



## Uniformidad en la concesión de registro de marcas:

*¿necesidad de un sistema de precedentes?\**

Uniformity in the Granting of Trademark Registration:  
Need for a precedent based system?

Marcela Palacio Puerta<sup>§</sup>

### \* Artículo de reflexión

<sup>§</sup>Doctora en Derecho de la American University Washington College of Law. Docente Investigadora de la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja.

Correo electrónico:  
[marcela.palacio@usantoto.edu.co](mailto:marcela.palacio@usantoto.edu.co)

 0000-0002-6338-0093

### Cómo citar:

Palacio-Puerta, M. (2022). Uniformidad en la concesión de registro de marcas: ¿necesidad de un sistema de precedentes?. *Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas*, 22(43), e20220205. <https://doi.org/10.22518/jour.cssh/20220205>

### Resumen

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como entidad encargada de administrar el sistema de propiedad industrial, es la única competente en Colombia para la concesión de registros de marcas. Aunque su gestión ha permitido el desarrollo de un sistema con aspectos positivos por su agilidad, modernidad y virtualidad, este artículo busca reflexionar acerca de una falta importante que se presenta en el proceso de registro: la ausencia de un sistema que garantice la uniformidad en las decisiones. Así, el artículo reflexiona sobre esto y recomienda la creación de un sistema de precedentes administrativos en la materia.

### Palabras clave

Superintendencia de Industria y Comercio, marcas, concesión, precedente, registro.

### Abstract

The Superintendence of Industry and Commerce (SIC), as the bureau in charge of managing the industrial property system, is the only competent in Colombia to grant trademark registrations. Although its work has achieved the development of a fast, modern, and online trademark registration procedure, this paper seeks to show that there is a failure within the procedure of trademark registration due to the lack of a system that guarantees uniformity in the decisions. This way, this paper analyzes the creation of a system of administrative precedents on the matter.

### Keywords

Superintendence of Industry and Commerce, trademark, concession, precedents, granting, registration.

Recibido: 16/09/2021  
Revisado: 02/05/2022  
Aceptado: 08/07/2022

Licencia Creative Commons  
Atribución-NoComercial-SinDerivar  
4.0 Internacional  
(CC BY-NC-ND 4.0).  
Publicado por Universidad  
Sergio Arboleda



## Introducción

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la entidad encargada de administrar el sistema de propiedad industrial en Colombia. Sus labores han permitido crear un proceso de concesión de registro marcario ágil, moderno y virtual, a través de la creación de la SIPI (Oficina Virtual de Propiedad Industrial), que demuestra un avance en el uso de tecnología para procesos administrativos en Colombia. De igual manera, la SIC es una entidad altamente especializada en el conocimiento de temas como los de propiedad industrial.

No obstante todas las ventajas y aspectos positivos de los procesos de la entidad, existen algunas falencias que pueden afectar el derecho a la igualdad de los titulares marcarios y se trata de la ausencia de un sistema que garantice la uniformidad en las decisiones de concesión marcaria. La SIC, con base en su argumento de “independencia de las actuaciones”, el cual significa que “el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido” (SIC, Resolución 37404 de 2021), a veces toma decisiones disímiles en casos análogos. Esto puede afectar derechos y principios constitucionales como el derecho a la igualdad, la seguridad jurídica y la buena fe, dada precisamente la falta de uniformidad en sus decisiones.

Aunque no existen en la literatura actual artículos que hablen sobre la falta de uniformidad en las decisiones de concesión marcaria y sus efectos en relación con la violación del derecho a la igualdad y demás principios constitucionales, algunas obras se han acercado al tema ya sea analizando la subjetividad en las decisiones de concesiones marcarias o la arbitrariedad de estas por falta de elementos probatorios, entre otros. Por ejemplo, Juan Vinasco Marín (2020) evidencia algunas discrepancias en las decisiones tomadas por la SIC respecto a marcas genéricas. Por otro lado, Sergio Cardozo González (2018) aborda el tema de la arbitrariedad en las resoluciones de concesión marcaria, que deviene en decisiones disímiles a razón de la ausencia de utilización de la prueba en el proceso de registro<sup>1</sup>.

Ahora bien, este artículo pretende presentar una reflexión de cómo el examen individualizado que realiza la SIC al momento de conceder un registro de marca, a pesar de tener una normativa clara establecida en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y unos parámetros internos para examinadores establecidos en el Manual de Marcas,

permite que existan decisiones disímiles para situaciones comparables, lo que puede violentar preceptos constitucionales. Así, este artículo propone, y sugiere como punto de inicio para futuras investigaciones, la utilidad de un sistema de precedentes en temas marcarios que debería aplicar la SIC al momento de examinar la viabilidad del registro. Para ello, se empezará por esbozar un contexto sobre la SIC y sus facultades para otorgar registros de marca; segundo, se expondrán casos análogos entre sí pero que tuvieron decisiones distintas sobre la concesión, y por último, la posibilidad de un sistema de precedentes en marcas.

