

MEMORANDO

PARA:	MANUEL ALFONSO RINCON RAMÍREZ OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
DE:	SUBSECRETARÍA JURÍDICA ALBA CRISTINA MELO GOMEZ
ASUNTO:	RESPUESTA SU AMEMORANDO 3-2024-5614, RELACIONADO CON EL CONCEPTO JURÍDICO SOBRE USO DE MARCA CIUDAD "BOGOTÁ".

Apreciado Manuel,

Esta Subsecretaría recibió memorando n.º 3-2024-5614 del 5 de agosto de 2024, mediante el cual la Oficina Asesora de Comunicaciones elevó solicitud de concepto jurídico, consistente en:

"En virtud de que el Concejo de Bogotá aprobó el proyecto marca Ciudad, mediante Acuerdo 744 de 2019 "Por medio del cual se dictan los lineamientos para el uso de la marca ciudad "Bogotá" para distinguir cualquier edificación, monumento o sitio público, dotaciones, papelería, elementos de merchandising, vehículos, publicidad y propaganda oficial.

Que derivado del Acuerdo mencionado se elaboró un manual de imagen, el cual contiene el uso del escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá, la Marca Ciudad, y el uso individual (su logo, su símbolo, sus colores, su tipografía y sus elementos complementarios) el cual tiene como propósito ser el instrumento para construir a partir de un sistema de elementos de comunicación gráfica y conceptual, la implementación en piezas y mensajes que componen la personalidad y el lenguaje de la Marca Bogotá, siendo indispensable el cumplimiento de las normas de uso establecidas en este para que la aplicación de la identidad visual tenga consistencia, unidad y concepto, que son la base de su permanencia en el tiempo, su reputación y su éxito.

(...)

1. ¿Puede la secretaria poner un sticker en la fachada o en la entrada de la casa?



2. ¿Puede pedir a las constructoras que pongan las siguientes banderas en los proyectos donde es "promotora" la SDHT?"

I. Cuestión previa – emisión de conceptos jurídicos por la Subsecretaría Jurídica

La Subsecretaría Jurídica precisa que, conforme con las funciones y competencias asignadas en el literal h) del artículo 23 del Decreto Distrital 121 de 2008¹, una de las funciones de la dependencia es:

“h. Emitir los conceptos para absolver las consultas y las peticiones que formulen los particulares, las dependencias de la Secretaría, las entidades del sector y las autoridades en general, sobre la aplicación e interpretación de la normatividad en materia de hábitat”.

En ese sentido, dichas consultas no resuelven casos específicos de competencia de las áreas o entidades técnicas y en todo caso, los mismos carecen de fuerza vinculante conforme lo indica el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

“Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución”.

Así las cosas, los conceptos emitidos por esta Subsecretaría tienen como finalidad proporcionar elementos de juicio generales a las distintas dependencias y entidades del sector, para que éstas, en el marco de sus competencias, tomen las decisiones que correspondan en los términos del referido artículo 28 de la Ley 1437 de 2011.

Explicado lo anterior, a continuación se procederá a efectuar el análisis sobre la situación jurídica presentada por la Oficina Asesora de Comunicaciones, en los términos previamente señalados.

II. Marco normativo

2.1. Constitución Política de Colombia, artículos 2 y 209.

2.2. Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

III. Problema Jurídico

De acuerdo con la consulta efectuada y los antecedentes presentados, es necesario determinar los siguientes problemas jurídicos:

- ¿Puede la Secretaría Distrital del Hábitat poner un sticker en la fachada o en la entrada de la casa?
- ¿La Secretaría Distrital del Hábitat puede solicitarles a las constructoras la imposición de una “bandera” con la “marca ciudad” en los proyectos de vivienda en donde la entidad es “promotora”?

IV. Análisis

¹ Modificado por el Decreto Distrital 472 de 2022.

¿La Secretaría Distrital del Hábitat puede solicitarles a las constructoras la imposición de una “bandera” con la “marca ciudad” en los proyectos de vivienda en los cuales la entidad otorga subsidios de vivienda?

Régimen marcario en Colombia

El artículo 150 de la Constitución Política otorga al Congreso de la República la facultad para la creación normativa, incluyendo la función de regular el régimen de propiedad industrial en el país; no obstante, este ámbito no ha sido reglamentado mediante una ley expedida por el Congreso de la República. En virtud de las competencias derivadas de la carta magna, específicamente en lo relacionado con la integración supranacional, el Congreso decidió trasladar dicha competencia a la Comunidad Andina de Naciones.

