MEMORANDO INTERNO 2200— 062

PARA: Dra. AMANDA RAMÍREZ
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

DE: Jefe Oficina Asesora Jurídica

FECHA: Marzo 24 de 2009

ASUNTO: Concepto condiciones de uso del logo del ICETEX

I. LA CONSULTA

En atención a su solicitud, mediante la cual requiere concepto jurídico sobre la realización de un documento en el que se señalen las condiciones de uso del logo de la Entidad, así como del material fotográfico suministrado a los aliados del Instituto para fines publicitarios y de divulgación, conviene efectuar varias precisiones.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En relación con las condiciones para el uso estricto del logo del ICETEX, con el fin de preservar la imagen institucional y evitar que sea utilizada con propósitos que afecten su buena reputación, resulta indispensable remitirse, en primer lugar, a las normas sobre propiedad industrial, y en especial las relacionadas con la protección de los signos distintivos.

En efecto, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aprobada el 14 de septiembre de 2000, introdujo normas comunitarias de obligatorio cumplimiento en nuestro país, relacionadas con la Propiedad Industrial, regulando entre otros, los signos distintivos, las formas de adquirir la titularidad sobre los mismos y los derechos relacionados con los mismos.

Uno de los signos distintivos más empleados en la actividad comercial son las marcas, definidas en el artículo 134 en la citada Decisión como "*...cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.*", definición que puede complementarse con la que ofrece la doctrina, que ha entendido el concepto de marca como "*...un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado*"[1]

Ahora bien, el logo del Instituto, cumple el cometido de identificar los servicios que presta la Entidad y sirve para diferenciarlos de las demás opciones que ofrece el mercado, en particular

[1] METKE MÉNDEZ Ricardo. *Lecciones de propiedad industrial.* Primera Lección, septiembre de 2001. Medellín, Editorial Diké. Pág. 53.

el sector financiero, por lo que claramente puede considerarse como una marca. Dado que la configuración del logo de la Entidad contiene la mezcla de elementos denominativos (nombre ICETEX) junto con figuras o signos visuales (la acomodación, tipo de letra y color del texto ICETEX, el símbolo del mundo), e inclusive de un lema comercial (*invertimos en el talento de los colombianos*) es posible afirmar que se trata de una marca mixta, por la unión de los componentes antes señalados.

No obstante lo anterior, si bien el logo del ICETEX nace con su simple creación, que se manifiesta en el uso que se da de la misma, la titularidad sobre la marca o la adquisición originaria del derecho no nace con esa creación o con el uso, dado que el sistema establecido en el Decisión 486, según su artículo 154, es el de prioridad de registro o atributivo, según el cual los derechos derivados del signo distintivo solo se radican en cabeza del titular en la medida que exista registro ante la autoridad nacional competente, razón por la cual solo el que inscribe la marca tiene el derecho sobre ella.

Cobra entonces vital importancia el registro de la marca, toda vez que solo con la solicitud del interesado y la concesión efectuada por la autoridad nacional competente – Superintendencia de Industria y Comercio – puede predicarse la titularidad sobre la misma y por ende ejercer los derechos derivados de esta, por un término de 10 años renovables por solicitud de parte, dentro de los que se destacan la facultad del titular para impedir que un tercero, sin su consentimiento:

- Aplique la marca o un signo semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se registró.
- Suprima o modifique la marca con fines comerciales, luego de haberse colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales se registró.
- Fabrique etiquetas o materiales en los que se reproduzca la marca
- Use en el comercio un signo similar o idéntico, cuando con tal uso se cree un riesgo de confusión o asociación con el titular del registro.

Así las cosas, para que la Entidad pueda impedir en legal forma a un tercero el uso no autorizado del signo, o para evitar la deformación del mismo con fines comerciales o que afecten la imagen de la Entidad, cometido principal del Manual de Identidad Corporativa, se requiere previamente la solicitud y registro de la marca. De acuerdo con la consulta efectuada por esta oficina en el sitio en Internet de la Superintendencia de Industria y Comercio[2], a la fecha no existe registro de marcas a favor del ICETEX. Así mismo, conviene efectuar el registro de lema comercial[3] "*invertimos en el talento de los colombianos*" que cumple también la labor de ser un signo distintivo de la actividad del Instituto, que merece la protección del registro marcario.

De tal forma que, una vez reconocida la titularidad del derecho sobre la marca a la Entidad, es viable la definición de restricciones legales al uso indebido o no autorizado del signo distintivo o

---

[2] Consultado el 6 de marzo de 2009 en: http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/PropiedadIndustrial/SignosDistintivos/Reportes/ConsultaSignos.php?ver=listado

[3] Art. 175 Decisión 486 de 2000. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

logotipo de la Entidad, que resultan ser los derechos y prohibiciones definidos en el capítulo III del Título VI de la Decisión 486, dado que, se reitera, con el simple uso no se genera el derecho sobre la marca sino que, por el contrario, se requiere la concesión de la autoridad nacional competente.