### La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y sus facultades para otorgar registros de marca

La SIC es la entidad que administra los asuntos de propiedad industrial en Colombia. A su cargo se encuentran las concesiones y decisiones en materia de nuevas creaciones y signos distintivos (SIC, s. f. c). Esta entidad cuenta con una larga trayectoria, ya que fue creada en 1968 con la expedición del Decreto 2974 de 1968, pero solo hasta 1976 se empezó a encargar de los servicios en materia de propiedad industrial bajo la instrucción del Decreto 149 de 1976, cuyo artículo 6 estableció como “definiciones y funciones: (f) tramitar y decidir los asuntos relacionados con la propiedad industrial”.

Actualmente, el Decreto 4886 de 2011 reformó la estructura de la SIC y estableció las funciones de sus dependencias. Específicamente, los artículos 18 y 19 hablan de las funciones del despacho del superintendente delegado para la Propiedad Industrial y las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, respectivamente. Su estructura presenta una organización jerarquizada en que la Dirección de Signos Distintivos es la encargada de decidir respecto de las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, lemas comerciales, nombres y enseñas, al igual que de las actuaciones posteriores al registro (art. 19, num. 1-2) y tramitar las solicitudes de declaración o protección de las denominaciones de origen (núm. 4); mientras que el superintendente delegado se encargará de decidir las apelaciones que se interpongan contra los actos expedidos por los directores a su cargo (art. 18, núm. 10).

De esta manera, la SIC es la encargada de dar aplicación al ordenamiento jurídico marcario durante el proceso de concesión marcaria y actuaciones

posteriores a su concesión. Dado que Colombia es un país miembro de la Comunidad Andina (CAN) junto con Ecuador, Perú, y Bolivia, su normativa en temas de propiedad intelectual hace parte del régimen común dentro de la comunidad. En consecuencia, la propiedad industrial se encuentra regulada principalmente por la Decisión 486 de 2000, modificada por la Decisión 689.

La Decisión 486 regula los asuntos relacionados con marcas a partir del artículo 134, que abarca los aspectos sustanciales y procesales del registro. A su vez, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) es una fuente interpretativa de gran importancia del ordenamiento andino, ya que este tribunal, a través de sus interpretaciones prejudiciales, busca promover y asegurar la aplicación uniforme de las normas en todos los países andinos, determinando el alcance que los postulados normativos deben tener (TJCA, art. 32).

Por lo tanto, el ordenamiento jurídico relativo a las marcas en Colombia cuanta con normativas explícitas respecto de las reglas de concesión y procesos posteriores, las cuales, guiadas por la jurisprudencia andina, deberían promover una aplicación uniforme. Sin embargo, es común que en la práctica, en la aplicación de los enunciados normativos, se presenten interpretaciones diferentes según el criterio del operador, dada la naturaleza abstracta de estos. Por esta razón, la SIC, en cumplimiento de las obligaciones de la Ley 872 de 2003, elaboró el Manual de Marcas<sup>2</sup> como guía para los examinadores al momento de evaluar una solicitud de registro marcario y evitar la aplicación de criterios diferentes en situaciones análogas. No obstante, esto no ha sido suficiente para que exista una mayor uniformidad en los actos administrativos de concesión. En la práctica, las divergencias en las decisiones son evidentes.

### **Casos análogos, decisiones distintas**

Al solicitar una marca en Colombia, los examinadores de la Dirección de Signos Distintivos realizan inicialmente un examen de forma y posteriormente un examen de fondo, conforme a lo establecido en la Decisión 486 de 2000. En la revisión de forma, la SIC se encarga de verificar si la solicitud cumple con lo establecido por la normativa andina (Decisión 486, artículos 138 y siguientes) en relación con la presentación del petitorio. Una vez superado el examen de forma, la SIC pasa a realizar el examen de fondo ahondando principalmente en si el signo pretendido

tiene distintividad intrínseca y extrínseca, es decir, si cumple los requisitos de los artículos 135 y 136.

Ahora, como se mencionó anteriormente, la posición de la SIC es que cada caso sea examinado según sus particularidades individuales. Esta circunstancia ha generado, en ciertas ocasiones, que las decisiones en esencia sean diferentes a pesar de tratarse de situaciones comparables tanto en el examen formal como en el de fondo, y como consecuencia se da un trato diferenciado a los titulares.

Por ejemplo, pasar un examen de forma sin requerimientos significa para el solicitante marcario que, en caso de haberlo así decidido al momento de radicar la solicitud, podrá continuar con un proceso bajo el sistema de examen acelerado de forma. Sin embargo, en el momento en que se encuentren algunos aspectos de forma a subsanar, su solicitud será devuelta al examen de forma o no podrá acogerse al sistema de examen acelerado.