El constituyente de 1991 fortaleció y calificó los tratados de integración de conformidad con el artículo 227 de la Constitución Política de Colombia, permitiendo la celebración de tratados constitutivos de organismos supranacionales. Estos tratados habilitan a dichos organismos para ejercer competencias que inicialmente correspondían a instituciones nacionales, delegando ahora dichas funciones a órganos comunitarios. Un ejemplo de esta delegación se observa en la expedición de la Decisión 344 de 1993, posteriormente reemplazada por la Decisión 486 de 2000, las cuales establecen las normas relativas a la propiedad industrial en Colombia (Tremolada, 2017).

Vale la pena destacar que, pese a la vigencia de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en lo referente al tema del presente concepto – régimen marcario, las normas internas que regulaban el tema antes de su expedición en Colombia no han sido derogadas, sino que su aplicación se encuentra suspendida mientras Colombia sea miembro de la Comunidad Andina de Naciones.

El régimen marcario también incluye un conjunto de tratados internacionales sobre derechos de propiedad intelectual, destacándose la Convención de París de 1883, que aborda los derechos de propiedad industrial, y los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) relacionados con los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocidos como acuerdos ADPIC.

En cuanto a las normas procesales, el artículo 24 del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, establece que las autoridades administrativas del Estado en materia de propiedad intelectual tienen funciones jurisdiccionales y competencia preventiva para dirimir conflictos. En este contexto, el numeral 3° *ibidem* designa a la Superintendencia de Industria y Comercio como la autoridad competente para conocer y resolver los procesos relacionados con la propiedad industrial.

De esta manera, el régimen marcario en Colombia está conformado por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, Título X de la Circular Única de la SIC, Convenio de París, Acuerdo ADPIC, Protocolo de Madrid, capítulos de tratados de libre comercio celebrados por Colombia que incluyen regulaciones en materia de propiedad industrial y normas de carácter procesal.

Titularidad de derechos marcarios

En términos generales, el titular de un derecho es la persona que ostenta el poder jurídico conferido por la ley o adquirido contractualmente. Este concepto se conoce como titularidad, y refiere a la atribución de un derecho subjetivo a una persona específica.

Las facultades otorgadas al titular describen los diferentes ámbitos de poder inherentes al derecho subjetivo y establecen los límites de dicho derecho. En el caso del derecho de propiedad, las facultades principales que lo componen son las de gozar, disponer y reivindicar el bien. La titularidad se considera plena cuando el titular posee todas estas facultades, que solo pueden ser restringidas por la ley o mediante cláusulas contractuales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, cuando se transfiere únicamente una parte de los derechos del titular original.

En cuanto a la propiedad industrial, los derechos que recaen sobre ella son derechos subjetivos de carácter patrimonial o económico, ya que buscan la reivindicación y realización de intereses económicos y pueden ser valorados en términos monetarios. Específicamente, en el ámbito del derecho marcario, estamos ante la propiedad sobre un bien intangible, expresado o materializado en una combinación de palabras, colores, líneas, formas, figuras, entre otros. Este derecho nace a la vida jurídica mediante la atribución realizada por la autoridad competente, otorgando al titular la facultad de disponer y explotar económicamente sus derechos, es decir, una legitimación para actuar de manera autónoma.

Por otro lado, poseer un derecho no se reduce a un solo elemento constitutivo, sino que implica un conjunto de derechos que confieren al titular la facultad de utilizar, abandonar o transferir a otros algunos o todos los elementos que lo componen. Asimismo, este conjunto de derechos permite al titular impedir el ejercicio ilegítimo de dichos derechos por parte de terceros (Rosenkrantz, *Derecho y propiedad*, 38).

La transferencia de un derecho da lugar a la creación de un nuevo derecho, el cual se establece mediante la cesión. Tomando como ejemplo al titular de un registro marcario que otorga una licencia de uso a un tercero, aunque el titular cede temporalmente su derecho de uso y explotación de la marca licenciada, se origina un nuevo titular que, a través del contrato de licencia, adquiere el derecho de uso y explotación. Este nuevo titular está facultado para llevar a cabo todos los actos permitidos tanto por la ley como por el contrato, sujeto únicamente a las restricciones establecidas en dichos instrumentos.

En otras palabras, el titular de un derecho adquirido por vía contractual ostenta las mismas facultades que tiene el titular originario del derecho, y en particular del derecho que se ostenta por el registro marcario de usar, gozar y reivindicar una cosa, en este caso un intangible.