De otro lado, la protección del material fotográfico de propiedad del ICETEX se sujeta a las normas de propiedad intelectual definidas principalmente en la ley 23 de 1982. A diferencia de los signos distintivos como las marcas o los lemas comerciales, los derechos derivados de las creaciones intelectuales, tales como obras literarias, científicas, artísticas y todas aquellas invenciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera sea el modo de expresión, dentro de las que se incluyen los dibujos, pinturas y obras fotográficas, entre otras, confieren derechos morales y patrimoniales para su creador desde el momento de su creación, sin que se requiera el registro o concesión de la autoridad competente para predicar la titularidad sobre el mismo. Al respecto, señala el artículo 9 de la citada norma lo siguiente:

> *Artículo 9.- La protección que esta Ley otorga al autor,* ***tiene como título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno****. Las formalidades que en ella se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen.* (Negrillas y subraya fuera de texto)

Así las cosas, la titularidad de la Entidad sobre aquellas creaciones intelectuales nace con su creación, por lo que a partir de dicho momento pueden ejercerse los derechos derivados del mismo e impedir el uso indebido o no autorizado de parte de terceros. Dado que se trata de material intelectual creado por personas naturales al servicio del ICETEX, por encargo directo de la Entidad, la ley otorga ciertos derechos morales al sujeto creador de la obra, como la indicación de su nombre cuando se haga reproducción de la misma y la facultad de oponerse a su deformación o mutilación cuando esto afecte reputación, más sin embargo se radican en cabeza del Instituto los derechos patrimoniales derivados de la obra, representados en la facultad de explotar, ejecutar, reproducir y en general aprovechar económicamente la creación, y consecuentemente a impedir que terceros empleen sin autorización o indebidamente la misma.

Por último, para efectos de asegurar que los aliados estratégicos y otros terceros con los que se hayan suscrito alianzas estratégicas o convenios con fines publicitarios o de divulgación, empleen el material de propiedad intelectual e industrial del ICETEX bajo las reglas de la decisión 486 y de la ley 23 de 1982, y en todo caso siguiendo los parámetros del Manual de Identidad Corporativa, esta Oficina sugiere que, en los sucesivo, en el texto de los nuevos convenios se incluyan las siguientes disposiciones respecto al licenciamiento para el uso de propiedad industrial e intelectual, así como propender por que en los existentes se logre la inclusión de los mismos a través de adiciones u otrosí, conforme al documento anexo.

Con base en lo anterior, esta Oficina procede a emitir concepto entorno a la consulta elevada, bajo el entendido que constituye únicamente un criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5° de la Ley 153 de 1887 y 25 del Código Contencioso Administrativo.

III. CONCLUSIONES:

Las anteriores consideraciones permiten concluir lo siguiente:

1. La protección legal de las marcas y lemas comerciales del ICETEX, por constituir propiedad industrial, requieren en nuestro sistema legal el registro de dichos signos distintivos ante la Superintendencia de Industria y Comercio para predicar la titularidad sobre los mismos. Esta Oficina considera de vital importancia realizar dicho trámite, con el fin de asegurar en debida forma el ejercicio de los derechos derivados de los mismos a favor del Instituto, e impedir correctamente su uso indebido.

2. Respecto de fotografías, imágenes, dibujos y otras obras intelectuales o artísticas, opera la titularidad de derechos sobre los mismos por la simple creación, toda vez que se trata de propiedad intelectual, reglada por la ley 23 de 1982.

3. Con el fin de obtener una herramienta jurídica adicional para la protección de la propiedad industrial e intelectual del ICETEX, y de paso convertir en vinculantes a terceros los parámetros contenidos en el "Manual de Identidad Corporativa", esta Oficina recomienda que en lo sucesivo se anexe a los documentos que contienen los Convenios realizados con Aliados Estratégicos, Instituciones de Educación Superior, y en general con las distintas personas con las que se celebren acuerdos para la promoción, publicidad y divulgación de los productos y servicios del ICETEX, el documento adjunto "*Licenciamiento para el uso de Propiedad Industrial y/o Intelectual*", de tal forma que el uso adecuado de los signos distintivos se considere adicionalmente como obligación contractual.

4. De la misma forma, se sugiere que para los convenios vigentes en la actualidad, se incorpore el referido documento "*Licenciamiento para el uso de Propiedad Industrial y/o Intelectual*", a través de otrosí suscrito por el representante del Aliado Estratégico.

5. Conviene precisar que los términos del documento "*Licenciamiento para el uso de Propiedad Industrial y/o Intelectual*", no son objeto de negociación de parte de los Aliados Estratégicos, quienes deben adherirse obligatoriamente a las condiciones establecidas.

Cordialmente,

Original Firmado
CAMPO ELÍAS VACA PERILLA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

CAMPO ELÍAS VACA PERILLA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: Javier Villalobos Galvis / Ricardo Cortés Pardo
Rad. Int. 34208