


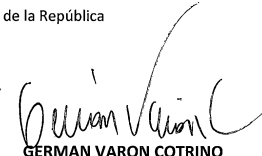
ARTÍCULO 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS FUE APROBADO EL PROYECTO DE LEY N° 106 DE 2021 SENADO "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 17 Y 18 DE LA LEY 1475 DE 2011", COMO CONSTA EN LA SESION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021, ACTAS 29.


PONENTE:


JUAN CARLOS GARCÍA GÓMEZ
 H. Senador de la República

Presidente,


GERMAN VARON COTRINO

Secretario General,


GUILLERMO LEON GIRALDO GIL

CONCEPTOS JURÍDICOS

CONCEPTO JURÍDICO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 484 DE 2021 (SENADO) - 045 DE 2020 (CÁMARA)

por medio del cual se establece la estrategia para la gestión integral de los residuos de las colillas de cigarrillo, tabaco, picaduras y cualquier otro residuo generado de este producto (en adelante el “proyecto”).

Bogotá D.C.

Honorable Senador
JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA
 Comisión Quinta Constitucional Permanente
SENADO DE LA REPÚBLICA
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
jorge.londono@senado.gov.co

Referencia: Comentarios al Proyecto de Ley 484 de 2021 (Senado) – 045 de 2020 (Cámara) *“Por medio del cual se establece la estrategia para la gestión integral de los residuos de las colillas de cigarrillo, tabaco, picaduras y cualquier otro residuo generado de este producto”* (en adelante el “proyecto”).

Honorable Senador Londoño:

La **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** (en adelante **SIC**) realiza un seguimiento permanente a los proyectos de ley que pueden tener incidencia en el ejercicio de las funciones que le han sido asignadas. En consecuencia y después de haber revisado la iniciativa que se indica en la referencia, nos permitimos poner en su consideración algunos comentarios frente al parágrafo del artículo 3, para que sean evaluados y se realicen los ajustes que consideren pertinentes.

Por una parte, se debe tener en cuenta que el artículo 27 del Acuerdo de Integración Subregional Andino, aprobado en Cartagena en 1959 (conocido como el Acuerdo de Cartagena), dispuso que la Comisión del Acuerdo aprobaría y sometería a consideración de los países miembros, un régimen común sobre marcas, patentes, licencias y regalías, entre otros aspectos.

La Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la **COMUNIDAD ANDINA** (en adelante **CAN**) es actualmente el Régimen Común de Propiedad Industrial para los países que integran dicha organización internacional, que en la actualidad se encuentra integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Decisión es una norma de carácter supranacional, que al contar con esta naturaleza goza de preeminencia respecto de las normas internas de cada uno de los países miembros; es decir, la regla interna de cada país miembro quedar desplazada por la norma comunitaria, la cual se aplica de manera preferente.

Ahora bien, el artículo 273 de la Decisión 486 de 2000 establece que, se debe entender como **OFICINA NACIONAL COMPETENTE** al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, que para el caso colombiano corresponde a la **SIC**, según consta en el numeral 57 del artículo 1 de la Decisión 4866 de 2011.

Conforme a lo anterior, las funciones en materia de propiedad industrial que le corresponden a esta autoridad administrativa son las de oficina de concesión y registro de derechos de propiedad industrial; en concreto, para lo relacionado con las patentes de invención, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños industriales, marcas, denominaciones de origen y demás signos distintivos. Estos trámites de concesión y registro se ajustan a lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000, norma comunitaria que define tanto aspectos sustanciales como procedimentales, además de lo reglamentado por la **SIC**.

Al hilo de lo expuesto, consideramos pertinente hacer las siguientes acotaciones en relación con el régimen de propiedad industrial:

Preeminencia del derecho comunitario andino:

Como se ha dicho previamente, el régimen aplicable en materia de propiedad industrial en Colombia, está contemplado en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la **CAN** y este ordenamiento jurídico se caracteriza por su preeminencia respecto frente a las normas de derecho interno de los países miembros. Al respecto, el **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA** (en adelante **TJCA**), ha manifestado lo siguiente:

“Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional.”¹

En el mismo sentido, el **CONSEJO DE ESTADO**, en decisión del 14 de octubre de 2016, indicó lo siguiente:

“Desde el punto de vista jurídico, la supranacionalidad da origen al Derecho Comunitario entendido como el conjunto de decisiones obligatorias para los estados miembros y para sus nacionales, que el ser adoptadas por autoridades supranacionales tienen efecto directo en el ordenamiento jurídico interno tanto en el sentido de no requerir de los límites generalmente previstos para la entrada en vigor de los instrumentos internacionales, como por desplazar el derecho interno.

(...)

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 36-IP-2012.

Con la creación del Tribunal se incorporaron de manera expresa los principios de aplicación inmediata, efecto directo y supremacía de las disposiciones del organismo supranacional.²

Con base en lo anterior, se entiende de manera inequívoca por qué el tratado de creación del TJCA dispone expresamente que los países miembros no adoptarán medidas que sean contrarias a las normas que conforman el ordenamiento jurídico supranacional o que de algún modo obstaculicen su aplicación.³

Además de lo anterior, cabe destacar que las normas comunitarias andinas son de aplicación directa y producen efectos inmediatos en los países que integran la CAN. En virtud de estas características, no requieren de incorporación interna mediante mecanismos legislativos o administrativos nacionales para que produzcan efectos, pues se trata de normas que obligan a los países miembros desde el momento en que son aprobadas por el CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES o por la Comisión de la CAN⁴, y son directamente aplicables a partir de la fecha de su publicación en la gaceta oficial del acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior⁵.

