

**“LA INFRACCIÓN MARCARIA COMO ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL
EN CONTRA DE LA MARCA PROTEGIDA Y LA NO PROTEGIDA - SUS
CONSECUENCIAS JURÍDICAS E INDEMNIZATORIAS”.**

TRABAJO DE GRADO

YEIMY ROMERO TULA

**ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO COMERCIAL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
BOGOTÁ
2019**

“LA INFRACCIÓN MARCARIA COMO ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL EN CONTRA DE LA MARCA PROTEGIDA Y LA NO PROTEGIDA - SUS CONSECUENCIAS JURIDÍCAS E INDEMNIZATORIAS”.

TRABAJO DE GRADO

YEIMY ROMERO TULA

DIRECTOR

DR. CAMILO GÓMEZ

Trabajo presentado como requisito para optar al título de Especialista en Derecho Comercial.

**ESPECIALIZACIÓN DE DERECHO COMERCIAL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
BOGOTÁ
2019**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

I. LAS MARCAS COMERCIALES

- a. Historia de la legislación marcario
- b. La Comunidad Andina
- c. Concepto
- d. Noción de exclusividad
- e. Naturaleza jurídica de las marcas
- f. Función y fines de las marcas
- g. Características esenciales
- h. Clasificación de las marcas
- i. Clases de marcas
 - Clasificación Legal
 - Clasificación Comercial

II. LA INFRACCIÓN MARCARIO

- a. Concepto
- b. Como se configura
- c. Cuando el conflicto se genera entre un nombre comercial y una marca registrada

III. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN MARCARIO Y SUS CARACTERÍSTICAS

- a. Objeto de la acción
- b. Finalidad de la acción
- c. Legitimación para presentar una demanda por infracción marcario
 - 1. ¿Quién se encuentra legitimado para ejercer las acciones tendientes a la protección de los derechos marcarios?
 - 2. ¿La acción es de orden público o es rogada?
 - 3. ¿Contra quién debe dirigirse la acción?
- d. Prescripción de la acción.
- e. Vía procesal por la que se tramita la acción.
 - 1. Juez o autoridad competente.
 - 2. Competencia por razón del territorio

3. El inicio del procedimiento
 4. Pretensiones.
 5. El trámite del proceso
 6. Control posterior a la sentencia
 7. Lo que debe demostrarse ante el juez
 8. Lo que puede ordenar el juez
- f. Las medidas cautelares
1. Objeto de las medidas cautelares.
 2. Clases de medidas cautelares
 3. Procedencia de las medidas cautelares que anticipan los efectos materiales del fallo
 4. Oportunidad procesal y cumplimiento
 5. Proceso cautelar autónomo del Código de Comercio y las medidas cautelares de la Decisión 486 de 2000
- g. Daño e indemnización de perjuicios.
1. Criterios que tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios
 2. Las ordenes que pueden recaer sobre el infractor

IV. LAS MEDIDAS PENALES

V. LA MARCA NO PROTEGIDA

- a. Actos de imitación
- b. Explotación de la reputación ajena
- c. Actos de confusión
- d. Actos de descrédito
- e. Actos de comparación

VI. PRÁCTICA JURÍDICA.

- a. La demanda por infracción marcaria

VII. CONCLUSIONES

VIII. BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

“Cualquier empresa la componen marcas personales que pueden convertirse en los principales activos de valor de la misma”. Javier Zamora.

En el marco de una economía basada en el conocimiento, la propiedad intelectual es un factor clave en las decisiones que se toman en las empresas. Todos los días aparecen en el mercado nuevos productos, marcas y desarrollos que son el resultado de la innovación y la creatividad. Los empresarios son la fuerza motriz que impulsa dichas innovaciones. No obstante, no siempre se explota plenamente su capacidad creativa, ya que muchas empresas no conocen el sistema de la propiedad intelectual ni la protección que éste puede dar a sus invenciones, marcas, diseños industriales, así como a otros desarrollos.

Por tanto, otorgar una protección adecuada a la propiedad intelectual de una empresa constituye un paso crucial, ya que ello contribuye a convertir las ideas en activos comerciales con un verdadero valor de mercado y a evitar que se cometan infracciones.

Ahora bien, en el mundo de los mercados, los empresarios, quienes de manera vehemente optan por acaparar la clientela de manera agresiva, adoptan posiciones con el único fin de captar el mayor número de clientes; es así como se ven en la necesidad de formar una “imagen propia”, que deberá ser lo más positiva posible en aras de obtener preponderancia comercial y un mejor posicionamiento.

Obtenida una imagen propia, la empresa logra su individualización a través de su diferenciación de la competencia, para lo cual toda herramienta es válida, siempre que se consigne con los usos honestos del comercio.

Es así como, dentro de los mecanismos normalmente utilizados por los empresarios está la utilización de los signos distintivos en forma excluyente, para efectos de la identificación de sus productos o servicios. Dentro de los signos distintivos, la marca reviste especial importancia como elemento diferenciador de las empresas, indicativo del origen empresarial de los productos y servicios y colector de la clientela.

Ahora bien, la práctica comercial, en cuanto a la implementación de las marcas o signos distintivos, ha arrojado diversas experiencias en las cuales desafortunadamente se han evidenciado prácticas inadecuadas que afectan a quienes de manera legal o inexperta poseen sus marcas comerciales.

En este sentido, la infracción de derechos de propiedad intelectual en el ámbito marcario supone la existencia de, al menos, un riesgo de confusión entre la marca protegida y el signo infractor, con posibilidad para afectar el criterio de adquisición del consumidor, pues así está previsto en el Artículo 155 de la Decisión 486 del 2000.

Es por esto por lo que, el presente trabajo tiene como finalidad el estudio de las infracciones marcarias contenidas en la Decisión 486 de 2000 y demás normas concordantes y complementarias, sus consecuencias jurídicas y penales, siendo necesario para ello analizar el marco teórico que sustenta cada figura jurídica, desde el punto de vista jurídico y jurisprudencial, así como casos reales en los que se han visto afectados los derechos de propiedad industrial los cuales cursan ante la SIC, referentes a la infracción marcaria.

I. LAS MARCAS COMERCIALES

a. Historia de la Legislación Marcaria

A través del tiempo, el hombre ha buscado realizarse por medio de sus obras demostrando el interés de identificarse a sí mismo y de identificar las cosas que hace y las que le pertenecen, para lo cual se ha servido de signos¹. Este busca diferenciar sus cosas con el fin de individualizarse, dejando características de su propia personalidad. Por esta razón, primero les dio un nombre a las cosas, y posteriormente les asignó marcas o signos que las distinguieron de otras de su misma especie.

Los primeros signos conocidos con esta función probablemente fueron las marcas de hierro para identificar al ganado, y es así como mucho tiempo después en la antigua Roma se usaban expresiones como signum o signatio o super scripto; de igual forma, se han encontrado marcas comerciales, en primitivas piezas de porcelana China, en recipientes de cerámica de Grecia y Roma, y en otros artículos de la india. “La utilización de marcas con propósitos distintos, similares a los propios de los signos modernos, aparece en el imperio Romano, con la particularidad demostrativa de esos propósitos del prestigio adquirido por las marcas correspondientes al haberse detectado falsificaciones de los signos marcarios²; Sin embargo, “el crecimiento explosivo de las marcas tuvo lugar durante el siglo XIX, cuando los artículos empaquetados individualmente reemplazaron a las mercaderías empacadas a granel, y los fabricantes se apoyaban en la publicidad con el objeto de vender sus productos directamente al público³”

Desde entonces la marca ha evolucionado para cumplir otras funciones, además de la identificativa, sirviendo también para señalar el origen del producto (la persona que lo fabrica) o de un servicio (quien lo presta); de garantía en cuanto a la calidad de los mismos o incluso de evocación del tipo de producto o actividad a la que se está destinado y/o se dedica el servicio.

La costumbre surgió con el correr del tiempo, y se reguló este fenómeno con lo que hoy conocemos como derecho de marcas. Con el tiempo se fueron dando nombres y señales de origen a los diferentes productos. La difusión publicitaria de las marcas crea vínculos perdurables con los consumidores, los siguientes son tan solo algunas de las imágenes más memorables que se han usado a lo largo de los últimos años y que han perdurado en el hábito de los consumidores a nivel mundial:

- Coca Cola: La Marca comercial denominada de Coca Cola, fue creada en 1887 por Frank Robinsón. Es la marca más comprada a nivel mundial. Entre otras cosas, además del color rojo predominante en sus etiquetas, es reconocida también gracias a su estilizada botella, presentada en el año 1915, cuyo diseño sigue siendo de exclusividad para el producto, en casi todas las formas en las que es ofrecido.

¹ ALEMAN, Marco Matilde. “MARCAS NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editorial TOP MANACEMENTE INTERNACIONAL. Bogotá. Pag.63.

² BERTONE, Luis Eduardo, CABANELAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

³ Morgan. Hall. Los símbolos de América, detalles curiosos acerca de los símbolos. 18 de enero de 2001.



- Ford: En junio 1903 Ford, fundó la compañía vigente hasta hoy llamada Ford Motor Company. El primer auto fabricado fue el Ford A, en 1903. Con el Ford T de 1908 instauró el sistema de producción en cadena, lo que permitió hacer más eficiente su producción, bajando los costos de fabricación, ofreciendo un automóvil realmente asequible. En la actualidad la marca junto con sus marcas filiales es tercer fabricante más grande por volumen de producción.



- Levi Strauss & Co. o también **Levi's** es una empresa privada estadounidense productora de prendas de vestir, mundialmente conocida por la marca Levi's de pantalones vaqueros. Fue fundada en San Francisco California /Estados Unidos en 1853 por Levi Strauss, inmigrante de origen judío procedente de Buttenheim, en la región de Franconia, del estado federado de Baviera, al sur de Alemania.



