsabilidad de los productores e importadores por las condiciones de calidad e idoneidad de los bienes y servicios.**

**Of. Jurídica Concepto 07105870  
del 14 de noviembre de 2007**

<sup>18</sup> Sostiene el profesor Carlos Fernández Novoa, en su *Tratado sobre Derecho de Marcas*: "A favor del reconocimiento de inscripción registral se aduce el argumento de que el eficiente desarrollo de la política de marcas de una empresa exige un alto grado de seguridad jurídica que únicamente se alcanza si el nacimiento del derecho sobre la marca se conecta con la inscripción del signo en el Registro. (Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2004, página 82

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Decreto Ley 3466 de 1982, la responsabilidad por la idoneidad y calidad de los bienes y servicios recae **exclusivamente** en el productor, y, tratándose de bienes importados, en el importador, quién será **solidariamente** responsable con el productor.

Así como, los artículos 24 y 25 del citado estatuto consagran las sanciones que por el incumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad de los bienes y servicios proceden contra los productores e importadores de los mismos. Esto, sin perjuicio de la vigencia de la garantía. En efecto, en tanto que dicha vigencia no condiciona la posibilidad de formular la respectiva queja ante la autoridad administrativa competente por el incumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad de los bienes y servicios a fin de que se impongan las sanciones correspondientes, en principio es posible interponer tal queja pese a que el término de la garantía se encuentre vencido.

En este orden es importante hacer notar que la responsabilidad por las condiciones de la calidad e idoneidad de los bienes y servicios, la cual está en cabeza, exclusivamente, de los productores e importadores, es diferente de la responsabilidad por la garantía de calidad e idoneidad de los mismos, la que, a su vez, recae en los proveedores y expendedores.

En efecto, la facultad de imponer las sanciones de ley por el incumplimiento de las primeras, se rige por el término de caducidad de la facultad sancionatoria, previsto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, cuyo tenor literal dispone:

*Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas.*

Por otro lado, el término de vigencia de la garantía se tiene en cuenta para hacer exigible la efectividad de la misma, directamente ante el proveedor o expendedor del bien o servicio o, en caso de incumplimiento, ante la autoridad competente, esto es, ante la Superintendencia de Industria y Comercio o, a prevención, ante los jueces<sup>[1]</sup>.

<sup>[1]</sup> Ley 446 de 1998, artículo 147: *Competencia a prevención. La Superintendencia o el Juez competente conocerán a prevención de los asuntos de que trata esta parte.*

*El Superintendente o el Juez competente declarará de plano la nulidad de lo actuado inmediatamente como tenga conocimiento de la existencia del proceso inicial y ordenará enviar el expediente a la autoridad que conoce del*

Para mayor claridad, es importante señalar que en caso de incumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad de los bienes y servicios, amparadas por la garantía, el consumidor afectado podrá presentar la respectiva queja **ante las autoridades administrativas competentes**, es decir, ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante los alcaldes<sup>[2]</sup>, para que se imponga al productor o importador las sanciones a que hubiere lugar.

Por su parte, en caso de incumplimiento de la garantía y dentro del término de vigencia de la misma, acorde a lo previsto en el artículo 29 del citado estatuto, el consumidor afectado podrá solicitar su efectividad **ante las autoridades jurisdiccionales competentes**, es decir, ante el juez competente<sup>[3]</sup> o ante la Superintendencia de Industria y Comercio,<sup>[4]</sup> quienes conocerán a prevención, para que se obligue al productor, proveedor o expendedor respectivo a hacer efectiva la garantía, o si fuere procedente de acuerdo con el artículo 13 del citado decreto, a cambiar el bien por otro o a reintegrar el precio pagado por el bien o servicio.

6 )+.

**Participar en el mercado con una marca que ya tiene trayectoria, reputación y buen nombre se presume como desleal.**  
**Resolución 40662 del 30 de noviembre de 2007**

6 )

Si bien esta norma siempre se había aplicado en concordancia con el numeral 1.2.5.5, de la circular única No.