El examen acelerado de forma fue regulado por la Resolución 70252 de 2018. Se trata de una opción que tienen los solicitantes de marcas o lemas comerciales para obtener el registro de su signo en un periodo inferior a 6 meses. Para poder acogerse al examen acelerado de forma se debe cumplir con estos requisitos: 1) solo aplica en el caso de marcas tradicionales (nominativa, mixta, figurativa); 2) solamente para solicitud que se haga a través de la Oficina Virtual de Propiedad Intelectual SIPI; 3) se deben utilizar el listado preaprobado de productos y/o servicios dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio; 4) no se podrá solicitar descuentos relativos a capacitación mediante el Aula de Propiedad Intelectual, recibir orientación en materia de propiedad intelectual a través del CIGEPI o de los CATI; ser artesano certificado como tal por Artesanías de Colombia o pequeño productor perteneciente al proyecto BID/FOMIN de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; 4) finalmente, el solicitante debe aceptar la posibilidad de que la solicitud sea devuelta al examen de forma, en caso de que en cualquier momento se encuentren aspectos que deban ser subsanados (SIC, s. f. a; Resolución 70252 de 2018).

En tal contexto, tener posiciones diversas por parte de la entidad durante el examen de forma, presenta, entre otras consecuencias, que algunas personas se puedan beneficiar del examen acelerado de forma a diferencia de otras. Veamos los casos que se presentan en la tabla 1.

**Tabla 1**  
Ejemplos de casos con decisiones disímiles en el examen de forma

Expediente	Marca solicitada	Fecha de presentación	Alcance del derecho	Fecha de concesión
Caso 1: SD2020/0098183		27 de noviembre de 2020 (examen acelerado de forma)	La expresión "Ramen Bar" se pide como explicativa	11 de mayo de 2021
Caso 2: SD2020/0098207		27 de noviembre de 2020 (examen acelerado de forma)	La expresión "Gyros" se solicita como explicativa	3 de diciembre de 2021

Fuente: elaboración propia; imágenes tomadas de los expedientes del SIPI.

En el caso 1, la entidad aceptó que, a pesar de tratarse de la solicitud de una marca figurativa, la etiqueta contuviera la expresión "Ramen Bar" por ser solicitada como explicativa. Por lo tanto, en el caso 1 la solicitud continuó bajo el examen acelerado de forma y la marca fue otorgada en un término de 6 meses aproximadamente. En el caso 2 ocurrió una decisión disímil. La entidad, luego de nueve meses, presentó un requerimiento de forma afirmando lo siguiente:

Teniendo en cuenta lo anterior y que la sociedad solicitante radicó la solicitud de marca como "figurativa", se le requiere, para que aporte una etiqueta que no contenga la expresión "est", el número "017" y la expresión "gyros", toda vez que dichas expresiones no corresponden con la naturaleza del signo solicitado, la cual es figurativa y debe componerse por una varias o figuras y no por una o varias palabras y una o varias imágenes. (SIC, 31 de agosto de 2021)

Si bien es cierto que el requerimiento se compone de dos solicitudes, es importante resaltar el trato diferencial que se dio en estos casos respecto de la inclusión de frases o palabras explicativas en una marca figurativa, lo cual puede afectar la posibilidad de mantenerse en el examen acelerado de forma.

Por otro lado, respecto a las decisiones de fondo, el estudio individualizado de las solicitudes sin el compromiso de pronunciarse en el mismo sentido ha llevado a escenarios en que frente a solicitudes análogas las decisiones son disímiles. Por ejemplo, bajo el expediente SD2020/0050866 se solicita el registro de la marca mixta que se presenta en la tabla 2.

La marca (mixta) "Tutelas.com" fue negada para la clase 45 por considerarse que se encontraba incurso en la causal b del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, el cual establece: "No podrán registrarse como marcas los signos que: [...] b) carezcan de distintividad". En palabras de la entidad,

las expresiones "Tutelas.com" comportan un carácter de uso común para los servicios de la clase 45 de la nomenclatura internacional, considerando que tal expresión hace referencia directa a la acción de tutela, que es un mecanismo establecido en la Constitución colombiana, por medio de la cual se pretende salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Razón por la cual, conjuntamente consideradas con los elementos figurativos allegados compuestos por elementos débiles, dan como resultado un conjunto sin componentes inusuales o fantasiosos que lo doten de distintividad para identificar servicios y asociarlos a un empresario determinado. (SIC, Resolución 68732)

En conclusión la marca fue negada en primera instancia, decisión que fue confirmada en apelación, por considerarse que a pesar de contener un componente gráfico la parte predominante era el componente nominativo, el cual no cumplía con el requisito de distintividad para la clase 45.