- Johnson & Johnson: es una empresa estadounidense fabricante de dispositivos médicos, productos farmacéuticos, productos de cuidado personal, perfumes y productos para bebés fundada en el año 1886. Desde 2012, es presidida por el neoyorquino Alex Gorsky.

La sede de la empresa está situada en New Brunswick, Nueva Jersey, Estados Unidos. La empresa incluye unas 230 empresas filiales con operaciones en más de 57 países. Sus productos se venden en más de 175 países. Las marcas de Johnson & Johnson son numerosas en medicamentos y suministros de primeros auxilios.



- Bavaria marca colombiana: Los hermanos Leo Siegfried y Emil Kopp Koppel, provenientes de Alemania, llegaron en 1876 a Santander, Colombia. Tres años después, se asociaron con los hermanos Santiago y Carlos Arturo Castello y conformaron en Bogotá a sociedad Koop y Castello, quienes en 1889 adquirieron un lote para la construcción de una fábrica de cerveza. Esta transacción es considerada como el hecho fundacional de Bavaria.

Hoy en día es la principal compañía de bebidas en el país y una de las marcas con mayor tradición en Colombia. Con más de 129 años de historia.



Dado el desarrollo de nuevas directrices comerciales incluyendo la internacionalización del mercado, hoy día materializada con las negociaciones nacionales respecto de la adhesión a Tratados de colaboración e intercambio comercial como el APTA; el ejercicio del comercio; la contratación comercial; el impulso del sector servicios y la protección del consumidor, surgió la necesidad de hacer una regulación frente a la propiedad industrial.

Entrando en materia de legislación marcaría en Colombia, en principio encuentra su regulación en las normas que tratan sobre la propiedad industrial de forma ambigua desde 1812 y 1815 con la entrada en vigor de la Constitución que rigió la República de Cundinamarca, la cual solo reconoció derechos a los inventores, inclusive fue en el proyecto de la Constitución Bolivariana y en la constitución de la República de Colombia en 1885, donde se incluyeron los artículos

que trataron las invenciones y los privilegios⁴.

De los primeros Decretos que reguló el registro de marcas fue el Decreto 22 del 21 de agosto de 1900, "Donde se regulo el registro de las marcas de fábrica y comercio en el sentido que se elevan los derechos a favor del tesoro nacional(...) y el Decreto Ley 475 del 14 de marzo de 1902, mediante el cual se regulo el registro de marcas de fábrica y de comercio"⁵

A continuación, un breve recuento de los Tratados, Convenios, Leyes Decretos y Resoluciones que regularon anteriormente el tema de la Propiedad industrial en Colombia y siendo este complementado con lo existente en la actualidad, así:

Como legislación Supranacional tenemos los siguientes Tratados, Convenios y Decisiones:

- Convención en Francia, de 1901, Acta de canje de 1904, Decreto 597 de 1904, por la cual se promulga La Convención.
- Convenio sobre propiedad industrial con Francia, Tratados y Convenios, Francia, 1901.
- Convencional Internacional de Ginebra de 1906.
- Tratado de Montevideo, en cuyo desarrollo parece el Decreto ejecutivo 1245 de 1969, contentivo de la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena, este Acuerdo de Integración Subregional Andino, el cual fue suscrito el 26 de mayo de 1969 y entro en vigencia el 27 de noviembre 1969.
- Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, realizado en el año 1989.
- Protocolo Interamericano sobre Uniformidad del régimen legal de Poderes, 1940.
- Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Firmado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967, enmendado el 28 de septiembre de 1979.
- Convención General Interamericana sobre protección marcaria y comercial, firmado en Washington el 20 de febrero de 1929. Aprobado por la Ley 59 de 1936. Depositada la ratificación del 22 de julio de 1936.
- El Protocolo de Lima adicional al Acuerdo de Cartagena, suscrito en Lima el 30 de octubre de 1976, el cual fue aprobado en Colombia en 1978, y entro en Vigencia para Colombia el 25 de abril de 1979.

⁴ CARRILLO BALLESTEROS, Josefa M. MORALES CASAS, Francisco. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Editorial TEMIS. Bogotá. 1973. P.21.

⁵ Ibidem P. 21.

- El arreglo de Niza, adoptado en Niza en 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y modificado en 1979, establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio
- El Protocolo de Arequipa adicional al Acuerdo de Cartagena, suscrito en Arequipa el 21 de abril de 1978 y el cual entró en Vigencia en Colombia el 25 de abril de 1979.
- Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial llevada a cabo en Paris en 1983.
- El Tratado de Marcas (TLT), 1994.
- El Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el comercio. (ADPIC, 1994)
- Acuerdo de Cartagena, suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996 por medio del cual se crea la Comunidad Andina y se hacen otras modificaciones al Acuerdo y entra en vigencia el 2 de junio de 1997.
- El Protocolo de Quito, suscrito en Quito el 12 de mayo de 1987, por medio del cual se modificó el Acuerdo de Cartagena, y fue ratificado en Colombia el 13 de abril de 1988 y entro en vigencia el 25 de mayo de 1988.
- El Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y su protocolo modificadorio, suscrito en Bolivia, El 28 de mayo de 1996 y aprobado por Colombia en 1998.
- La Decisión 344 de 1994 de la Comisión del Acuerdo De Cartagena, por medio de la cual se establece El Régimen Común Sobre Propiedad Industrial.
- La Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina por medio de la cual se sustituye la Decisión 344 de 1994 por la Decisión nominada Régimen Común Sobre Propiedad Industrial.
- Decisión 291 de 2000, que establece el Régimen Común de Tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, Patentes, Licencias y Regalías.

En cuanto las Leyes, están:

- La Ley 18 de 1913, por la cual se aprueba un Acuerdo sobre patentes y privilegios de invención. (Acuerdo Bolivariano).
- La Ley 46 de 1919, por las cuales se crea un Laboratorio Oficial de higiene en la Capital de la República.

- La Ley 63 de 1925, sobre la identificación de los productos de la industria Nacional
- La Ley 32 de 1931, dio facultades al Gobierno para reglamentar lo relativo a las marcas de ganado.
- La Ley 59 de 1936, por la cual se aprueba una convención sobre protección marcaria y comercial. (Convención de Washington).
- La Ley 155 de 1959, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas.
- La Ley 46 de diciembre 7 de 1979, por medio de la cual se autoriza al Gobierno nacional para suscribir la adhesión de Colombia al Convenio que establece la Organización Mundial de Comercio (OMC).
- La Ley 170 de diciembre 15 de 1994, por medio de la cual se aprueba el Tratado de libre Comercio entre los Gobiernos de estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela.
- La Ley 178 de diciembre 28 de 1994, por medio del cual se aprueba el Convenio de Paris para la protección de la Propiedad industrial.
- La Ley 599 de 2000, por medio del cual se regula penalmente temas de propiedad industrial.
- La Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y se dictan otras disposiciones.
- La Ley 1340 de 2009, por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia.
- La Ley 1648 de 2013, por medio de la cual se establecen medidas cautelares para la observancia de los derechos de propiedad industrial.

Dentro de los Decretos están:

- Decreto 2069 de 1931, por el cual se prohíbe la circulación de billetes Nacionales o del Banco de la Republica con fines de propaganda comercial.
- Decreto 138 de 1943, por el cual se reglamentan algunas disposiciones de la Ley 31 de 1925.
- Decreto 1998 de 1944, por el cual se reglamentan algunas disposiciones de la Ley 31 de 1925, adicionalmente se establece una nomenclatura para la clasificación, por asuntos, de las patentes de privilegio de invención y los registros de modelos Industriales.

- Decreto - Ley 209 de 1957, por el cual se dictan algunas disposiciones sobre Propiedad industrial.
- Decreto 2494 de 1964, por el cual se reglamenta el artículo 9 del Decreto legislativo 209 de 1957.
- Decreto 189 de 1964, por el cual se reglamenta la Ley 2ª de 1960, sobre la defensa del idioma patrio.
- Decreto 1819 de 1964, por el cual se modifican y adicionan los Decretos 528 y 1358 de 1964 y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1269 de 1955, sobre Régimen de Cambios internacionales y de Comercio internacional y exterior.
- Decreto Ejecutivo 2379 de 1970, por el cual se reglamenta el artículo 2 de la Ley 94 de 1931, Reforma de Clasificación de marcas.
- Decreto - Ley 410 de 1971, por el cual se modifican algunos de los impuestos de sello y timbre nacionales.
- Decreto 753 de 1972, se reglamentan algunas normas del Código de Comercio, sobre propiedad industrial.
- Decreto 755 de 1972, por el cual se reglamentan los artículos 543, 574 y 591 del Decreto - Ley 410 de 1971, y se establecen las clasificaciones para patentes, marcas modelos y dibujos industriales.
- Decreto 2153 de diciembre 30 de 1992, por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Decreto 2591 de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- Decreto 4886 de 2011, por medio de la cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 2264 de 2014, por el cual se reglamenta la indemnización preestablecida por infracción a los derechos de propiedad marcaría.

Frente a las Resoluciones tenemos:

- La Resolución 873 de 1947, sobre intervención del abogado en las solicitudes de marcas y

patentes.