Como ya se mencionó, una de las facultades que ostenta el titular de un derecho es el de disponer del mismo a través de la transmisión de derechos, quedando limitada la cesión única y exclusivamente al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen en el contrato.

Cuando se habla de la transmisión de derechos sobre la totalidad o parte del contenido económico de un derecho de propiedad industrial, la cesión se limita al uso y explotación, en este caso, de la marca registrada, conforme a los límites establecidos en las cláusulas contractuales.

En Colombia, la validez de una cesión parcial de los derechos del titular de un registro marcario (licencia de uso) no está supeditada a la inscripción en un registro o al reconocimiento mediante un acto administrativo. Es suficiente con que las partes acuerden las condiciones de tiempo, modo y lugar para el uso y explotación de la marca registrada.

Derechos del titular derivados del registro marcario

Derecho de uso exclusivo

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en la interpretación prejudicial expedida en los procesos 07-IP-98 y 145-IP-2011 señaló que el titular de una marca tiene dos tipos de facultades: (i) positiva, y, (ii) negativa. Respecto de la primera, se refiere a la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla, respecto a la segunda, se relaciona con la facultad con la que cuenta el titular de la marca de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible e impedir que terceros sin su consentimiento realicen actos con su marca.

Cesión de derechos sobre la marca

Se refiere a la posibilidad de enajenar o transmitir la propiedad de la marca, acto jurídico que debe inscribirse en el registro de la propiedad industrial, para garantizar el ejercicio de los derechos derivados del registro marcario.

Licencia de uso de marca

La licencia o autorización de uso de marca es una de las facultades que el registro marcario confiere a su titular. Al obtener el registro de una marca, el propietario adquiere el derecho exclusivo de uso sobre la misma, lo que le abre dos posibilidades: **(i)** la explotación directa de la marca mediante la identificación de productos y/o servicios en el mercado; **(ii)** conservar su derecho de propiedad sobre el bien intangible y, en este caso, autorizar a un tercero para que utilice el signo registrado, permitiéndole explotarlo dentro de los límites previamente establecidos en el contrato. Así, el uso de la licencia tiene como finalidad permitir el uso de marca a un tercero y no la cesión de los derechos sobre la marca.

Mediante el Decreto 729 de 2012 el gobierno nacional reglamentó parcialmente las decisiones 486 y 689 de la Comunidad Andina de Naciones, a partir de esta disposición, el registro de los contratos de licencia es facultativo de las partes y no afecta su oponibilidad, de igual forma el contrato de licencia en Colombia no depende de su registrabilidad sino del ejercicio de la autonomía de la voluntad entre las partes².

² Sentencia C-934 de 2013, ver además T-338 de agosto 24 de 1993, M. P. Alejandro Martínez Caballero; C-660 de noviembre 28 de 1996, M. P. Carlos Gaviria Díaz; C-738 de septiembre 11 de 2002, M. P. Marco Gerardo Montroy Cabra; T-468 de junio 5 de 2003, M. P. Rodrigo Escobar Gil; C-993 de noviembre 29 de 2006, M. P. Jaime Araújo Rentería; C-1194

Al respecto, el artículo 594 del Decreto 410 de 1971³, señala las estipulaciones sobre calidad establecida en los contratos de licencias y las responsabilidades ante terceros; por lo que la licencia obliga al licenciataria a actuar dentro de los límites establecidos en el contrato.

En la Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998, expedida dentro del proceso 30-IP-97 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló que en forma general, en los contratos de licencia de uso de marca se especifican:

“[...] cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciataria, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciataria pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca.”

Sobre el particular, el artículo 162 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que, el titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva, es decir que el objeto específico del contrato de licencia de marcas es el uso de la misma por parte de un tercero con fines de explotación marcaria a través de la identificación de productos y/o servicios en el mercado.

Del mismo modo, se resalta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso distinguido con el radicado n.º 100 IP-2013, señaló que las licencias cumplen una función económica y otorgan la posibilidad de ampliar el campo de acción de una marca determinada o aumentan la presencia de estas en determinados mercados.

En este aspecto, se debe resaltar que la licencia generalmente beneficia al titular del registro marcario, es decir al licenciante o concedente de la licencia ya que no solo es una oportunidad para expandir el mercado, sino que en la mayoría de los casos el licenciataria debe pagar por la autorización del uso de la marca registrada. (Torres, Juliet. 2019)⁴.

Sobre el uso de marca ciudad “Bogotá”.