No obstante, tras una búsqueda en el SIPI se puede observar que esta misma entidad ha otorgado marcas como las de la tabla 3, que también se puede considerar que tienen carácter de uso común, siguiendo los lineamientos de la Resolución que niega "Tutelas.com" .

**Tabla 2**

*Ejemplo de un caso de registro negado por tener carácter de uso común*

Expediente	Marca solicitada	Productos o servicios	Decisión
SD2020/0050866		Clase 45: “asesoramiento jurídico; servicios jurídicos; representación y asesoramiento jurídicos; servicios de preparación de documentos jurídicos”	Negada

Fuente: elaboración propia; imágenes tomadas de los expedientes del SIPI.

**Tabla 3**

*Ejemplos de casos de registros concedidos a marcas con carácter de uso común*

Expediente	Marca solicitada	Productos o servicios	Fecha de concesión
SD2017/0079243		Clase 39: “servicios de reparto de comida; servicios de entrega de comidas y bebidas preparadas para su consumo; envasado y repartimiento de comida; servicios de almacenamiento de comida; transporte de comida”	Concedida
10082171		Clase 35 “publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, en especial agencias de empleo en cualquier medio, agencias de empleos temporales, registro y administración gratis de hojas de vida, reclutamiento y consejería de empleo, evaluaciones psicológicas y psicotécnicas para los candidatos y generación de resultados, información y reubicación de empleos, intercambio de ofertas de trabajo con otros usuarios por cualquier medio, publicidad para terceros, es decir, brindando la posibilidad de que terceros publiquen sus productos o servicios a través de los servicios prestados por el solicitante mediante cualquier medio”	Concedida
14245425		Clase 44: “servicios odontológicos”	Concedida
12233964		Clase 43: “reserva de hoteles; reserva de alojamiento de vacaciones, también en complejos turísticos; facilitación de información sobre hoteles, alojamiento de vacaciones y complejos turísticos (alojamiento), basada o no en la valoración de los clientes; información, asesoramiento y consultoría sobre los servicios antes mencionados; los servicios antes mencionados se prestan también por vía electrónica”	Concedida
10097104		Clase 45: “servicios jurídicos”	Concedida

Fuente: elaboración propia; imágenes tomadas de los expedientes del SIPI.

De los ejemplos expuestos se evidencia que en otros escenarios donde se solicitaron marcas en situaciones similares a la de “Tutelas.com (mixta)”, estas fueron otorgadas, por lo que se ha dado un trato desigual a los solicitantes. Adicionalmente, es importante resaltar que el tratamiento dado a las marcas concedidas también fue diferencial. Por ejemplo, en el caso de “litigiovirtual.com (mixta)”, “domicilios.com (mixta)” y “tuodontologa.com (mixta)” la entidad concedió la marca pero limitó el derecho aclarando que no se otorgaban derechos sobre las expresiones individualmente consideradas, sino en su conjunto con los demás elementos del signo. No obstante, en el caso de “booking.com (mixta)” y “empleo.com (mixta)” no hubo limitación al alcance del derecho.

Estos son solo algunos casos en que a pesar de presentarse circunstancias comparables, las decisiones fueron distintas. No obstante, este tipo de escenarios son comunes en el derecho marcario. Adicionalmente, cuando se le expone a la entidad la existencia de casos similares donde se tomó una decisión diversa, la SIC contesta de manera genérica que las decisiones se toman de manera “particular e independiente”, argumentando que aquello no representa una inseguridad jurídica, puesto que la administración, con base en los principios de autonomía e integralidad, debe analizar cada caso en concreto (SIC, Resolución 37404 de 2021). No obstante, la SIC no analiza de manera particular los argumentos presentados ni explica el fundamento de la diferenciación entre los casos.

Si bien es cierto que el titular marcario podría acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para pedir la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho, no es desconocido que dicha opción es costosa en tiempo y dinero, y por lo tanto no es viable para algunos titulares.

Permitir este tipo de diferencias injustificadas al momento de otorgar el registro marcario no solamente otorga ventajas competitivas a los solicitantes favorecidos. Además, afecta el derecho fundamental a la igualdad de los solicitantes, y principios como la seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima, los cuales precisamente se facilita salvaguardar en un sistema de precedentes.

Adicionalmente, la posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no favorece la uniformidad en los actos de concesión. En la interpretación prejudicial del proceso 5-IP-1997 se pronunció de la siguiente manera:

No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas de los propios hechos, pueden influir o no para que la oficina nacional competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace.

A pesar de que esta no parece una posición reiterada por parte del Tribunal, tampoco ha sido replanteada, por lo que persiste la regla de que cada caso amerita un estudio individualizado.