- La Resolución 853 de 1958, por el cual se reglamentan algunas disposiciones del Decreto ejecutivo 2494 de 1957.
- La Resolución 34 de 1959, por la cual se autoriza la continuación de la “Gaceta de la Propiedad Industrial.”
- La Resolución 09 de 1967, por la cual se adiciona la Resolución número 661 de 1967.
- La Resolución 681 de 1967, por la cual se confiere una delegación y se dictan otras disposiciones en materia de Propiedad industrial.
- Así mismo dentro de las resoluciones está la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio publicada en el Diario Oficial 44511 del 06 de agosto del 2001, la cual ha sido modificada por las Resoluciones No. 21447, 42847 y 50720 de 2012, 48348 de 2014.

Asimismo, es importante tener en cuenta que, para el trámite de obtención del registro de una marca, es obligatorio tener en cuenta el arreglo de Niza el cual es un Tratado Multilateral administrado por la OMPI. El arreglo de Niza es relativo a la clasificación internacional de productos y servicios concertado en 1957. Esta clasificación es conocida comúnmente como la clasificación de Niza. El arreglo de Niza se encuentra abierto a los Estados parte en el Convenio de Paris para la protección de la Propiedad industrial.

Finalmente, nuestro Código de Comercio Colombiano regula el tema referente a los signos distintivos, concretamente las marcas, en el libro tercero, título segundo (de la Propiedad Industrial), capítulo segundo (signos distintivos), en la sección segunda (marcas de productos y servicios) y en la sección tercera (marcas colectivas). El Código de Comercio en sus artículos 584 al 593 y 595, 598 al 602 remite a la Decisión 344 de 1994, la cual ha sido sustituida por la Decisión 486 de 2000.

b. La Comunidad Andina.

La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica internacional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y compuesta por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI).

Ubicados en América del Sur, los cinco países andinos agrupan a 120 millones de habitantes en una superficie de 4.710.000 kilómetros cuadrados, cuyo Producto Bruto Interno ascendía en el 2002 a 260 mil millones de dólares.

El Sistema Andino de Integración (SAI) es el conjunto de órganos e instituciones que trabajan estrechamente vinculados entre sí y cuyas acciones están encaminadas a lograr los mismos objetivos: profundizar la integración subregional andina, promover su proyección externa y

robustecer las acciones relacionadas con el proceso.

El tribunal Andino. Es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, integrado por cinco Magistrados representantes de cada uno de los Países Miembros, con competencia territorial en los cinco países y con sede permanente en Quito, Ecuador.

El Tribunal controla la legalidad de las normas comunitarias, mediante la acción de nulidad; interpreta las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, para asegurar la aplicación uniforme de éstas en el territorio de los Países Miembros y dirime las controversias. Actualmente tiene su sede en la ciudad ecuatoriana de Quito.

Mediante el Protocolo Modificatoria del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado en mayo de 1996 y que entró en vigencia en agosto de 1999, se asigna a este órgano del SAI nuevas competencias, entre ellas el Recurso por Omisión o Inactividad, la Función Arbitral y la de Jurisdicción Laboral. Su nuevo Estatuto, que actualiza y precisa los procedimientos que se desarrollan ante ese Tribunal, fue aprobado el 22 de junio del 2001 por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Tiene muy en cuenta el Tribunal, al adoptar sus criterios sobre marcas, que el régimen marcario en la Subregión Andina está sometido a la regulación interna que establezca cada uno de los países miembros, aunque sin perjuicio claro está, de la aplicación preferente del derecho comunitario.

Mediante la Decisión 486 de 2000 se reconoce tal hecho, como se observa, por ejemplo, en la alusión que hace al lenguaje corriente y a las costumbres comerciales en cada país (Art. 58) y en la remisión a las oficinas nacionales competentes en cuanto a los procedimientos de registro.

c. Concepto

Las normas regulatorias del derecho marcario y diferentes autores han planteado diversos conceptos de marca, dentro de las cuales es pertinente traer a colación las que se han considerado más completas:

Ricardo Metke, citando a Agustín Ramella, en su obra expresa que “La marca es la señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleado, lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por lo cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distinguirlas especialmente de los productos que le hacen competencia”.⁶

Así mismo, indica que “la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y

⁶ METKE, Ricardo. Aspectos teóricos y prácticos del Derecho Marcario. Editorial Kelly. P. 11.

caracterizar mercancías o productos de la industria diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal, mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia”.⁷

En suma, señala que “la marca no solo sirve para individualizar el producto, si no que constituye un bien inmaterial, que se traduce normalmente en una contraseña puesta en las mercancías o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto, atrayendo y conservando la clientela. El público puede así conocer la procedencia de la mercancía y cuidarse de las falsificaciones, y el que, gracias a bondad de sus productos, ha sabido conquistar una clientela, puede conservarla, al quedar a cubierto del peligro de que el público compre otros productos, creyéndolos suyos”.⁸

Por tanto, se puede decir que la marca abarca las siguientes funciones: primero, cumple un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; segundo, la marca es un agente individualizador del producto; y tercero, la marca es el medio principal para atraer clientela hacia una o más mercancías.

De otro lado, Eduardo Varela Pezzano, expresa: “Una marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos y servicios en el mercado y que, además sea susceptible de representarse gráficamente (art. 134, D. 486). Tal es el caso de palabras, imágenes, figuras, etiquetas, formas no usuales de empaques y envases (marcas tridimensionales), colores delimitados por formas, sonidos y olores, entre otros”. Además de lo anterior, indica que “el derecho al uso exclusivo de las marcas implica la facultad de impedir que otras personas realicen actos en el comercio con ellas sin la autorización de su titular”⁹, prohibición contenida en el artículo 155 de la Decisión Andina 486, y se adquiere registrándolas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Según el Dr. Marco Matías Aleman, “la marca es un signo del cual se vale el industrial o comerciante para que el público escoja a través de la diferenciación, sus productos y servicios y aplique a estos –los signos- los valores empresariales por él desarrollados a través del conocimiento de su origen empresarial”¹⁰

Para efectos de la Decisión 486 de 2000: “Se constituirá como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.”

En suma, una marca es un signo característico y distintivo de un producto o servicio que tiene como fin último proteger al comerciante y al público consumidor dentro de los giros cotidianos que envuelven las relaciones y el tráfico comercial de las personas.

⁷ Ibidem P. 13.

⁸ Ibidem. P. 14.

⁹ VARELA PEZZANO, Eduardo. Manual de Propiedad Intelectual. Cavelier Abogados. P. 23.

¹⁰ ALEMAN, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre marca de productos y servicios. Editorial Top Management International. P. 75.

A la vez es preciso indicar que el sistema de registro de marcas se rige, por dos principios: el de prioridad (primero en el tiempo, primero en el registro) y el de buena fe.

d. Noción de exclusividad.

Indica que cada derecho genera un ámbito o espacio temporal y territorial, el cual queda reservado tan solo para el titular, lo cual conlleva para terceros la correlativa obligación de abstención o prohibición de invadir ese espacio que ha sido reservado, es decir, la propiedad industrial constituye posiciones privilegiadas a favor de los titulares de los derechos, habilitándolos a excluir y prohibir a terceros de la realización de cualquier acto encaminado a la explotación comercial de su derecho, estructurando así un monopolio legal a su favor dentro de un mercado de libre competencia.

e. Naturaleza Jurídica de las marcas.

Inicialmente la marca como derecho subjetivo desarrollado por la doctrina, fundamentalmente la alemana, en dos planos: como un derecho de la personalidad y como un derecho sobre bienes inmateriales

En la primera de las vertientes se consideraba considerada la marca como un derecho de la personalidad, se afianza la vinculación entre el signo y su titular, como si fuera una relación jurídico personal, no pudiendo ser en consecuencia transmisible ya que la marca como rasgo característico de la persona es inseparable de ella, salvo en los casos de transmisión de la empresa como excepción, por cuanto la personalidad del titular de la marca persiste en el organismo empresarial adquirido por el cesionario. Esta concepción también quedaba entroncada con el principio de la universalidad en el sentido de que el derecho de marcas tenía un ámbito universal siendo aplicables las normas jurídicas del Estado donde la marca tiene su origen, a todos los demás estados.

Este principio nacido en el seno de la doctrina alemana vio la luz por vez primera en 1886 y fue aplicada por el Tribunal Supremo del Reich hasta la década del '20, periodo en que comienza a tomar fuerza el carácter de bien inmaterial de la marca.

La concepción de la marca un derecho sobre bienes inmateriales fue desarrollada por la doctrina en el sentido de una vinculación mucho más débil entre el titular de la marca y los productos distinguidos por ésta, que se enlaza con el principio de territorialidad o nacionalidad de la marca a tono con la soberanía de cada Estado, y es además transmisible a terceros.

Es así como la naturaleza jurídica de las marcas proviene de la propiedad, siendo estas un bien inmaterial que hace parte de un derecho real. La marca reviste característica como un bien intrínseco de la organización empresarial mundial, la cual es utilizada por el empresario para distinguir sus productos y servicios en el mercado reflejando el origen de los mismos. Podemos, entonces, definir la marca como un elemento esencial del patrimonio de la empresa.

A la luz del siglo XIX quedó definido por la doctrina, la jurisprudencia y las legislaciones sobre propiedad intelectual, que la marca constituye un bien inmaterial, no tangible, conceptualizado jurídicamente mediante su elemento subjetivo, objetivo y funcional, cuyo registro confiere al titular derechos exclusivos sobre ella y los productos que la corporifican y distinguen. La marca, lo será no sólo con motivo del registro del signo, sino una vez que se configure la asociación triangulada entre el signo, el producto y el consumir que la selecciona confiado en una calidad determinada de un producto, o servicio o en la preferencia de un origen empresarial. Hoy día incluso se reconocen el registro marcas olfativas y sonoras, pero para que ella pueda ser aceptada, al igual que todos los demás signos, deben cumplir con el requisito de la representación gráfica de firma inequívoca y consecuente con la clasificación del signo cuyo registro ha sido solicitado, de lo contrario, será rechazada.

