

**Superintendencia de
Industria y Comercio**
recordó los efectos que
tienen los productos con
denominación de origen
y su régimen legal



IP-NEWS

Copyright © 2016 Brigard & Castro

Aviso Legal

La información y materiales de este Boletín no tienen la intención de ser, ni deben ser interpretados como una opinión legal, recomendación legal o asesoría jurídica de ningún tipo. Este Boletín, el acceso y uso del mismo, así como su información y la utilización de este no significan ni crean una relación abogado-cliente o cualquier otro tipo de relación. Brigard & Urrutia · Brigard & Castro y el Boletín Legal, no constituyen la prestación de servicios legales de ningún tipo. Usted no puede ni debe utilizar el Boletín, los contenidos y la información suministrada como una base o fundamento para elaborar estrategias jurídicas, legales, estructuración de negocios o para decidir sobre acciones legales. En ningún caso usted deberá entender que este Boletín reemplaza la consulta a un abogado.

Si usted requiere asesoría jurídica, Brigard & Urrutia · Brigard & Castro le recomienda consultar inmediatamente con un abogado profesional quien podrá atender su caso y presentarle un diagnóstico. Por favor tenga en cuenta que la información contenida en este Boletín no es exhaustiva.

El Boletín Legal es preparado por:

Juliana Calvo - Directora

Mariangela Sarabia - Coordinadora editorial

Julio Hernández - Editor

Ángel Mora - Diagramación

Tabla de Contenido

1. La Superintendencia de Industria y Comercio recordó los efectos que tienen los productos con denominación de origen y su régimen legal 4
2. El Ministerio de Salud y Protección Social modificaría las condiciones para adelantar estudios de Biodisponibilidad y Bioequivalencia 8
3. Las marcas de posición 12

La Superintendencia de Industria y Comercio recordó los efectos que tienen los productos con denominación de origen y su régimen legal

La Superintendencia de Industria y Comercio (la SIC) expidió el concepto 15179464 de 2015, en el cual recordó las diferencias entre las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. En ese sentido, la SIC señaló que **las indicaciones de procedencia** son indicaciones geográficas que tienen como función ofrecer información sobre el lugar de donde es extraído, producido, cultivado o elaborado el producto.

Mientras que las **denominaciones de origen** (las denominaciones) son indicaciones geográficas del producto que, además de proporcionar información sobre la procedencia del producto, crean en la mente del consumidor una idea de que en el producto a adquirir concurren unas cualidades o características que son propias del lugar de procedencia, de las costumbres de producción o transformación de sus habitantes, lo cual lo hace diferente de productos semejantes, pero que provienen de otras zonas geográficas.

En ese contexto, los productos reconocidos a través de las denominaciones origen gozan de una serie de propiedades, las cuales serán señaladas a continuación.

1. Vigencia de la declaración de la protección de denominación de origen.

La declaración de la protección

de una denominación de origen tendrá vigencia mientras perduren las condiciones que hacen que el producto tenga aquellas cualidades que lo hacen especial y, por ende, reconocido en el mercado.

2. ¿La denominación de origen es lo mismo que una marca?

Para el registro de una marca no es necesario que esta haya sido usada ni alcanzado algún estatus especial, caso contrario ocurre con las denominaciones de origen, en donde el Estado es quien hace el reconocimiento al posicionamiento de un producto debido a su origen geográfico y factores humanos. Adicionalmente, para que se configure la denominación de origen es obligatorio que exista un vínculo entre el producto y la zona geográfica.

La SIC señala que el **vínculo entre el producto y la zona geográfica**, en principio, debe corresponder a una zona que sea reconocida políticamente, como lo es el nombre de un país, departamento o municipio, sin embargo, es viable que la zona no esté reconocida políticamente o definida por fronteras, pero que aun así sea reconocida por el público en general, como por ejemplo los son ciertos valles o llanuras. En este último evento, es posible y admisible que el nombre específico no coincida con la denominación política del departamento o municipio que comprende, ya que puede que su extensión incluya a más de uno.