Desafortunadamente, debido a la falta de discusión del tema por la doctrina, no se han publicado obras que permitan evidenciar si esta situación que se evidencia en Colombia en relación a la concesión del registro marcario es similar en los demás países de la Comunidad Andina. No obstante, con base en la posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se puede argumentar que no es de recibo para los solicitantes apelar una decisión desfavorable únicamente con base en el resultado de un registro anterior, por lo tanto, es posible que también se presente un trato diferenciado en las concesiones de marcas a razón de la falta de aceptación de este tipo de reclamaciones.

### **La posibilidad de conformar un sistema de precedentes**

Teniendo en cuenta la situación expuesta, se pasará entonces a reflexionar sobre una posible solución al problema, en la forma de un sistema de precedentes en la materia.

#### **El precedente**

El sistema de precedentes, aunque es originario del common law, donde los asuntos resueltos por los jueces deben tener como base sentencias previamente dictadas para casos semejantes por jueces o tribunales superiores (Moreno, 2016), hoy en día no es ajeno al ordenamiento jurídico colombiano. En diversas jurisdicciones se habla de la aplicación del precedente.

A partir de 1991, Colombia empezó a incorporar el sistema de precedentes en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, esto no fue una situación pacífica. Ha sido la jurisprudencia de la Corte Constitucional la que ha promovido su incorporación aplicando una interpretación más amplia del artículo 230 de la Constitución Política, el cual señala que “los jueces,

en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley”, al entender que el “imperio de la ley” hace referencia al “ordenamiento jurídico” (Ortiz Baquero, 2010).

La Corte Constitucional define “precedente” como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo” (Sentencia SU354/17). Por lo tanto, con este se busca que situaciones idénticas o análogas sean resueltas en principio de la misma manera, situación que permite materializar el principio de igualdad ante la ley y seguridad jurídica para evitar arbitrariedades y permitir que los ciudadanos puedan prever con cierto grado de certeza la respuesta a sus peticiones (Ortiz Baquero, 2010).

En el desarrollo del precedente, la Corte ha hablado de que hay diversos tipos: doctrina constitucional y la probable. En el derecho constitucional se habla de doctrina constitucional, la cual establece un sistema de precedentes vinculantes en casos análogos inspirado en la Constitución de 1991, donde se busca dar aplicación a principios y derechos consagrados en la Constitución como el derecho a la igualdad, a la seguridad jurídica, y el principio de buena fe y confianza legítima (López, 2006). Bajo este escenario, como lo establece la Sentencia C-836/01 de la Corte Constitucional, “precisamente en virtud de la sujeción a los derechos, garantías y libertades constitucionales fundamentales, estos jueces están obligados a respetar los fundamentos jurídicos mediante los cuales se han resuelto situaciones análogas anteriores”. Todo esto con el fin de brindar una garantía para el ejercicio de los derechos y garantizar la confianza legítima en la administración de justicia.

Por lo tanto, en el caso de la jurisprudencia constitucional, basta una sola decisión para que exista un precedente que deba ser acogido por los jueces. Es importante tener en cuenta que solo se tendrá como precedente la ratio decidendi de la sentencia, la cual deberá ser aplicada a todos los casos que tengan supuestos de hecho análogos o idénticos (Bernal Pulido, 2008). De igual manera, respecto de quién es el vinculado con el precedente, la Corte Constitucional ha identificado un precedente horizontal y

un precedente vertical. Respecto del precedente horizontal, la Corte habla de un deber de consistencia del juez en relación con sus decisiones previas y con decisiones proferidas por funcionarios del mismo nivel jerárquico, precisamente en respeto de los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley. El precedente vertical se trata de la sujeción de los jueces de inferior jerarquía a las decisiones de un superior jerárquico o de la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia. Ahora, el juez podrá apartarse del precedente cuando existan razones fundadas para no seguirlo (Lancheros-Gámez, 2012).

Por otro lado, con la doctrina probable en la jurisdicción ordinaria se entiende que constituyen precedente tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación, según el artículo 4 de la Ley 169 de 1989. Esta doctrina probable ha sido definida por la jurisprudencia como “una técnica de vinculación al precedente después de presentarse una serie de decisiones constantes sobre el mismo punto” (Sentencia C-537 de 2010), precisamente con miras a materializar la igualdad ante la ley y de trato por parte de las autoridades, el principio de buena fe y “del carácter decantado de la interpretación del ordenamiento jurídico que dicha autoridad ha construido, confrontándola continuamente con la realidad social que pretende regular” (Sentencia C-537 de 2010). La doctrina probable será entonces vinculante tanto para jueces de menor jerarquía como para la Corte misma (Ortiz Baquero, 2010).