En definitiva, la naturaleza jurídica de las marcas se puede definir como un bien inmaterial que hace parte del patrimonio, ejerciéndose el derecho de dominio haciendo de este un derecho real.

f. Funciones y Fines de las Marcas.

- **Función de Distinguir.** En atención al artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, una de las funciones principales de la marca es la de incorporar un signo para distinguir o identificar productos y servicios en el mercado, buscando en algunos casos indicar su origen o procedencia. Esta función distintiva persigue que los productos o servicios sean reconocidos como tales y no sean susceptibles de confusión. A esta función corresponde la finalidad de imponer los productos conservando y acrecentando la clientela. De tal manera se encuentra establecido en la Decisión 486 de 2000, en su artículo 135 literal b, que estatuye: “No podrán registrarse como marcas los signos que, B) Carezcan de distintividad.

- **Función de Proteger.** El registro de la marca tiene como interés el amparo del producto tanto para el productor como para el consumidor, evitando el uso del mismo por terceros y otorgándole mecanismos de protección como se explicará más adelante. Al productor, la Ley le permite que sus productos circulen con exclusividad. Al consumidor el registro le permite saber la procedencia de quien produce determinados bienes y servicios para así tener la seguridad de los que adquiere y la calidad de los mismos. Esta función facilita y busca como fin evitar la competencia desleal sin estar obligatoriamente contenida de forma taxativa en la Ley; aunque la función de proteger se encuentre implícita en toda la Decisión 486 de 2000, en su capítulo dedicado a las marcas.

- **Función de Indicar la Procedencia.** El registro de la marca busca designar o indicar de donde provienen los bienes, aunque sea de manera indirecta, permitiendo con esto proteger al público sobre el origen de sus artículos, ya que muchas veces se suelen indicar con el nombre ciertas calidades o características especiales de las mercancías con cierta procedencia. La indicación de procedencia es la señalización, ora, mención de las personas que producen, distribuyen, facilitan o prestan el servicio de manera directa o indirecta.

- **Función Social.** “Los bienes tienen mayor o menor importancia según el papel que

desempeñen dentro del grupo social que se les considere”¹¹. Al consumidor le interesa encontrar un producto o servicio que ha merecido buena reputación según su trayectoria, por lo cual se obliga indirectamente al productor a garantizar la calidad de los productos o servicios, llegando así a convertirse en una de las finalidades de las marcas. Esta función comprende el interés general, como es en efecto garantizar la calidad del producto o mercancías.

- **Función de Propaganda y Publicidad.** La marca tiene un poder publicitario que se deriva del uso exclusivo que no se le puede desconocer. Sitúa al consumidor en la posibilidad de identificar la mercancía y de asociar la marca con el producto o servicio y con su calidad, para que así se le dé una competencia justa. El mayor éxito de una marca, en términos comerciales puede consistir en la capacidad que ella tenga para asociar ideas y despertar el interés de quienes las perciben y las adquieran. En este caso, el fin, es buscar un rendimiento comercial óptimo.

g. Características Esenciales:

- **Distintividad.** La novedad y la especialidad se integran a la marca, haciéndola efectivamente distintiva. Una marca es diferente de otra cuando no es posible confundirlas entre sí, mediante la normal atención de quien es el consumidor. No podrán ser registradas como marcas las que no sean distintivas. No será distintiva una marca que no permita diferenciar los productos o servicios de una empresa a los de los de otra. La marca deberá especializar, individualizar o singularizar. La finalidad de la marca es identificar.

- **Especialidad.** Una marca es especial cuando comprende varios puntos de vista, a saber:

- Denota que la marca sea particularmente identificable
- Significa que la marca no adolece de simplicidad, genericidad y descriptividad.
- Cada marca se utiliza para los productos o servicios respecto de las cuales fue registrada.
-

- **Novedad:** La marca debe ser novedosa, de no serlo, provocaría confusiones en el mismo público consumidor, siendo su finalidad precisamente lo contrario. La novedad y especialidad integran el concepto que la caracteriza. Esta novedad se refiere a que el signo no se esté utilizando para distinguir productos o servicios de la misma clase. Es una novedad relativa, basta que no lo sea en su aplicación, a saber: Que no haya sido empleada para caracterizar productos, servicios o mercancías de una industria o empresa del mismo tipo o clase. Por lo tanto, si una marca es novedosa la hace distintiva.

- **Licitud de la Marca:** Esto es, que no se contravenga las disposiciones legales sobre la adopción de signos distintivos. Los ordenamientos jurídicos señalan los requisitos que debe llevar un signo para tener la calidad de marca. También indica la Ley que hay signos que carecen de aptitud para constituir marcas. La Ley Colombiana habla de cuales signos pueden

¹¹ CARRILLO. OP. Cit.27.

ser marcas y cuáles no, como se explica en el aparte de los requisitos para tramitar el registro de una marca. Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

- **Veracidad:** La marca debe ser clara en su expresión, a fin de no producir engaños de forma directa o indirectamente al consumidor. Esto quiere decir que la marca cumpla su función distintiva de forma efectiva, por cuanto llegará al conocimiento del público.

h. Clasificación de las marcas.

Las marcas se encasillan según los parámetros de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, siendo su última edición la que entró en vigor el 01 de enero de 2017, los cuales estarán brevemente descritos a continuación:

LISTA DE CLASES P R O D U C T O S CLASE 1 Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria. **CLASE 2** Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos. **CLASE 3** Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales. **CLASE 4** Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación. **CLASE 5** Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. **CLASE 6** Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; materiales de construcción y edificación metálicos; construcciones transportables metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos; pequeños artículos de ferretería metálicos; recipientes metálicos de almacenamiento y transporte; cajas de caudales. **CLASE 7** Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos. **CLASE 8** Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar. **CLASE 9** Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales;

mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores. **CLASE 10** Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales. **CLASE 11** Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias. **CLASE 12** Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. **CLASE 13** Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales. **CLASE 14** Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos. **CLASE 15** Instrumentos musicales. **CLASE 16** Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta. **CLASE 17** Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos. **CLASE 18** Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales. **CLASE 19** Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos. **CLASE 20** Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo. **CLASE 21** Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, excepto el vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza. **CLASE 22** Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; toldos de materias textiles o sintéticas; velas de navegación; sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel; materiales de acolchado y relleno, excepto el papel, cartón, caucho o materias plásticas; materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos. **CLASE 23** Hilos para uso textil. **CLASE 24** Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas. **CLASE 25** Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. **CLASE 26** Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales; adornos para el cabello; cabello postizo. **CLASE 27** Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles. **CLASE 28** Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad. **CLASE 29** Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. **CLASE 30** Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. **CLASE 31** Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta. **CLASE 32** Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. **CLASE 33** Bebidas alcohólicas (excepto cervezas). **CLASE 34** Tabaco; artículos para fumadores; cerillas. S E R V I C I O S **CLASE 35** Publicidad;

gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. **CLASE 36** Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios. **CLASE 37** Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación. **CLASE 38** Telecomunicaciones. **CLASE 39** Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. **CLASE 40** Tratamiento de materiales. **CLASE 41** Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. **CLASE 42** Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software. **CLASE 43** Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. **CLASE 44** Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. **CLASE 45** Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

i. Clases de Marcas.

A continuación, se indicarán algunas de las clases de marcas existentes en diversas regiones desde el punto de vista del derecho comparado tomando dichas definiciones de la legislación marcaria de cada país, y las clases de marcas que existen y que han existido a través del tiempo en Colombia, para así dar una idea global de las clases de marcas existentes en la actualidad

La clasificación que se ha hechos de distintitas formas en Colombia es la siguiente:

- Clasificación Legal:

1. Marcas Registradas. La Ley habla del registro de la marca, el cual concede el uso exclusivo de ella mediante los recursos legales que se encuentran vigentes y de su protección mediante las normas que ella misma establece; pero en ninguna parte prohíbe el uso de las marcas que no se encuentren registradas como, por ejemplo:



2. Marcas Denominativas o Nominales: También llamadas nominales, son las formadas por denominaciones ideológicamente aptas para distinguir a artículos a los que se aplican. En estas marcas predomina la acústica o el sentido de los vocablos, como por ejemplo:

SONY

3. Marcas Figurativas. Son las que por su original aspecto grafico tienen derecho a la protección dispensada por las Leyes de Propiedad Intelectual. En este tipo marcario lo de más trascendencia es su forma gráfica. A las marcas figurativas también se les llama innominadas, ejemplo:



4. Marcas Mixtas. Son aquellas marcas en las que participan cada una de las especificaciones de las marcas nominativas y figurativas, ejemplo:



5. Lema Comercial. Se entiende por lema comercial, la palabra, frase ó Leyenda utilizada como complemento de una marca, es decir que un lema es una combinación de palabras que de manera original busca llamar la atención del consumidor en relación con las características del producto o servicio, ejemplo:



6. Marca Colectiva. “La marca que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios de empresarios diferentes que utilizan la marca bajo control del titular como, por ejemplo:



7. Marcas de Certificación. Se entiende por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos ó servicios cuya calidad y otras características han sido certificadas por el titular de la marca. Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional, ejemplo:



8. Denominaciones de Origen. Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado; o la constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos, ejemplo:



9. Marcas de nombres geográficos con indicación de procedencia. En principio son registrables como marcas, con excepción de aquellos casos en que existe una relación entre los productos o servicios que se pretenden distinguir y el nombre geográfico, que se derive de características y calidades del producto que pueden atribuir a su procedencia geográfica. Existe un expresa prohibición para registrar como marcas las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, en primer término porque estas tienen una fisonomía colectiva en el sentido de que pueden ser usadas por todas las empresas que estén asentadas en la respectiva región o localidad, para indicar la procedencia geográfica de los productos y las calidades o características que se derivan de estas circunstancias; en segundo lugar dicha prohibición opera frente a empresas que no se encuentren en la respectiva localidad por cuanto su uso podría engañar al público consumidor.