Claro el marco jurídico sobre el régimen marcario en Colombia, la titularidad de los derechos marcarios, los derechos del titular derivados del registro marcario y el régimen de licencia sobre el uso marcario, es importante señalar que mediante el Acuerdo Distrital 744 de 03 de septiembre de 2019, el Concejo de Bogotá dictó los lineamientos para el uso de la marca ciudad “Bogotá”.

Para tal efecto, el artículo 1º del citado acuerdo, establece:

Artículo 1º. OBJETO. Dictar lineamientos para el uso de la Marca Ciudad “Bogotá”, creada en el marco de la estrategia de mercadeo de ciudad, basada en la apuesta público-privada de largo plazo de la que son titulares el Instituto Distrital de Turismo, la Cámara de Comercio de Bogotá e “Invest In Bogotá”.

de diciembre 3 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil; C-186 de marzo 16 de 2011, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre muchas otras.

³ Por el cual se expide el Código de Comercio.

⁴ Legitimación Activa de los Licenciarios de Marcas para entablar Acciones por Infracción de Derechos de Propiedad Industrial.

La Marca propenderá por incidir positivamente en la percepción que se tiene de la ciudad, así como incrementar el turismo, el comercio, el sentido de pertenencia, atraer la inversión y aumentar la visibilidad del territorio.

El artículo 2° *ibidem*, establece los lineamientos de la marca:

“Artículo 2°. Lineamientos de la Marca:

- *Mantener la identidad visual de la marca de acuerdo con lo establecido en los registros concedidos por la autoridad competente.*
- *Ser una propuesta de valor del territorio y su sostenibilidad para generar reputación, imagen y pertenencia, a fin de posicionar a Bogotá como una ciudad líder en desarrollo humano, atractiva para el talento creativo y para atraer la inversión y el turismo.*
- *Contribuir a la generación de un imaginario colectivo positivo, que genere apropiación de los ciudadanos por Bogotá.*
 - *Construir en el tiempo, de manera consistente, una imagen de ciudad creativa, pujante y joven en permanente transformación.*

Parágrafo 1. *La marca ciudad “Bogotá” en ningún caso reflejará elementos diferentes a los que caracterizan a Bogotá.*

Parágrafo 2. *La marca podrá ser visibilizada en los atractivos turísticos, terminales de transporte terrestre y aéreo, y tener presencia en el mobiliario urbano, plazas de mercado, parques metropolitanos y zonales de cada localidad, así como en los eventos de ciudad.*

Para espacios como centros de convenciones, terminales de transporte terrestre y aéreo y peajes de entrada y salida, se podrá gestionar su uso con el apoyo de las entidades competentes.”.

Por su parte, el artículo 4° establece la facultad del Instituto Distrital de Turismo para otorgar el licenciamiento de la marca Ciudad “Bogotá”,

“Artículo 4°. Licenciamiento de la Marca Ciudad. *El Instituto Distrital de Turismo, “Invest in Bogotá” y la Cámara de Comercio de Bogotá podrán licenciar y/o otorgar autorizaciones de uso de la Marca Ciudad a las empresas o proyectos que se quieran vincular a la estrategia de posicionamiento de la ciudad Bogotá D.C.”*

Atendiendo las anteriores consideraciones, se resalta que la marca ciudad “Bogotá” se crea en el marco de una alianza público-privada de largo plazo, y la titularidad de la marca la ostentan:

- Instituto Distrital de Turismo.
- Cámara de Comercio de Bogotá
- “Invest In Bogotá”.

Así, conforme lo establece el ordenamiento comunitario andino y el Código de Comercio, **para que un tercero pueda usar una marca de la cual no es titular, se requiere la existencia de un contrato de licenciamiento de uso de marca**, escenario jurídico que para el caso de la marca ciudad “Bogotá” está previsto en el artículo 4° del Acuerdo Distrital 744 de 2019.

En ese sentido, el Instituto Distrital de Turismo cuenta con un módulo en su página web⁵, para realizar la solicitud para el uso de la marca ciudad “Bogotá”; por lo que es necesario que, cuando se pretenda el uso de la marca ciudad “Bogotá” por un tercero, **se requiere la existencia de la licencia de uso de marca, so pena de las acciones legales que el titular del derecho marcario pueda emprender por el uso no autorizado de la marca.**

De acuerdo con lo anterior, para contestar el interrogante consistente en:

“¿Puede pedir a las constructoras que pongan las siguientes banderas en los proyectos donde es “promotora” la SDHT?”