En relación con el Consejo de Estado, existe la obligación para los jueces y magistrados de seguir las sentencias de unificación de dicha entidad. Con el fin de garantizar su seguimiento, con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) se introduce el recurso extraordinario de unificación, regulado en el artículo 256 del CPACA (Palacio Hincapié, 2021). Este recurso será procedente cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación (art. 258 del CPACA). No obstante, la Corte Constitucional se ha referido a que las demás sentencias del Consejo de Estado, como órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, tienen fuerza de precedente (Sentencia SU611 de 2017). Por lo tanto, a nivel judicial existe claridad en que el precedente tiene aplicación en Colombia, y en que se trata de un sistema que esta en continua evolución.

## El precedente administrativo

Si bien es cierto que el sistema de precedentes y los ejemplos anteriores se refieren a escenarios jurisdiccionales, mientras que el proceso de concesión de marca se trata de un trámite administrativo, la aplicación del precedente para trámites de este tipo también tiene cabida en el ordenamiento colombiano.

Este precedente administrativo se define como aquel que “cuando ante una Administración se reproduce un caso sustancialmente idéntico a otro anterior, debe resolverlo del mismo modo, salvo que la resolución del caso anterior haya sido ilegal” (Huergo Lora, 1995, p. 193).

El precedente administrativo es una figura relativamente nueva en el ordenamiento jurídico colombiano, que ha empezado a materializarse o a surgir a partir de los pronunciamientos de la Corte Constitucional (Cabarcas-Mercado, 2019). Una decisión que revistió de gran importancia para el establecimiento del precedente administrativo fue la Sentencia C-537 de 2010, en relación con el artículo 24 de la Ley 1340 de 2009<sup>3</sup>.

En dicha sentencia se examina la creación de la doctrina probable en sede administrativa, cuando se ejerce la facultad de supervisión, vigilancia y control en las investigaciones y resoluciones de la SIC en materia de protección a la libre competencia y la vigilancia administrativa de la competencia desleal.

Al respecto, la Corte se pronunció de la siguiente manera:

Considera la Corte, que con el apartado sobre doctrina probable del artículo 24 de la Ley 1340 de 2009, se establece la posibilidad de crear doctrina probable en sede administrativa, cuando se ejerce la facultad de supervisión, vigilancia y control en las investigaciones y resoluciones de la SIC en materia de protección a la libre competencia y la vigilancia administrativa de la competencia desleal. En ese caso lo que se presenta es una vinculación más formal al precedente administrativo [114] que se desarrolla en consonancia con los principios constitucionales de igualdad, seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima. En ese caso se debe aplicar la línea jurisprudencial de que la decisión que acoge la doctrina probable debe ser motivada, pero especialmente de que la vinculación a ésta, no debe ser óbice para que teniendo en cuenta el caso concreto, la entidad administrativa se pueda apartar de dicha doctrina motivando con razones suficientes el acto para evitar las modificaciones intempestivas y descontextualizadas. (Sentencia C-537 de 2010)

A partir de este extracto, se puede concluir que es plenamente válido un sistema de precedentes en sede administrativa y que precisamente dicho sistema, al igual que las instancias judiciales, permite proteger los principios y derechos constitucionales que se ven vulnerados por decisiones disímiles en casos comparables. De igual forma, un aspecto importante para este asunto es que en la mencionada sentencia se examina el valor de la doctrina probable en el ámbito administrativo proveniente de la SIC, concluyendo que al ser una entidad creada constitucionalmente, no existe prohibición para este tipo de sistema (Sentencia C-537 de 2010).

Ahora bien, el sistema de doctrina probable significa que tres decisiones de la SIC uniformes sobre un mismo aspecto, en cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control en las investigaciones y resoluciones en materia de protección a la libre competencia y la vigilancia administrativa de la competencia desleal, vinculan a la entidad a seguir bajo la misma línea de razonamiento, a menos que, teniendo en cuenta un caso concreto, y de manera motiva, tenga que apartarse de dicha doctrina.

Adicionalmente, de esta norma se derivó el artículo 10 del CPACA, el cual establece la norma general para el precedente en procesos administrativos, que tiene aplicación a falta de una norma especial (Moreno, 2016). Dicho artículo señala:

Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.

El artículo 10 estableció entonces el deber de las autoridades de la Administración de resolver los asuntos de manera uniforme cuando se refieran a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos, es decir, dar aplicación al precedente horizontal. Además, la segunda parte del artículo 10 del CPACA crea la figura de la extensión jurisprudencial, consistente en dar aplicación a las sentencias de unificación jurisprudencial, buscando precisamente darle eficacia a dichas sentencias. Posteriormente, la Corte Constitucional, en Sentencia C634 de 2011, instaura el deber de la Administración de aplicar, de manera preferente, “las decisiones de la Corte Constitucional

que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Esto, sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad”.