10. Marcas Notorias: Se concibe por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal por cualquier país miembro del sector pertinente, independientemente de la manera o de el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

La marca notoria es aquella que, por haber adquirido gran reputación y renombre, dentro del público en general para distinguir productos o servicios determinados, es tal que no podrá confundir a los consumidores.

Como lo ha plasmado reiteradamente el Tribunal Andino de Justicia, la marca notoria es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.

Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca dentro del correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca renombrada deber ser reconocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no solo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, calidad esta última más exigente.

El convenio de Paris obliga a los países miembros a rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra ya notoriamente conocida en ese país. Esta disposición reconoce la protección que se debe a las marcas que son notoriamente conocidas en un país miembro, aun cuando no estén registradas en él. La protección de estas resulta de su notoriedad, lo cual se considera justificado en razón de que una marca que ha adquirido prestigio y reputación en un país miembro debe generar un derecho a favor de su titular para evitar que un tercero se aproveche de manera injusta de este prestigio. El registro de uso de una marca similar susceptible de producir confusión sería un acto de competencia desleal y lesionaría los intereses del propietario de la marca y del público, que se vería inducido en error por el uso de la marca conflictiva para los mismos productos u otros idénticos a aquellos para los cuales está registrada. Ejemplo:



11. Marcas Sonoras: Son aquellas marcas que identifican o distinguen un producto por medio de sonidos. Ejemplo: RCN TELEVISIÓN tiene su marca sonora registrada por medio de un pentagrama el cual al interpretarse por medio de cierto instrumento daría su sonido indicado para su representación como marca



- Clasificación Comercial:

1. Marca de Fábrica o Industriales: Es la mejor que señala el lugar de origen , el sitio o establecimiento donde se elaboro un producto o servicio y lo relaciona con el método industrial aplicado.



2. Marca de comercio: Pone en relación con sus mercaderías al vendedor o comerciante y a su establecimiento comercial y asume dos formas: La primera, ofrece garantías al consumidor sobre su fabricación, materiales utilizados y técnicas aplicadas; la segunda, sobre la atención y cuidado con que se atiende a la clientela.



3. Marca de Agricultura: Es usada para designar productos agrícolas de determinados, como las semillas, frutos, plantas y otros.



4. Marcas de Industria Extractiva: Obtienen importancia por ser garantía de calidad y de origen. Por ejemplo, ciertas gamas son codiciadas o estimadas si provienen de alguna mina especial y así son ciertos minerales si son de algún yacimiento afamado.



5. Marcas Nacionales: Son las depositadas en Colombia, sin que haya tenido lugar su reconocimiento en forma legal en otro país. Para que se le estime como nacional, su titular deberá, además del registro estar dispuesto a producir el artículo o servicio en el territorio nacional, pues de lo contrario sería una marca más afín con el dictado de extranjería, a pesar de que tenga registro en Colombia.



6. Marcas Extranjeras: Son las depositadas con anterioridad en cualquier otro país y que pueden registrarse posteriormente en Colombia.



7. Marcas de Fantasía: Se trata de un signo o conjunto de palabras que acompañan a una marca especial y buscan interpretarla de una manera adornada. Estas se caracterizan por evidenciar propiedades del producto o servicio de manera llamativa para el consumidor como, por ejemplo:



8. Marcas Arbitrarias: Cuando tienen un significado propio pero que no tienen relación con el producto que identifican, ni con sus cualidades y características, ejemplo:



9. Marcas Evocativas: Cuando hacen alusión a alguna calidad o característica del producto, sin que sea el nombre preciso del mismo, ni la descripción de una calidad o característica necesarias del mismo. La relación que establece el consumidor entre la marca y el producto no es directa ni inmediata, sino que requiere de un esfuerzo imaginativo.



10. Marcas en otros idiomas: La ley debe evolucionar con los tiempos, pero en ocasiones los tiempos van muchos pasos adelante de la ley. Este parece ser el caso de las disposiciones sobre el registro como marcas de palabras en idiomas diferentes al español.

En principio y para efecto del registro como marca, se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común y, por lo tanto, se tratan como signos de fantasía, es decir, aquellos que no tiene significado alguno.

Estas marcas también han sido consideradas extrínsecamente fuertes: ya que, al tener una gran capacidad distintiva, pueden oponerse al registro de signos similares por terceros.



11. Marcas de Personas y Seudónimos: Son registrables como marcas por su titular, por sus causahabientes o con su consentimiento. En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores.

Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro.

En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente, ejemplo:



12. Marcas de Título de Publicaciones: Son registrables como marcas si son distintivos. Se ha sostenido que procede dicho registro en caso de publicaciones periódicas donde realmente el título estaría cumpliendo con la función de marca. Sin embargo, no existe limitación legal en la legislación colombiana para que otros tipos de publicaciones sean registrables.



13. Marcas Plásticas o Tridimensionales. En general, la Doctrina y la Jurisprudencia nacional y andina, define la marca tridimensional como aquella marca constituida por la forma particular o arbitraria del producto o de su envase; se entiende que se trata de un cuerpo con volumen, que, como tal, ocupa las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad. Ejemplo:



14. Marca de Servicios: Es cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo, o cualquier combinación, utilizados o destinados a ser utilizados, en el comercio, para identificar y distinguir los servicios de un proveedor de los servicios prestados por otros, y para indicar la fuente de los servicios, por ejemplo:



Ahora bien, el derecho al uso exclusivo de las marcas en Colombia se adquiere únicamente por medio del registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio (Art. 54 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina) el cual, como todos los actos administrativos goza de la presunción de legalidad.

La presunción de legalidad del acto administrativo consiste en su sumisión a la Constitución y la ley que debe fundarse. Así mismo se debe precisar que la concesión del registro de una marca presupone el estudio previo de registrabilidad en el que se analiza que la misma no se encuentra incurso dentro de ninguna de las causales de irregistrabilidad dispuestas en la normativa supranacional (Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000)

II. LA INFRACCIÓN MARCARIA

En muchos casos, las marcas son los activos más valiosos de una empresa, pues en ellas se condensa el Good Will de los productos o servicios que éstas identifican. En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece que el registro del signo como marca se realiza ante la Oficina Nacional Competente de uno de los Países Miembros, configurando así el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la referida Decisión. En Colombia, el derecho exclusivo al uso de una marca se obtiene a través de su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Afirmando lo dicho anteriormente, el artículo 154 de la Decisión 486 establece que *“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”*.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Proceso 129-IP_2013 referente a Infracción de Derechos de Propiedad Industrial de la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A., contra Inversiones y Representaciones Jugos Cítricos Oasis Ltda., trae a colación jurisprudencia de ese mismo tribunal al referirse a las facultades que confiere el registro de la marca, y reza:

“Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas: la positiva y la negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca.

*La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (**ius prohibendi**) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular.*

(...)

La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo:

La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.

Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar.

La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca”.

Por tanto, el *ius prohibendi*, o el aspecto negativo del derecho de uso exclusivo, aun cuando adquiere una relevancia especial en los derechos marcarios, presupone la existencia de un contenido positivo: el *ius fruendi* o derecho de goce y disfrute de la marca, lo que explica, por ejemplo, la facultad del propietario de la marca a obtener una retribución económica por la utilización realizada por terceros autorizados, así como a usar y disponer de la marca sin más limitaciones y cargas que las impuestas por el ordenamiento jurídico comunitario.

Este Tribunal ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo *“permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria”.*

Y concluye este tribunal:

“La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (...) la presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (...) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión” (Subraya fuera de texto).

Por tanto, el titular de la una marca debidamente registrada tiene derecho a utilizar acciones cuando un tercero pretenda aprovecharse de la marca legamente protegida; estas acciones pueden iniciarse ante la jurisdicción civil, penal y administrativa en aras de evitar su uso, lograr una indemnización de perjuicios o impedir que se registre una marca igual o similar a la registrada con anterioridad. Lo anterior en razón a que generalmente la confusión que se presenta no es resultado de la casualidad, sino de obras preconcebidas, de actividades con intención dolosa y provocadora, mediante maniobras engañosas y deliberadas.

Frente a este tema, la Decisión 486 de 2000, en el artículo 136 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

“a. Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b. sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

c. sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

d. sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

e. consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

f. consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

g. consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h. constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Cuando un tercero, incurra en alguna de las anteriores conductas al pretender usar y/o registrar un signo para su provecho de manera fraudulenta y que perjudique los derechos adquiridos del titular real, incurre en una infracción marcaria.

Ahora bien, cabe aclarar que no todo conflicto en el que se vea involucrado un derecho de propiedad industrial da lugar al ejercicio de la denominada acción por infracción de derechos de propiedad marcaria. En efecto, cuando hablamos de un conflicto entre particulares en torno a un derecho de propiedad industrial, surgen dos situaciones o hipótesis diferentes cuyo tratamiento desemboca y se canaliza por diferentes vías: por un lado, aquellos conflictos relativos a la concesión o titularidad de un derecho de propiedad industrial, y por otro, aquellos

conflictos derivados de la infracción a un derecho de propiedad industrial debidamente protegido.

Dicha clasificación de los conflictos que pueden surgir entre particulares en torno a un derecho de propiedad industrial (marca), es resumida con gran claridad por el profesor Ricardo Metke Méndez, quien sostiene que "(...) dichos conflictos pueden presentarse en dos eventos: (i) En primer término, cuando versa sobre el mejor derecho para obtener la concesión de un derecho de propiedad industrial, y (ii) por razón de la infracción o violación por parte de un tercero no autorizado, de un derecho de propiedad industrial debidamente protegido"¹².