Como consecuencia de lo anterior, también debe existir **una relación entre la denominación y la procedencia del producto**, es decir, que la denominación se aplique exclusivamente al producto originario de la zona geográfica designada, y no de otra zona, más allá de que el producto pueda ser elaborado en otras regiones.

Lo anterior debe manifestarse en que el producto debe tener una calidad, característica o reputación que únicamente le es atribuible a la zona geográfica de donde proviene junto con los factores naturales y humanos que intervienen en el proceso de elaboración.

3. Protección legal de las denominaciones de origen.

Las denominaciones de origen tienen fundamento legal en el artículo 201 y siguientes de la **Decisión 486 de 2000** (la Decisión) de la Comunidad Andina de Naciones, este instrumento jurídico estableció

que la protección de una denominación podrá ser hecha por parte del Estado colombiano, así como puede ser solicitada por la persona natural o jurídica o las asociaciones de productores dedicadas a la extracción o elaboración del producto.

Por tal razón, el Estado colombiano, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, es el titular de las denominaciones de origen, motivo por el cual, también es esta entidad la autoridad competente para declarar la protección de estas, de manera oficiosa. Así mismo, las denominaciones gozan de la protección prevista en el artículo 238 de la Decisión, la cual es la acción por infracción de derechos.

No obstante lo anterior, es preciso aclarar que la declaración de protección de la denominación de origen como derecho de propiedad industrial hecha por la SIC, obedece a la defensa de un bien colectivo y de interés público del cual se benefician solo un grupo determinado de personas. Lo anterior, en contraposición a lo que sí ocurre con las marcas o patentes de invención donde sí otorga la titularidad a una persona natural o jurídica.

En ese contexto, la SIC recordó que los pronunciamientos hechos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (el Tribunal) han estado orientados a que la titularidad de las denominaciones está en cabeza del Estado o del lugar geográfico de donde proviene el producto. Como consecuencia de lo anterior, ante un eventual registro de un signo que pueda causar confusión con la denominación de origen

protegida, las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales están legitimadas para presentar oposiciones, así como las personas naturales o privadas que tengan un interés legítimo en la causa, esto, siempre en defensa del bien común.

4. Efecto de las denominaciones de origen.

La SIC señaló que la protección a las denominaciones está limitada al país o a la región en que se concedió. Lo anterior significa que las denominaciones de origen extranjera no están protegidas en el territorio colombiano, ni las solicitudes colombianas están protegidas en el extranjero.

Sin embargo, la [Organización Mundial de la Propiedad Intelectual](#) (OMPI) considera que la protección en otras jurisdicciones de las denominaciones se puede realizar a través de cuatro mecanismos:

- A. Obtener la protección directamente en la jurisdicción que se desea.
- B. A través de acuerdos bilaterales.
- C. A través del Sistema de Lisboa para el registro internacional de denominaciones de origen.
- D. Mediante el Sistema de Madrid para el registro internacional de Marcas, esto es, bien sea como marca colectiva o de certificación.

Por otro lado, entre los efectos que tienen las denominaciones, la SIC señaló que las terceras personas

que no son parte al grupo de fabricantes o productores de los productos protegidos tienen prohibido el uso de las denominaciones. La anterior conducta, con base en lo señalado por el artículo 214 de la Decisión 486 de 2000 y en los pronunciamientos del Tribunal, se considera como una infracción al derecho de propiedad industrial.

La protección no solo incluye el nombre del producto que está asociado a un lugar de origen, sino que también prohíbe la comercialización de aquellos productos que reproducen, imitan, asemejan o evocan al elemento protegido, esto, con el fin de evitar que sea sustituido en el mercado.

5. Protección de las denominaciones de origen en el ámbito de la competencia desleal y el estatuto del consumidor.

Adicional a la protección que otorgan las normas en materia de propiedad industrial a las denominaciones, estas gozan también de protección en el ámbito de la competencia desleal y el estatuto del consumidor

En materia de competencia desleal, el [artículo 15 de la Ley 256 de 1996](#) establece a la explotación de reputación de explotación ajena como un acto de competencia desleal, en este caso, tal conducta se configura cuando el uso de la denominación sea hecho sin el cumplimiento de las condiciones mencionadas a lo largo de este artículo.