Mandatos andinos que deben cumplir los países miembros de la CAN:

De acuerdo con la argumentación desarrollada sobre la preeminencia del derecho comunitario, es importante tener presente que una ley nacional solo puede regular aspectos no comprendidos en la Decisión 486 de 2000, sin establecer requisitos o prohibiciones adicionales⁶. Igualmente, la norma andina contempla el denominado principio de complemento indispensable, que no solo limita el ámbito de desarrollo normativo que tiene cada país miembro cuando aborda temas referentes a la propiedad industrial, sino que también dispone el deber de garantizar la mejor aplicación de las disposiciones comunitarias⁷.

Por otra parte, conforme con el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. La norma establece el principio registral en el campo del derecho de marcas, a partir del cual se sustenta el sistema atributivo; en tanto el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

Se hace referencia a derecho exclusivo ya que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos

² Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Bogotá D.C. 24 de octubre de 2016, Consejero Ponente: Germán Alberto Bula Escobar.
³ Artículo 4 de la Decisión 472 de 1999.
⁴ Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
⁵ Artículo 3 ibidem.
⁶ Artículo 276 de la Decisión 486 de 2000.
⁷ Artículo 276 ibidem.

sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se señala que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:

- (i) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.
- (ii) Negativa (*ius prohibendi*): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.

En cumplimiento de los mandatos de la Decisión 486 de 2000, el libre ejercicio de estas facultades por parte de los titulares de marcas debe garantizarse al interior de todos los países miembros de la CAN.

Conclusión:

Con base en lo expuesto, la prohibición propuesta en el parágrafo del artículo 3 del Proyecto (de usar cualquier marca de empresas productoras e importadoras en los colilleros), impediría a los titulares una correcta aplicación del artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, ya que atenta contra el ejercicio de la facultad positiva del derecho al uso exclusivo de la marca.

De manera que, es importante diferenciar el derecho al uso exclusivo de la marca que tiene todo titular, de la publicidad que eventualmente puede realizarse sobre un producto identificado por una marca. Por un lado, el derecho al uso exclusivo es una potestad consagrada en la normativa andina cuya efectividad y aplicación inmediata debe garantizarse por parte de todos los países miembros de la CAN. Por otra parte, la publicidad sí puede ser objeto de una regulación tendiente a proteger otros derechos, sin llegar a transgredir de esta manera el régimen de propiedad industrial.

Teniendo en cuenta que el objetivo del Proyecto es implementar una estrategia para la gestión integral de los residuos de las colillas de cigarrillo, tabaco, picaduras y cualquier otro residuo generado de estos productos (incluyendo el tratamiento post consumo de todos los residuos generados), consideramos que las normas actuales y políticas públicas ya existentes sobre prevención y regulación de consumo de tabaco y sus derivados en la población pueden resultar complementarias. Por ejemplo, dentro del régimen legal colombiano se encuentra la Ley 1335 de 2009, que contempla disposiciones relativas a la publicidad y empaquetado del tabaco y sus derivados, sin llegar a prohibir el uso de las marcas para identificar dichos productos por parte de sus titulares.

De lo anterior, se infiere que pueden coexistir válidamente unas normas que regulan la publicidad de productos como el tabaco y sus derivados, con el régimen común de propiedad

industrial de la Decisión 486 de 2000, por lo que, acorde con lo analizado respetuosamente nos permitimos proponer la siguiente redacción para el parágrafo del artículo 3 del proyecto:

Parágrafo del artículo 3 del proyecto (...)	Recomendación / Propuesta SIC (...)
Parágrafo. Se prohíbe el uso de cualquier marca comercial de empresas productoras e importadoras de estos productos en los colilleros, así como cualquier referencia publicitaria en los mismos. ⁸	Parágrafo primero. Se prohíbe incluir en los colilleros toda referencia publicitaria relacionada con cigarrillos, tabacos y sus derivados o cigarrillos y dispositivos electrónicos de administración de nicotina y otras sustancias tóxicas. <i>Bajo ningún supuesto, el uso legítimo de una marca o cualquier signo distintivo, será entendido como un acto de publicidad.</i> Parágrafo segundo. De ninguna manera las disposiciones contempladas en el presente artículo pueden afectar los derechos de propiedad industrial ya concedidos en cabeza de terceros que adquirieron el registro de sus signos distintivos de buena fe, mediante los cuales identifican cigarrillos, tabacos y sus derivados o cigarrillos y dispositivos electrónicos de administración de nicotina y otras sustancias tóxicas. ⁹

Con estos comentarios esperamos contribuir al enriquecimiento de tan importante iniciativa, quedando a su disposición para resolver cualquier inquietud que se presente.

Cordialmente,


ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
 Superintendente de Industria y Comercio

CONTENIDO

Gaceta número 193 - Lunes, 22 de marzo de 2022

SENADO DE LA REPÚBLICA

PONENCIAS

Págs.

Informe de Ponencia para Primer debate del Proyecto de ley número 300 de 2022 Senado – 105 de 2021 Cámara, por medio de la cual se garantiza la entrega gratuita, oportuna y suficiente de artículos de higiene y salud menstrual a las personas menstruantes privadas de la libertad y se dictan otras disposiciones..... 1

Informe de Ponencia para Segundo debate al Proyecto de ley número 106 de 2021 Senado, por medio de la cual se modifican los artículos 17 y 18 de la Ley 1475 de 2011. 12

CONCEPTOS JURÍDICOS

Concepto Jurídico Superintendencia de Industria y Comercio al Proyecto de ley número 484 de 2021 (Senado) - 045 de 2020 (Cámara), por medio del cual se establece la estrategia para la gestión integral de los residuos de las colillas de cigarrillo, tabaco, picaduras y cualquier otro residuo generado de este producto (en adelante el “proyecto”)..... 15