Para ambos tipos de conflicto el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones) consagra las acciones y trámites correspondientes por los cuales se ventila la controversia, las cuales se tratarán más adelante.

En el caso colombiano, la acción de competencia desleal se encuentra regulada en la Ley 256 de 1996 en donde es posible encontrar un listado de comportamientos que el legislador colombiano consideró que no debían ser permitidos en el mercado.

En principio, la ley de competencia desleal (LCD) pretende cumplir dos propósitos, por un lado, garantizar la libre competencia económica, y por otro, garantizar la leal competencia económica. Sin embargo, la realidad de los procesos judiciales muestra que la acción de competencia desleal también ha resultado ser un mecanismo idóneo para proteger los derechos de propiedad industrial, pues varias de las conductas que se enuncian como desleales guardan relación con ellos.

Se trata entonces de un mecanismo de protección que se pone en funcionamiento acudiendo ante un juez y que, además de garantizar la libre y leal competencia económica, también es útil para la protección de la propiedad industrial.

a. Concepto:

Según la norma superior, la infracción de marca o infracción marcaria es una violación, desobediencia o transgresión de las normas que protegen o regulan el uso de los signos aptos para distinguir productos o servicios en el mercado¹³, y se produce cuando una persona utiliza indebidamente una marca registrada sin el permiso del propietario.

b. Cómo se configura:

El Tribunal ha advertido que, *“para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No*

¹² METKE. Op. Cit. P 109.

¹³ Decisión 486 de 2000.

es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado”.

Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”¹⁴.

Por tanto, el Juez, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto deberá realizar la comparación entre el signo registrado y el supuestamente infractor, con el fin de puntualizar quien tiene la prioridad sobre la marca.

En virtud del **derecho de prioridad**, el Tribunal ha manifestado, en relación con las marcas, que:

“Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de observaciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure).

Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

Se advierte, que el derecho de prioridad marcaría interna o territorial no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que éstas se hayan presentado en el mismo País Miembro.

¹⁴ Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP_2008.

Si se llegara a conceder registros por solicitudes allegadas con posterioridad, se caería en un desorden tal que conduciría a que la administración actuara por conveniencia y en contravía de derechos de terceros de buena fe.¹⁵

El Tribunal ha manifestado “Una de las excepciones de la “prioridad marcaría interna o territorial”, es la denominada “prioridad andina e internacional”.

Como ejemplo de lo anterior, es preciso traer a colación el caso de “**Monsieur Periné**”, en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció al grupo de música como una marca “notoriamente conocida”, luego de que la agrupación presentara oposición al registro de marca “Monsieur Perruné” por constituir una imitación y transliteración parcial del signo notorio Monsieur Periné; por tal razón, se podría causar una confusión y un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la marca. Dentro del asunto, la Superintendencia decidió reconocer la notoriedad del signo Monsieur Periné para identificar servicios de entretenimiento musical y realización de espectáculos recreativos y culturales por lo que declaró fundada la oposición de Emepe S.A.S. y negó el registro de la marca Monsieur Perruné.

c. Cuando el conflicto se genera entre un nombre comercial y una marca registrada:

En este caso, se debe tener en cuenta lo siguiente:

El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

El Tribunal Comunitario ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes:

“Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”¹⁶.

El Régimen Común de Propiedad Industrial, a partir de la *Decisión 311*, protege al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos marcarios que guarden semejanzas con aquél, ya que pueden inducir a error a los consumidores.

La legislación comunitaria, protege al nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.

¹⁵ **PROCESO 25-IP-2010**. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2010. Signo: HAT IN LIFE SIMBOLO (mixto).

¹⁶ **Proceso 45-IP-98**, publicado en la G.O.A.C. N° 581 de 12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL

Asimismo, los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características, conforme lo ha determinado este Órgano Comunitario en su jurisprudencia, a saber:

a. *El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.*

b. *De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:*

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.”¹⁷.

c. *Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.*

d. *Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.¹⁸*

¹⁷ Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000

¹⁸ PROCESO 97-IP-2009. Interpretación prejudicial de 12 de noviembre de 2009. Marca TRANSPACK

Sin embargo, *“Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”*. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional *“que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...) La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”*

Finalmente, deviene necesario precisar que el titular del nombre comercial tiene derecho al uso exclusivo del mismo, pudiendo iniciar las acciones pertinentes contra quienes utilicen una marca idéntica o similar a su nombre comercial, y distinga los mismos productos o servicios o productos o servicios relacionados con su actividad económica.

III. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN MARCARIA Y SUS CARACTERÍSTICAS

La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486.

El Tribunal Comunitario de Justicia ha tratado el tema de los Derechos que confiere el registro de una marca y su contravención como base del ejercicio de la acción de infracción de derechos, reiterando lo siguiente:

“El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia ‘pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión¹⁹. Por tanto, ‘La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (...) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo

¹⁹ Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, del 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio del mismo año.

*mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (...) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión*²⁰.

El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes. La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela:

*“... el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”*²¹.

En armonía con lo anterior, el Tribunal ha establecido en sus jurisprudencias las siguientes características de la acción de infracción de derechos, a saber:

²⁰ Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “BELMONT.

²¹ Proceso 116-IP-2004

1. “Sujetos activos”. Pueden entablar los siguientes sujetos:

- a. El titular del derecho protegido.** El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás²².

- b. El Estado.** Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial²³.

Así mismo es necesario precisar:

2. “Sujetos pasivos”. Son sujetos pasivos de la acción:

- a.** Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
- b.** Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.²⁴

a. Objeto de la Acción:

El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

b. Finalidad de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial

Resulta apenas lógico que los derechos debidamente conferidos con arreglo a la ley gocen de la protección legal del Estado, para lo cual no es suficiente contar con la simple declaración o prueba de su titularidad siendo eminentemente necesario revestir dicha situación de

²² Decisión 486 de 2000, Párrafo 3 del artículo 238.

²³ Decisión 486 de 2000 Párrafo 2 del artículo 238.

²⁴ Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005.

herramientas eficaces que permitan ejercer una protección frente a eventuales infracciones o transgresiones al derecho. Dichos mecanismos aseguran la vigencia práctica del derecho y de ello depende que en mayor o menor medida se pueda gozar, integralmente, de las facultades que un derecho otorga.

Así, igualmente lo señala el profesor Ernesto Rengifo García, al indagar sobre la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales, quien citando al tratadista Franceschelli, expone que *"El poder jurídico que tiene el titular, por ejemplo, de un derecho de autor, es el de impedir, excluir y prohibir a los extraños el ejercicio de una actividad que queda reservada únicamente a él (...) en resumen, tanto los derechos de autor como los derechos de propiedad industrial son monopolios (...) Ellos, más que permitir, excluyen, prohíben que otro realicen lo mismo. Ese "ius excludendi alios, ese ius prohibendi"²⁵ constituye el verdadero contenido del derecho.*

Siguiendo el anterior planteamiento, el alcance de los derechos de propiedad industrial se concreta en aquel conjunto de actuaciones y conductas cuya realización o impulso por parte de terceros se encuentra expresamente prohibida, constituyendo su ejecución una violación a la exclusividad conferida al titular del derecho y, en consecuencia, una violación o infracción al derecho de propiedad industrial. En cada caso en particular es la propia ley la que diseña el marco general de la exclusividad que le ha sido reconocida a un titular de un derecho de propiedad industrial estableciendo así el alcance mismo del derecho. En términos generales, toda conducta de terceros contraria a dichas reglas que estructuran la exclusividad a favor del titular del derecho se configura en una infracción, frente a lo cual la legislación ha creado las herramientas necesarias para proveer una adecuada protección.

Así las cosas, nuestro régimen común sobre propiedad industrial, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regula lo relativo al contenido y alcance de los derechos de propiedad industrial y abarca los aspectos propios de los conflictos entre particulares derivados de infracciones a dichos derechos, estableciendo una vía judicial efectiva para su defensa frente a actos que atentan contra el derecho reclamado. Contamos así con un marco normativo que señala: (i) los derechos y su contenido; (ii) los actos que se configuran como infracción, y (iii) las acciones que pueden ser ejercidas para proteger dichos derechos.

c. Legitimación en la causa para presentar una demanda por infracción marcaria

En el presente trabajo, me aproximaré al concepto de legitimación en la causa a partir de los siguientes interrogantes básicos que enmarcan los temas a ser analizados: ¿Quién se encuentra legitimado para ejercer las acciones tendientes a la protección de los derechos de Propiedad Industrial? ¿La acción es de orden público o es rogada? ¿Contra quién debe dirigirse la acción? Procederé entonces a dar respuesta a los mismos.

²⁵ GARCÍA RENGIFO, Ernesto (1996). Propiedad Intelectual. El Moderno Derecho de Autor. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. P. 69.

1. ¿Quién se encuentra legitimado para ejercer las acciones tendientes a la protección de los derechos marcarios?

El régimen marcario en Colombia adoptó un sistema atributivo, es decir, que el derecho sobre la marca nace a la vida jurídica con su registro. La consagración legal de dicho sistema atributivo la encontramos en los Artículos 14 y 154 de la Decisión 486 de 2000, normas que revisten al acto de registro como atributivo de derechos.

Es por ello que el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, establece que la legitimación para presentar una demanda por infracción marcaria recae sobre el titular legítimo del derecho de propiedad intelectual, es decir en este caso, el titular de la marca. Lo anterior lleva a deducir, como primera medida, que la acción por infracción no protege situaciones que generen una mera expectativa de titularidad, pues es necesario, tal y como lo dispone el artículo en mención, que el derecho haya nacido a la vida jurídica.