Por otro lado, la [Ley 1480 de 2011](#) (el Estatuto del Consumidor)

establece las obligaciones que tienen los productores y proveedores de suministrar una información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos ofrecidos en el mercado. Por tales razones, la comercialización de productos que indiquen que provienen de un determinado lugar cuando no es así, es considerado como una infracción al Estatuto del Consumidor debido a que el consumidor confía en que está

adquiriendo un producto con una reputación y las características ofrecidas por la denominación de origen y que en la realidad no es así, lo cual deriva en un engaño al consumidor.

Juan Pablo Cadena
Socio Brigard & Castro

Más información:

info@bc.com.co



El Ministerio de Salud y Protección Social modificaría las condiciones para adelantar estudios de Biodisponibilidad y Bioequivalencia

Actualmente en el Ministerio de Salud y Protección Social se encuentra en estudio un Proyecto de Resolución (el Proyecto) para establecer la guía de Biodisponibilidad y Bioequivalencia. Adicionalmente, el Proyecto señalaría los requisitos con los que deberían cumplir las instituciones interesadas en desarrollar los estudios de Biodisponibilidad y Bioequivalencia, así como la definición de los medicamentos que estarían obligados a cumplir con la presentación de estos estudios.

En ese sentido, el Proyecto ordenaría la presentación de estudios de aquellos productos de síntesis química que contenga al menos uno de los principios activos previstos en el anexo técnico número 2 y se encuentren en trámite de renovación o presenten solicitudes de registro sanitario nuevo, renovación o modificación. **Quedarían excluidos de la obligación de presentar estudios** los medicamentos que son de origen biológico, tales como vacunas, sueros de origen animal, productos derivados de la sangre humana y de plasma y productos fabricados por biotecnología, así como productos complejos no biológicos.

Por otro lado, el Proyecto prevé la metodología para la práctica de los estudios de Biodisponibilidad y Bioequivalencia (BD/BE). Para el desarrollo de los estudios las instituciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Serán aceptados aquellos estudios que sean desarrollados en centros certificados o reconocidos por:
 - A. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).
 - B. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
 - C. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA)
 - D. El Departamento Federal de Canadá (Health Canada)
 - E. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina (ANMAT)
 - F. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA)

- G. El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP).
 - H. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (COFEPRIS)
2. Los estudios in vivo que vayan a ser desarrollados en Colombia, deberán ser aprobados por el INVIMA, esto, previo concepto del Comité de Ética en Investigación de la organización responsable (el Comité) y de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora (la Comisión).

Cualquier cambio en el estudio que fue presentado inicialmente deberá ser autorizado por el Comité y aprobado por el INVIMA antes de su implementación, salvo cuando se requiera eliminar un peligro eminente que pueda afectar al sujeto del ensayo.

Así mismo, el INVIMA, cuando lo considere necesario, tendrá la facultad de verificar el desarrollo de los estudios en las instalaciones de las instituciones investigadoras.

3. El INVIMA podrá ordenar en cualquier momento la interrupción de los estudios o exigir la introducción de modificaciones al proyecto cuando se den las siguientes condiciones:
- A. Por alteración de las condiciones de autorización.
 - B. Incumplimiento de las Buenas Prácticas de BD y BE, así de las demás normas que regulen el tema.
 - C. Como medida de protección a los voluntarios participantes del estudio.

4. **Los resultados de los estudios deberán ser informados al INVIMA cuando estos lleguen a su fin o sean abandonados.**

Otro tema que está previsto que sea reglamentado por el Proyecto de Resolución es el manejo de las certificaciones de las instituciones en materia de Buenas Prácticas de Biodisponibilidad y Bioequivalencia.

1. Las instituciones que realicen los estudios de BD y BE deberán contar con el certificado de Buenas Prácticas conforme a los lineamientos establecidos por el anexo 3 del Proyecto de Resolución.

Este certificado tendrá una vigencia de tres años, contados desde la ejecutoria del acto que lo concede.