El sistema de precedentes administrativos permite, por lo tanto, que al interior de las entidades públicas las disposiciones que se expidan tengan un mismo sentido, es decir, se busca aplicar analógicamente lo que redundará en mitigar la incertidumbre, el sistema de precedentes judiciales que se mencionaba con anterioridad (Quecán, 2020)

### **¿Será posible un sistema de precedentes para la concesión marcaria?**

Luego de analizar el problema planteado en las decisiones de concesión marcaria y el tratamiento del precedente en el ordenamiento jurídico colombiano, es posible evidenciar que el precedente puede brindar una solución jurídica y práctica a dicho problema.

Con el paso del tiempo, y gracias a los avances jurisprudenciales, se ha extendido la aplicación del precedente a todas las jurisdicciones, e incluso a las autoridades administrativas, buscando materializar el respeto a los principios de igualdad, seguridad jurídica y buena fe.

El hecho de que la SIC, en sus funciones de vigilancia, control en las investigaciones y resoluciones en materia de protección a la libre competencia y la vigilancia administrativa de la competencia desleal, llegara a adoptar un sistema de doctrina probable evidenciaría que dentro del ordenamiento jurídico tiene cabida la aplicación de un precedente horizontal para asuntos administrativos, el cual podría replicarse para asuntos marcarios. Esta posición se fundamenta además con el artículo 10 del CPACA, el cual es claro al establecer que las autoridades administrativas deben resolver “de manera uniforme situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos”. Por lo tanto, es evidente que debe haber una aplicación del precedente horizontal dentro de una autoridad administrativa.

La SIC como entidad encargada del registro marcario, no solo tendría la posibilidad de establecer un sistema de precedentes sino que debería hacerlo para promover la seguridad jurídica, la igualdad de trato por parte de las autoridades y la buena fe de no actuar contra actos propios en temas marcarios. Adicionalmente, la SIC tiene unas condiciones favorables para que un sistema de precedentes funcione

correctamente: 1) es la entidad especializada en temas de registro marcario y cuenta con el conocimiento y experiencia en la aplicación de la normativa y la jurisprudencia andina, 2) es la única entidad competente en tema de concesión marcaria, lo cual brinda una mayor facilidad al momento de mantener una posición única, y 3) además goza de una estructura jerarquizada en materia de propiedad industrial, de modo que cuenta con una segunda instancia en la cual se puede verificar que la posición de la entidad haya sido aplicada en primera instancia. Por lo tanto, estas características favorecen la creación de un sistema de precedentes.

La construcción de dicha estructura podría beneficiar el desarrollo de un mercado más justo donde los competidores se sometan a una competencia más balanceada, y no donde algunos tienen derecho a usar un signo bajo unas circunstancias que otros no. Es importante resaltar que el sistema de precedentes también le permitiría a la entidad cambiar su posición cuando la considere errónea, o apartarse de dicha posición cuando considere que se trata de un caso diferente, pero fundamentando la decisión que lleva a ese cambio de posición.

Ahora bien, el sistema de precedentes de la SIC en temas de concesión marcaria debe ser un sistema de precedente horizontal, ya que no existen entidades que sean jerárquicamente inferiores a dicha entidad. Dicho sistema se debe crear a partir de una sola decisión, ya que establecer un sistema de doctrina probable puede ser una carga innecesaria teniendo en cuenta que el artículo 10 del CPACA ya establece la obligación de tener decisiones uniformes. Finalmente, es importante aclarar que el sistema de precedentes en concesión marcaria no obligaría a ningún juez, por tratarse de un precedente de naturaleza administrativa.

Promover y aplicar un sistema de precedentes en asuntos de concesión marcaria no solo es posible sino que permitiría eliminar tratos desiguales como otorgar una marca a un competidor en el mercado y en condiciones similares denegar el registro marcario para otro, lo cual representa no solamente una ventaja comercial para algunos, sino también una violación al derecho a la igualdad que poseen todos los colombianos, además de que revela falta de seguridad jurídica por la imposibilidad de predecir con cierto grado de certeza cuál será la decisión de la SIC.

## Conclusión

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como entidad encargada de administrar el sistema de propiedad industrial en Colombia, tiene a su cargo la concesión de registros marcarios. A pesar de que existe una normativa completa en la Decisión 486 sobre aspectos sustanciales y procesales de marcas, una jurisprudencia que interpreta las normas legales por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y un Manual de Marcas que busca promover decisiones bajo los mismos criterios por parte de los examinadores, en ocasiones la SIC presenta decisiones disímiles para casos análogos de registro de marcas.

Esto se debe, en parte, a que la posición de la entidad es estudiar cada caso de manera aislada, y según las particularidades concretas. Sin embargo, estas decisiones disímiles en casos análogos pueden vulnerar principios y derechos constitucionales como la igualdad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la buena fe.