En consecuencia, los derechos de propiedad industrial nacen a la vida jurídica y se radican en cabeza de su titular a partir del acto de concesión y el correspondiente registro de estos por parte de la autoridad competente, constituyéndose de esta manera en la prueba idónea de la titularidad, el respectivo certificado de concesión o registro y el acto administrativo por medio del cual se reconoció el derecho.

El anterior postulado general sobre la forma como nacen a la vida jurídica los derechos de propiedad industrial encuentra su excepción en el caso de la marca notoria cuyo uso y protección no dependen de un registro previo, es decir, se trata de una marca que está protegida inclusive en ausencia del registro, motivo por el cual su titular puede oponerse válidamente a que un tercero registre una marca idéntica o similar, así dicha marca que ostenta la condición de notoria no se encuentre registrada en el país en donde se pretende entablar su defensa.

Cuando existan cotitulares marcarios, cualquiera de estos puede entablar la acción, salvo que exista un acuerdo privado que establezca lo contrario. En este punto me refiero al inciso final del artículo 238, que establece que "*En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares*".

2. ¿La acción es de orden público o es rogada?

La norma establece que la acción podrá ser ejercitada de oficio por las autoridades competentes siempre y cuando la legislación interna del respectivo país miembro así lo establezca y permita. Para el caso colombiano dicha facultad de ejercicio oficioso de la acción por infracción no aplica por cuanto en nuestro sistema judicial se le ha revestido la naturaleza de acción rogada.

No obstante, los derechos de propiedad industrial se configuran como unos derechos con fundamento constitucional y su protección es de un alto interés general; la acción por

infracción de derechos consagrada dentro de nuestro régimen común de propiedad industrial solo puede ser ventilada a instancias del interesado, es decir, a solicitud de éste.

3. ¿Contra quién debe dirigirse la acción?

La acción se dirige contra el presunto infractor, es decir, quien se encuentre perpetrando actos de infracción y/o actos que se configuren como una manifiesta amenaza o proximidad a una infracción. Lo anterior requiere un análisis sobre la actuación o conducta del sujeto implicado, que deberá tener como punto de partida el contenido y alcance del derecho presuntamente infringido y para así lograr ponderar si los actos desplegados se configuran como aptos para violentar los derechos de propiedad industrial. En otras palabras, para verificar la existencia de una infracción se requiere de un análisis sobre la conducta del presunto infractor, enmarcada dentro de los límites y el contexto del alcance del derecho de propiedad industrial. De dicha reflexión se logra concluir qué conductas devienen en infracción o en amenazas de una inminente infracción, siendo los sujetos activos de tales comportamientos, aquellos contra quienes se debe adelantar la acción por recaer sobre ellos, la legitimación en la causa por pasiva, es decir, por tener la aptitud legal para conformar el extremo demandado de la relación procesal.

d. Prescripción de la acción:

La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años contados a partir de la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.²⁶ De lo anterior, se desprende lo siguiente:

- *Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción.*
- *El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término.*

e. Vía procesal por la que se tramita la acción

1. Juez o autoridad competente

Las controversias por infracción de derechos de propiedad industrial suelen presentarse en la mayoría de casos entre particulares, es decir, conllevan generalmente un conflicto entre intereses privados; sin embargo, nada obsta para que, dependiendo de las especificidades y los supuestos de hecho, en dicha controversia se vea involucrada una autoridad pública, en cuyo caso, la controversia está llamada a ser resuelta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y la misma deberá plantearse de conformidad con las normas y acciones

²⁶ Artículo 244 de la Decisión 486.

previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En el presente escrito, tal y como se manifestó desde su inicio, me concentraré en el estudio de las controversias surgidas entre particulares con ocasión de una infracción.

Tratándose de un asunto contencioso entre particulares, la jurisdicción competente es la Jurisdicción Civil y el juez encargado de conocer de esta acción es el Juez Civil del Circuito en primera instancia según lo previsto en el Artículo 20, numerales 2 y 3 del Código General del Proceso, en concordancia con los numerales 1 y 3 del Artículo 24 del mismo estatuto.

Es importante recordar que por expresa disposición constitucional (CP art.116) las autoridades administrativas solo de manera excepcional pueden ejercer funciones jurisdiccionales, lo que descarta la aplicación analógica y la interpretación extensiva de la atribución de competencias contempladas en ese artículo y obliga a interpretar en forma restrictiva.

En este sentido, el Dr. Miguel Enrique Rojas Gómez en su obra, expresa que la competencia que la disposición otorga a autoridades administrativas no es privativa o excluyente de la que corresponde a los jueces ordinarios, sino a prevención con estos. Esto quiere decir que el justiciable que desee formular demanda que verse sobre alguno de los temas relacionados en el artículo, bien puede elegir entre el juez ordinario perteneciente a la rama judicial y a la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales. Pero una vez escogido uno de los dos la competencia queda radicada en él y no puede ser alterada al antojo de los implicados.²⁷

Cabe resaltar igualmente que los procesos que adelanten las autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales están íntegramente sometidas a las mismas reglas procesales que los que tramiten los jueces ordinarios, con lo cual se pretende garantizar la igualdad de tratamiento de los particulares por las autoridades administrativas. De ahí que el rito procesal sea exactamente el mismo sin importar que el proceso se adelante por la autoridad administrativa o por el juez ordinario.

En este sentido, es pertinente traer a colación lo manifestado por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-156 de 2013, en la cual expresa: *“Por último, es bueno señalar que cuando el proceso sea de primera instancia, la segunda instancia corresponde a la misma autoridad judicial sin que importe que la primera instancia sea tramitada por la autoridad administrativa o por el juez ordinario, De manera que si el juez ordinario es desplazado por la autoridad administrativa es el juez municipal, las apelaciones contra las decisiones que emita debe resolverlas el juez del circuito; y si el juez desplazado es el del circuito, las apelaciones deben ser desatadas por el tribunal superior respectivo. Con ello se asegura que el control jerárquico de las decisiones jurisdiccionales emanadas de las autoridades administrativas reside en la autoridad jurisdiccional perteneciente a la rama judicial.”*²⁸

²⁷ ROJAS GÓMEZ Miguel Enrique. Código General del Proceso Comentado. Escuela de Actualización Jurídica. 2017. Pág. 86.

²⁸ JURISPRUDENCIA. Corte Constitucional, Sentencia C-1641 de Noviembre de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

En suma, la demanda, en el caso de las dos acciones, en Colombia puede ser presentada ante los jueces pertenecientes a la Jurisdicción Ordinaria o ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como quiera que es la autoridad administrativa competente revestida de funciones jurisdiccionales como se explicará enseguida. Pero hay que tener en cuenta que, una vez radicada ante uno de esos dos funcionarios, no es posible presentarla también ante el otro, ya que su competencia queda excluida.

De esta manera, si el titular del derecho de propiedad industrial opta por la opción tradicional, podrá presentar su demanda ante los jueces de la Jurisdicción Ordinaria, caso en el cual quien conocerá el pleito será un juez de la especialidad civil.

Sin embargo, esta opción tradicional no es la única con la que actualmente cuentan los titulares, pues el artículo 24 del Código General del Proceso otorga facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio para actuar como juez en asuntos de competencia desleal y en los relativos a infracción de derechos de propiedad industrial. Es importante resaltar que la ventaja de esta última opción radica en que el pleito es resuelto por un juez especializado en ambas materias.

2. Competencia por razón del territorio

En los procesos de competencia desleal es competente el juez del lugar donde se haya violado el derecho o realizado el acto, o donde este surta sus efectos si se ha realizado en el extranjero, o el lugar donde funciona la empresa, local o establecimiento o donde ejerza la actividad el demandado cuando la violación o el acto esté vinculado con estos lugares.²⁹

Como se puede observar, esta norma prevé una competencia concurrente para los procesos de competencia desleal, entre el juez del domicilio del demandado y los de otros lugares vinculados, con el propósito de facilitarle el acceso a la justicia a quien ha sido víctima de un acto de competencia desleal.

3. El inicio del procedimiento

Como se indicó anteriormente, el ejercicio de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial y de la acción por actos de competencia desleal, requiere el trámite de un proceso judicial, el cual cuenta con regulación completa de sus diferentes etapas, principalmente en la Ley 1564 de 2012 conocida también como Código General del Proceso.

Para el inicio de cualquiera de las dos acciones se requiere, por regla general, la presentación de una demanda. Dicho documento debe reunir los requisitos formales contenidos en el artículo 82 del Código General del Proceso, tales como: la designación del juez al que se dirige la demanda; lo que se pretende o solicita al juez; los hechos que soportan la solicitud; las normas que la fundamentan, entre otros. Es importante tener en cuenta que la demanda

²⁹ Artículo 28, numeral 11 del Código General del Proceso Cuadro Comparativo. Universidad Externado de Colombia. Pág. 51.

debe ser presentada a través de abogado, quien intervendrá en el proceso en representación del titular del derecho de propiedad industrial víctima de la infracción o del acto contrario a la leal competencia.

4. Pretensiones

La norma comunitaria, artículo 241 de la Decisión 486 de 2000, establece un amplio catálogo de pretensiones que pueden ser incoadas dentro de la demanda, pretensiones que la ley denomina como medidas de protección destinadas al cumplimiento de distintos fines, entre ellos: hacer cesar la infracción, impedir que se continúe con los actos que la constituyen, evitar las consecuencias nocivas de la misma, adoptar medidas tendientes a impedir que se concreten o materialicen las amenazas de una inminente infracción, servir como mecanismo preventivo y procurar la indemnización de perjuicios, entre otras. Las pretensiones catalogadas como medidas de protección que se podrán reclamar en un procedimiento de infracción se encuentran reguladas de forma meramente enunciativa y no taxativa en el citado artículo, pues la misma disposición así lo establece al señalar que se "(...) podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, *entre otras (...)*" las medidas destinadas a la protección de los derechos.