*mismo. El incumplimiento de este deber hará incurrir al respectivo funcionario en falta disciplinaria, salvo que pruebe causa justificativa.*

*Con base en el artículo 116 de la Constitución Política, la decisión jurisdiccional de la Superintendencia respectiva, una vez ejecutoriada, hará tránsito a cosa juzgada.*

<sup>[2]</sup> Decreto 3466 de 1982, artículos 43, literal f, y 44.

<sup>[3]</sup> Para determinar el juez competente para conocer de este tipo de controversias, deben atenderse los criterios generales establecidos en el Título II del Código de procedimiento Civil, los cuales se basan en la calidad de las partes, la materia, la cuantía de las pretensiones y el territorio.

<sup>[4]</sup> Ley 446 de 1998, artículo 145: **Atribuciones en materia de protección al consumidor.** La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá, a prevención, las siguientes atribuciones en materia de protección del consumidor, sin perjuicio de otras facultades que por disposición legal le correspondan:

1...

b) Ordenar la efectividad de las garantías de bienes y servicios establecidas en las normas de protección del consumidor, o las contractuales si ellas resultan más amplias

10,<sup>16</sup> es jurídicamente viable aplicarla de forma independiente y autónoma dado que el supuesto normativo contenido en ella responde a los efectos jurídicos deseados por el legislador andino.

Al respecto hay que tener en cuenta que de acuerdo al principio de preeminencia, la norma supranacional tiene el efecto de imponerse sobre las normas internas y el país miembro de la Comunidad Andina de Naciones, no podrá implementar ni aplicar norma interna que le sea contraria o que de alguna manera contrarreste sus efectos.<sup>17</sup> Así mismo, el principio de complemento indispensable indica que se podrá aplicar norma de carácter interno siempre que exista un vacío en la norma comunitaria y así se requiera para su correcta aplicación, de forma, que para saber si es procedente la aplicación de la legislación nacional, en un tema específico, es indispensable que la norma comunitaria no regule ese mismo tema y que sea imperioso para así cumplir los objetivos que se buscan con la norma andina.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> La Circular Única No. 10 instructiva de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, en su numeral 1.2.5.5 establece: "En los términos del artículo 137 de la Decisión 486, se entenderá que existen indicios razonables para negar la solicitud, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio:

± Haya abierto investigación por presuntos actos contrarios a las disposiciones de la ley 256 de 1996 y las que modifiquen o adicionen basándose en los mismos hechos alegados en el expediente de Propiedad Industrial; o,

± Concluya que habría abierto investigación por presuntos actos contrarios a las disposiciones de la ley 256 de 1996 y las que modifiquen o adicionen basándose en los mismos hechos presentados ante el juez competente como fundamento de una demanda.q

<sup>17</sup> Acerca del principio de preeminencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 30-IP-98, expresó:q El ordenamiento jurídico comunitario se impone, en su conjunto, sobre los ordenamientos jurídicos nacionales: la primacía beneficia a todas las normas comunitarias, originarias o derivadas, y se ejerce sobre todas las normas nacionales, administrativas, legislativas, jurisdiccionales o, incluso, constitucionalesq..

... ±.ha de tenerse en cuenta..., que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de Integración que se cumple en una Comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino...q

<sup>18</sup> El Tribunal en el caso 10-IP-94 haciendo compatible la jurisprudencia expedida desde 1988 con el artículo 144 de la Decisión 344 se expresó así: ±. El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por lo tanto a él le son aplicables principios tales como el del complemento indispensableq según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógicoq

En ese sentido se interpretará bajo el entendido de que la norma supranacional contenida en el artículo 137 puede ser aplicada de forma preeminente y sin necesidad de que se complemente con la norma interna.

ñ )

La marca BOSS era notoria para el año de 1997, es un hecho que el grado de conocimiento que ella tuvo no desaparece de la noche a la mañana, por tanto entendemos que aún se trata de una marca importante, con prestigio y reputación. En efecto, la reputación o prestigio que se demostró con ocasión del reconocimiento de notoriedad, no ha desaparecido pues son hechos del mercado que tardan en desaparecer.

Se pudo constatar que la marca BOSS en la actualidad tiene una importante presencia en el mercado Colombiano y es objeto de gran publicidad.