De esta manera, este artículo propone como medio para solucionar estos inconvenientes construir un sistema de precedentes para el registro marcario, ya que a pesar de tratarse de un trámite administrativo, en la realidad del ordenamiento colombiano ya ha sido aceptado este tipo de figuras para procesos judiciales y administrativos.

## Referencias

Bernal Pulido, C. (2008). El precedente en Colombia. *Revista Derecho del Estado*, 21, 81-94.

Cabarcas-Mercado, C. E. (2019). El precedente administrativo en Colombia: un estudio a su naturaleza jurídica. *Derectum*, 2(4), 11-25. <https://doi.org/10.18041/2538-9505/derectum.2.2019.6119>

Cardozo González, S. (2018). La necesidad de la prueba y la carga de la prueba del examinador en el examen de registro marcario. *Revista La Propiedad Inmaterial*, 16, 75-115. <https://doi.org/10.18601/16571959.n26.04>

Corte Constitucional. (25 de mayo de 2017). Sentencia SU354/17.

Corte Constitucional. (4 de octubre de 2017). Sentencia SU611/17.

Huergo Lora, A. (1995). La desigualdad en la aplicación de potestades administrativas de gravamen: Remedios jurídicos. *Revista de Administración Pública*, 137, 189-238.

Lancheros-Gámez, J. C. (2012). El precedente constitucional en Colombia y su estructura argumentativa:

síntesis de las experiencias de un sistema de control mixto de constitucionalidad a la luz de la Sentencia T-292 de 2006 de la Corte Constitucional. *Dikaion*, 21(1), 159-186. <https://doi.org/10.5294/dika.2012.21.1.5>

López, D. (2006). *Interpretación constitucional* (2.ª ed.). Consejo Superior de la Judicatura.

Moreno, L. F. (2016). Precedente judicial y administrativo en la regulación económica colombiana. *Revista Derecho del Estado*, 37, 165-188. <https://doi.org/10.18601/01229893.n37.05>

Ortiz Baquero, I. (2010) El precedente administrativo en el ámbito del derecho de la competencia: comentario a la Sentencia de la Corte Constitucional C-537 de 2020, *Revist@ e- Mercatoria*, Vol. 9, no 2, pp.1-27

Palacio Hincapié, J. (2021). *Derecho procesal administrativo*. Lijursánchez.

Quecán, R. (2020). El precedente administrativo en Colombia y sus dificultades. *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, 22(1), 353-390. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.7270>

SIC. (s. f.a). Examen acelerado de forma. <https://www.sic.gov.co/examen-acelerado-de-requisitos-de-forma>

SIC. (s. f.b). Manual de Marcas. <https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf>

SIC. (s. f.c). Objetivos y funciones. <https://www.sic.gov.co/objetivos-y-funciones>

SIC. (28 de octubre de 2020). Resolución 68732. Por la cual se niega un registro. [www.sipi.sic.gov.co](http://www.sipi.sic.gov.co)

SIC. (18 de junio de 2021). Resolución 37404. [www.sipi.sic.gov.co](http://www.sipi.sic.gov.co)

(SIC, 31 de agosto de 2021). Oficio 13943. [www.sipi.sic.gov.co](http://www.sipi.sic.gov.co)

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (23 de mayo de 1997). Proceso 5-IP-97.

Vinasco Marín, J. (2020), Análisis jurídico en el registro de marcas genéricas concedidas a un mismo solicitante en Colombia. *Precedente Revista Jurídica*, 16, 9-33. <https://doi.org/10.18046/prec.v16.3696>

## Notas

- En palabras del autor “De esta manera, las decisiones de registrabilidad marcaría devienen arbitrarias y no son uniformes porque en cada caso el examinador o el juez se atribuye a sí mismo la función de consumidor medio, presunto comprador y público consumidor, dando por sentadas, sin pruebas, circunstancias que requieren apoyo de áreas del conocimiento ajenas al

derecho<sup>4</sup>, de tal forma que las autoridades deciden solo en nombre y por virtud de la potestad que ejercen, pero de acuerdo con su mera apreciación subjetiva, incumpliendo así los principios de necesidad y carga de la prueba” (p. 77)

<sup>2</sup> En el Manual de Marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio (s. f. b) se establece en su introducción: “Este contiene lineamientos interpretativos de las normas de Propiedad Industrial y busca que los

examinadores no apliquen criterios diferentes ante situaciones análogas” (resaltado nuestro).

<sup>3</sup> “Artículo 24. La Superintendencia de Industria y Comercio deberá compilar y actualizar periódicamente las decisiones ejecutoriadas que se adopten en las actuaciones de protección de la competencia. Tres decisiones ejecutoriadas uniformes frente al mismo asunto, constituyen doctrina probable” (resaltado nuestro).