2. Para la renovación de la certificación se seguirá el mismo procedimiento que se surtió por primera vez. La petición se presentará ante el INVIMA con una antelación de tres meses al vencimiento de la certificación.
3. El INVIMA en uso de las facultades de inspección, vigilancia y control podría revocar la certificación en Buenas Prácticas, esto, si la entidad determinan que el instituto ha incumplido con los requisitos con los cuales se concedió la certificación

La cancelación de la certificación sería hecha mediante acto administrativo, contra el cual procedería el recurso de reposición en los términos señalados por

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad y las sanciones a que haya lugar, en ese sentido, se continuaría con el régimen previsto en el [Decreto 677 de 1995](#).

Finalmente, cuando entre en vigencia el Proyecto de Resolución serían derogadas las Resoluciones 1400 y 1890, ambas de 2001. Sin embargo, **quedaría contemplado un régimen de transición de un año** para que las instituciones que se encuentren adelantando estudios de BD y BE obtengan la certificación en Buenas Prácticas en Biodisponibilidad y Bioequivalencia.

[Juan Pablo Cadena](#)
Socio Brigard & Castro

Más información:

info@bc.com.co



Las marcas de posición

La competencia en ventas de productos y servicios se ha incrementado a través de los últimos años gracias a la amplia importancia que nuestra sociedad le ha dado al consumo. Por esta razón, los empresarios han tenido que encontrar nuevas formas de invención para lograr que dichos productos resulten más tentativos para los consumidores. Debido a lo anterior, se han venido desarrollando a través de los años nuevos tipos de marcas, mayormente conocidas como las “marcas no tradicionales”, entre las cuales se encuentran las *marcas de posición*.

Como bien lo han determinado las leyes concernientes a la propiedad intelectual, las marcas de posición, se caracterizan por un elemento idéntico, el cual siempre aparece en un mismo producto, en la misma ubicación o posición y con proporciones constantes. Esto quiere decir que las marcas de posición se constituyen cuando se lleva a cabo la combinación del signo y la posición en la que éste será establecido. En efecto, el Tratado de Singapur sobre Derecho de las Marcas de 2006, estableció un marco unilateral acerca de la manera en la que deben solicitarse las marcas de posición: *“cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca de posición, la reproducción de la marca consistirá en una única vista de la marca que se muestre su posición respecto al producto. La oficina podrá exigir que se indique la materia respecto de la que no se reivindique la protección. La oficina podrá también exigir una descripción en la que se especifique la posición de la marca en relación con el producto.”*

Ahora bien, varias empresas importantes han detectado el claro beneficio de registrar sus marcas de posición. Hay empresas que se encuentran registradas ante la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) donde por ejemplo se coloca la marquilla de los pantalones, en la parte superior de su bolsillo derecho trasero como marca de posición. Otro ejemplo, son los empresarios de los vestidos de baño deportivos quienes registraron como marca de posición las flechas puestas en ambos lados de sus pantalonetas trajes de baño.

Lo anterior también se ha visto reflejado en Colombia, pues las empresas en el país han hecho diferentes registros de marcas de posición. Tales marcas pueden distinguirse en tenis, chaquetas, mangas de ciertas prendas de vestir, en pantalones entre otras prendas de vestir.

De esta manera, es de vital importancia que los empresarios identifiquen aquellos signos utilizados dentro de su portafolio marcario, que

cumplan con las condiciones para ser considerados marcas de posición de acuerdo a las nuevas tendencias que esta figura marcaría supone. Lo anterior, con el propósito de proceder a protegerlas de manera adecuada procediendo con sus registros respectivos.

Juan Pablo Cadena

Socio Brigard & Castro

Sofía Sierra

Más información:

info@bc.com.co

The word "BRAND" is displayed in a large, bold, serif font. Each letter is a thick, three-dimensional wooden block. The wood has a natural, weathered appearance with various shades of brown and tan. The letters are arranged in a single row, with some letters showing signs of use or staining, particularly the 'A' and 'N' which have darker, possibly blue or black, marks on their surfaces. The background is plain white.



Calle 70 A No 4 – 41
Tel: (57-1) 744 22 00
Fax:(57-1) 744 22 00
info@bc.com.co
Bogotá - Colombia

BRIGARD &
CASTRO
PROPIEDAD INTELECTUAL