Es necesario que: **(i)** se revise si el reglamento operativo que sirve como sustento jurídico para la promoción del proyecto de vivienda, establece algún tipo de obligación en cabeza del constructor, para realizar el trámite ante la autoridad competente para la obtención de la licencia de uso de marca; **(ii)** verificar si el constructor cuenta con la licencia de uso, previo a la exhibición de cualquier pieza publicitaria que contenga la marca ciudad “Bogotá”.

En el evento en que no exista una obligación clara y expresa en cabeza del propietario de predio, promotores, urbanizadores y/o desarrolladores, respecto a la obligación de tramitar la licencia de uso, se recomienda revisar los actos administrativos que reglamentan los Proyectos Asociativos de Vivienda, en lo relacionado con el contenido de la carta de intención, y si es del caso, realizar los ajustes normativos de los citados actos.

En conclusión, una vez cumplidos los presupuestos anteriores sería viable pedir a las constructoras la inclusión de la marca ciudad “Bogotá” en los proyectos en los cuales la Secretaría Distrital del Hábitat otorga subsidios de vivienda, de lo contrario se incurre en una infracción marcaria que puede conllevar a presentación de demandas contra la entidad.

Por último, se sugiere que desde el área misional se revise ante la autoridad competente si la marca que se pretende utilizar está o no registrada.

“¿Puede la Secretaria poner un sticker en la fachada o en la entrada de la casa?”

El artículo 58 de la Constitución Política establece el derecho a la propiedad privada, a su vez, la disposición constitucional señala que la garantía a este derecho se materializa mediante el arreglo a las leyes civiles.

La propiedad privada, en sentencia T-427 de 1998 fue reconocida por la Corte Constitucional como un *“derecho subjetivo al que le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas, dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los cuales, se destacan la protección del medio ambiente, la salvaguarda de los derechos ajenos y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general como manifestaciones fundamentales del Estado Social de Derecho, de conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 95-1 y 95-8 de la Constitución.”*

⁵ <https://www.idt.gov.co/es/marca-ciudad>

En el mismo sentido, dicha Corporación en distintos pronunciamientos, de los cuales se resaltan las sentencias T-427 de 1998⁶, T-554 de 1998⁷, C-204 de 2001⁸, T-746 de 2001⁹, C-491 de 2002¹⁰ y C-1172 de 2004¹¹, ha reconocido que el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada lo constituye el nivel mínimo de ejercicio de los atributos de **goce y disposición**, que produzcan utilidad económica en su titular.

Es así como el mismo ordenamiento jurídico a la vez que se encuentra comprometido con el respeto al núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, debe adoptar medidas que permitan asegurar el logro de las citadas funciones, lo que conduce -en últimas- a consolidar los derechos del propietario con las necesidades de la colectividad, debidamente fundamentadas de acuerdo con las normas constitucionales.

En virtud de lo anterior, es claro que, si bien los atributos del derecho a la propiedad privada pueden ser objeto de limitación o restricción por parte del Estado, en aras de cumplir con las funciones sociales y ecológicas que le son inherentes a la propiedad, no por ello puede llegarse al extremo de lesionar su núcleo esencial que se manifiesta en el nivel mínimo de ejercicio de los atributos de goce y disposición, que produzcan utilidad económica en su titular.

En este sentido, es el titular del derecho real de dominio quien puede disponer, en virtud del ejercicio del derecho a la propiedad privada, si acepta o no que su bien inmueble contenga una calcomanía alusiva a la Secretaría Distrital del Hábitat.

En conclusión, se considera que la entidad debe contar con el consentimiento del titular y/o poseedor del bien inmueble, para poner calcomanías en las puertas de los bienes inmuebles de los ciudadanos, aún cuando estos fueron adquiridos con recursos distritales mediante el otorgamiento de subsidios de vivienda, pues ello no limita los atributos del derecho real de dominio.

De esta manera se da por atendida su solicitud.

Cordialmente,

ALBA CRISTINA MELO GOMEZ
SUBSECRETARIA JURIDICA

c.c.e.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 0

Elaboró: JUAN SEBASTIAN PARRA RAFFAN-SUBSECRETARIA JURIDICA
Revisó: ANA MARIA LOPEZ CAMPOS-SUBSECRETARIA JURIDICA |
Aprobó: ALBA CRISTINA MELO GOMEZ-SUBSECRETARIA JURIDICA

⁶ M.P. Alejandro Martínez Caballero.

⁷ M.P. Fabio Morón Díaz.

⁸ M.P. Alejandro Martínez Caballero.

⁹ M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

¹⁰ M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

¹¹ M.P. Clara Inés Vargas Hernández.