La sociedad HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG, como es de esperarse está interesada en el uso exclusivo de su marca y se ha negado a darle licencia de marca al señor Mirtab Moreno Ariza, así como ha solicitado a éste que se abstenga de utilizar signos idénticos o semejantes a los de su propiedad.

A pesar de los tres hechos mencionados el señor Mirtab Moreno Ariza, directamente o por medio de su sociedad Mundial de Accesorios Para Celulares EU, solicita el registro de tres marcas compuestas especialmente de la expresión BOSS y deposita la enseña y nombre comercial BOSS ESTUCHES.

Entendemos que la presente solicitud de marca más que registrar cualquier signo distintivo pretende acudir al mercado con una marca que ya tiene reputación, trayectoria y buen nombre, lo que claramente podría ser calificado como desleal y sin duda atentar contra de la buena fe comercial.

Por lo tanto, existen indicios razonables, que dejan inferir que con la solicitud de registro del signo BOSS ACCESORIOS se va a perpetrar, facilitar o consolidar el acto de competencia desleal de explotación de la reputación ajena y uso de signos distintivos ajenos. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ñ )+.



### 1. REFERENCIA

- Jurisdicción: Consejo de Estado, sala plena
- Demandante: CLARA INES VARGAS H.
- Fecha: 31 de octubre de 2007
- Demanda: Inconstitucionalidad

### 2. PROBLEMA JURÍDICO

La facultad conferida al Gobierno Nacional, a través del numeral 12 del artículo 86 del Código de Comercio, para atribuir funciones a las Cámaras de Comercio es exequible.

### 3. CONSIDERACIONES

¶ El demandante señala que el aparte demandado del artículo 86 del Código de Comercio, en cuanto dispone que el Gobierno Nacional puede atribuir funciones a las Cámaras de comercio, se expidió según facultad que se confirió de conformidad con el numeral 12 del artículo 76, para revestir *pro tempore* al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen, facultades que no debieron emplearse por el Presidente para abrogarse el derecho permanente de atribuirles funciones a las Cámaras de Comercio.

¶ )

¶ Señala que se vulneró el artículo 150-1-2-10, pues el Presidente carece de competencia para modificar el Código de Comercio, por lo que la norma demandada debe retirarse del ordenamiento para que la normalidad jurídica se restablezca.

¶ El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, los ciudadanos Jorge Gabino Pinzón Sánchez y Ulises Canosa Suárez, y la Pontificia Universidad Javeriana, consideran que la norma acusada no vulnera la Constitución, en cuanto se trata de una atribución para adicionar el Código de Comercio, sin que a través de ella se pueda derogar o modificar el Código de Comercio; tampoco existe un mandato constitucional que obligue a que las funciones de las Cámaras de Comercio sean fijadas exclusivamente por la ley.

¶ La Universidad del Rosario y la Comisión Colombiana de Juristas, consideran que la norma es contraria a la Constitución, pues la atribución de funciones públicas a particulares está reservada a la ley; además esta función le permite al Ejecutivo inmiscuirse en las funciones del Congreso vulnerándose la separación de poderes consagrada en el art. 113 de la Constitución.

¶ )

¶ En el artículo 86 del Código de Comercio, se señalaron las funciones de las Cámaras de Comercio, en cuyo numeral 12 se dispuso que ejercerán ~~las~~ demás que les atribuyan las leyes y el Gobierno Nacional ~~la~~ expresión Última referida al Gobierno Nacional, que se acusa de inconstitucional en esta oportunidad ( ò )

¶ )

¶ ) la Corte, al estudiar la constitucionalidad los artículos 110 y 111 de la citada ley, precisó que no solo la ley puede asignar funciones administrativas a los particulares pues también puede hacerse mediante acto administrativo según lo previsto en el inciso segundo del artículo 110 de la Ley 489 de 1998, que al disponer que, ~~la~~ *regulación... de la función administrativa corresponderá en todo momento, dentro del marco legal, a la autoridad o entidad pública titular de la función* defiere al acto jurídico la ~~regulación~~ de la atribución de funciones administrativas a particulares, y el señalamiento de las funciones específicas que serán encomendadas, sin que por esta circunstancia se entienda trasladada la función legislativa a las autoridades

ejecutivas. Así, no se está poniendo en manos de la administración la potestad de determinar *el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas* sino de que ésta pueda determinar de manera particular y concreta dichas condiciones, mediante acto administrativo expedido de conformidad con la ley, para lo cual será preciso además la celebración de un convenio tal como lo señala el artículo 110 *ibídem*<sup>14</sup>.

**¶ ) Alcance de la prohibición consagrada en el inciso tercero de numeral décimo del artículo 150 de la Constitución, en lo que concierne a la expedición de códigos.**

De conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Constitución, es al Congreso de la República al que le corresponde hacer las leyes. Facultad exclusiva para legislar que resulta atemperada de manera excepcional, en virtud de lo previsto en el artículo 150-10 de la Constitución, según la cual, el Congreso puede revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad o exija o la conveniencia pública lo aconseje, en determinadas áreas y según lo previsto en ésta misma disposición superior.

¶ ) como expresamente lo consagra el inciso 3° del numeral 10 del artículo 150 estas facultades [del Congreso de la República] no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 (sic) del mismo artículo ni para decretar impuestos.

¶ ) respecto de dicha limitación, y en lo que concierne a la expedición de códigos, cabe recordar que esta corporación ha precisado en anteriores oportunidades que ésta *ha de entenderse circunscrita, como el mismo texto lo indica, a la expedición de un cuerpo legislativo que debido a su estructuración alcanza la denominación de código y no a todos los asuntos tratados en él*<sup>15</sup> (¶ )

¶ )

Por lo tanto, las funciones que el Gobierno Nacional puede asignar a las Cámaras de Comercio en virtud de la atribución en el numeral 12 del artículo 86 de Código de Comercio, no puede ser entendida como una competencia autónoma, sino que debe ser ejercida con sujeción a la ley y en todo caso, no puede referirse a ninguna clase de funciones administrativas cuya determinación está reservada al legislador. En efecto, deben hacer referencia a aquellas acordes con la naturaleza gremial y corporativa de las Cámaras de Comercio, y por tanto no pueden implicar una desviación de las propias de registro mercantil original y esencialmente asignadas por la ley a dichos entes, ni afectar su naturaleza jurídica, ni los objetivos para los cuales fueron creadas.

¶ ) precisada la órbita de actuación de Gobierno Nacional para asignar funciones a las Cámaras de Comercio, su ejercicio *per se* no implica la vulneración del artículo 150-10 de la Constitución, en cuanto que, si ellas deben ser acordes con lo dispuesto en la ley, no podrá implicar cambios o modificaciones en aspectos esenciales del Código de Comercio, no serán de tal magnitud o extensión que los comprometan, ni corresponder a una regulación sistemática e integral de las materias reguladas mediante el Decreto Ley 140 de 1971 u otras leyes sobre la materia.

¶ )+.

#### 4. DECISIÓN

Declarar exequible la expresión *el Gobierno Nacional* del numeral 12 del artículo 86 del Código de Comercio.

<sup>14</sup> Sentencia C-866 de 1999.

<sup>15</sup> Sentencia C-172 de 2001.



No.	ÁREA	TEMA	SUBTEMAS	RADICACIÓN d/m/año
2482	Protección al Consumidor	Comercialización de juguetes en Colombia	Certificados de conformidad para juguetes	07106440 05-12-07
2483	Competencia desleal	Probatorio	Objeto de la prueba pericial	Auto 50 17-01-08
2484	Competencia desleal	Recursos	Apelaciones contra decisiones proferidas en procesos jurisdiccionales conocidos por la SIC	Auto 1984 04-06-07
2482	Cámaras de Comercio	Registro Mercantil	Las personas naturales y jurídicas también tienen la obligación de registrar documento privado donde conste la situación de control.	07099425 04-12-07
2483	Propiedad Industrial	Signos distintivos	Convención Colombo- Francesa. Protección de una marca. Principio de territorialidad.	Resolución 40664 30-11-07
2484	Protección al Consumidor	Calidad e idoneidad	Responsabilidad por la idoneidad y calidad de los bienes y servicios.	07105870 14-11-07
2486	Competencia desleal	Actos de competencia desleal	Explotación de reputación ajena	Resolución 40662 30-11-07