Uno de los aspectos más interesantes sobre este tema específico lo constituye la facultad oficiosa con la que, a nuestro juicio, cuenta el juez para modular o adoptar las medidas de protección en cada caso, de cara a una pretensión genérica encaminada a solicitar que se adopten las medidas necesarias para la debida protección. En este tipo de procesos es totalmente viable y conveniente aceptar una pretensión de condena en sentido genérico, encaminada únicamente a solicitar que el juez adopte las medidas necesarias para que cese la infracción, para lo cual bastaría con solicitar la adopción de medidas aduciendo únicamente su finalidad pero sin necesidad de precisar los mecanismos exactos que deben utilizarse; ante lo anterior, será el juez quien, en virtud de su poder de dirección del proceso y sobre todo, velando por la debida protección del derecho sustancial materia de la controversia, se encargue de delinear y delimitar la medida de protección que estime idónea, pertinente y procedente para cumplir con los fines de la acción.

El alcance de las facultades oficiosas del juez dentro del proceso de infracción tiene expresa consagración legal en el Artículo 248 de la Decisión 486 de 2000 que regula lo concerniente a la solicitud de medidas cautelares dentro del proceso de infracción. En efecto, el artículo en mención sostiene que el juez cuenta con la facultad de modificar, revocar o confirmar la medida cautelar, lo que indica que se trata de un procedimiento en el cual el juez cuenta con facultades oficiosas suficientes para garantizar la debida protección de los derechos. En consecuencia, si dicha facultad en cabeza del juez se pregona de las solicitudes de medidas cautelares, etapa en la cual ni siquiera se ha dado inicio a la controversia, con mayor razón debe predicarse en el estadio final del proceso, es decir, en la sentencia, en donde como fruto del agotamiento de la *litis*, el juez cuenta con suficientes elementos para adoptar una decisión final ajustada a derecho.

5. El trámite del proceso

Tanto la acción por actos de competencia desleal como la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, específicamente la infracción marcaria, como ya se mencionó siguen un procedimiento íntegramente regulado que se encuentra plasmado en el Código General del Proceso.

En dicho procedimiento se sigue una primera etapa escrita en la que cada una de las partes presenta sus argumentos sobre la situación problemática, el titular a través de la demanda y el demandado, acusado de infractor o de desleal, a través de la contestación de esa demanda.

Una segunda etapa del proceso se surte a través de dos audiencias, al final de las cuales se habrá interrogado a las partes, se habrán practicado las pruebas solicitadas para respaldar su acusación o su defensa, se habrán escuchado sus alegaciones finales y se habrá dictado la sentencia en donde finalmente el juez decide si se configuró o no un acto de competencia desleal o una infracción de derechos de propiedad industrial.

Es trascendental resaltar la importancia de las pruebas, en estos y en todos los procesos judiciales. Al respecto, debe tenerse en cuenta que no basta con hacer afirmaciones en la demanda o en la contestación de la misma, pues todas ellas deben estar acompañadas del respectivo material probatorio que las respalde, de lo contrario el juez no podrá dar credibilidad a esos dichos. Los medios para hacerlo son diversos, como los documentos, los testimonios, las inspecciones judiciales, los dictámenes rendidos por expertos, entre otros.

Esto, insisto, no debe perderse de vista en ningún momento, en tanto que el juez puede tomar una decisión únicamente sobre la base de las pruebas, de manera que, si no se aportan o son escasas, será difícil lograr demostrar la verdad.

6. Control posterior de la sentencia

En este tipo de procesos existe la posibilidad, en cabeza de aquella parte a la que haya sido adversa la sentencia, de controvertir lo decidido por el juez para que dicho pronunciamiento sea revisado por un funcionario judicial de superior jerarquía, que para el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio es realizado por los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Este control se logra haciendo uso de lo que se conoce como “Recurso de Apelación”, el cual puede traer como resultado que la decisión proferida por el juez de primera instancia se mantenga o sea modificada.

7. Lo que debe demostrarse ante el juez

Hay varios aspectos que deben tenerse en cuenta para lograr que el juez acceda a decretar una medida cautelar, de los cuales es importante destacar tres que considero fundamentales en este tipo de trámites, me refiero a la “legitimación”, la “aparición de buen derecho” y el “peligro por la demora”. Téngase en cuenta que no basta demostrar uno solo para que el juez decrete la medida cautelar, de manera que deben ser concurrentes.

- *Legitimación:* La legitimación para solicitar una medida cautelar básicamente responde a la pregunta ¿quién puede reclamar la protección?, y su respuesta dependerá de si se trata de una acción por actos de competencia desleal o si se trata de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

En el primer caso, el artículo 21 de la Ley 256 de 1996 (Ley de competencia desleal) establece que el legitimado es cualquier persona que participe en el mercado o por lo menos demuestre su intención de participar en él. Adicionalmente, sus intereses económicos deben estar perjudicados o amenazados con el presunto acto de competencia desleal. Además de lo anterior, se permite que la solicitud sea elevada por a) asociaciones o corporaciones profesionales y gremiales cuando los intereses de sus miembros sean gravemente afectados, b) las asociaciones cuya finalidad sea la protección del consumidor cuando los intereses de estos son afectados de manera grave y directa, y por c) el Procurador General de la Nación cuando se afecta gravemente el interés público o la conservación de un orden económico de libre competencia.

En el segundo caso, por disposición expresa del artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, la legitimación será del titular del derecho de propiedad industrial, cualquiera que sea ese derecho.

- *Apariencia de buen derecho:* Es necesario ofrecer al juez elementos de juicio para que este considere, con grado de probabilidad y no de certeza, que hay una amenaza o una afectación a los derechos del titular. Es decir que se deben aportar argumentos y pruebas para que en esa etapa preliminar el juez concluya sobre la posible comisión del acto de competencia desleal o de la infracción de derechos de propiedad industrial.
- *Peligro por la demora:* De acuerdo con el artículo 121 del Código General del Proceso, estas acciones pueden tardar un año, con la posibilidad de prorrogar ese término por seis meses más. Esa demora normal de todo proceso judicial puede implicar que se agrave la situación del titular que está viendo afectado su derecho de propiedad industrial por la infracción o por el acto de competencia desleal. De verificarse esa posible afectación, el juez verá la necesidad de decretar la medida, pues de no ser así entonces el titular deberá esperar hasta la sentencia para encontrar una solución a su caso.

8. Lo que puede ordenar el juez

No existe un listado limitado de las órdenes que puede proferir un juez a título de medida cautelar, pues actualmente los operadores de justicia cuentan con la posibilidad de decretar cualquier medida que sea necesaria para dar una solución provisional a la situación que fue puesta en su conocimiento. Es decir, que la orden que se profiera dependerá del caso, por ejemplo, si se trata de un empresario que se encuentra comercializando un producto utilizando una marca similar a la del titular, causando confusión, el juez podrá ordenar a título de medida cautelar que el infractor retire el producto del mercado de manera inmediata

incluyendo el retiro de la publicidad utilizada para promocionarlo. En este sentido, el juez actuará como una especie de “artesano jurídico”, diseñando la orden que más se ajuste a las necesidades del caso, a fin de brindar protección al titular de derechos de propiedad industrial afectado.

f. Las Medidas Cautelares

Existe otro instrumento diferente a la demanda para iniciar el trámite de cualquiera de las dos acciones, que se utiliza en aquellos casos en que se requiere con urgencia la decisión del juez para, por ejemplo, evitar que se consuma una inminente conducta de competencia desleal o para que cese un comportamiento infractor de derechos de propiedad industrial que se encuentre causando daño. Dicho mecanismo se conoce como “medida cautelar”, el cual, aunque tiene un carácter meramente provisional, es de máxima utilidad para garantizar la adecuada protección de los derechos del titular. Sobre las medidas cautelares se dedicarán unas líneas en la parte final de este escrito.

Las medidas cautelares "(...) son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. (...) estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido".

La regulación sobre este tipo de instrumentos con los cuales se pretende proteger los derechos es uno de los aspectos más relevantes que trae la normatividad comunitaria en el ámbito de la propiedad industrial, al consagrar un amplio catálogo de medidas cautelares de naturaleza accesoria al proceso de infracción, que se erige como un efectivo mecanismo de protección de los derechos, además de servir como garantía suficiente para asegurar el posterior y cabal cumplimiento de una sentencia favorable a las pretensiones del demandante.

Con el propósito de que alguna o varias de las pretensiones aducidas dentro del proceso de infracción "(...) puedan ser efectivamente materializadas y no se conviertan, como desafortunadamente ocurre en otros procesos, en simples declaraciones judiciales sin posibilidad real de ejecución, el proceso ordinario de infracción de derechos de propiedad industrial cuenta con fuertes y robustas medidas cautelares; es evidente que mal podría existir un proceso con un amplio catálogo de pretensiones que pueden ser solicitadas por el demandante si no existieran medidas cautelares diseñadas para garantizar que dichas pretensiones no sean simplemente letra muerta, sino que sirvan para asegurar la efectividad de la sentencia y/o cuando sea del caso conceder protección provisional y anticipación de los efectos del fallo (...)"

Es así como los artículos 245 a 249 de la Norma Comunitaria, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos

infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente:

- *Impedir la comisión de la infracción.*
- *Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.*
- *Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.*
- *Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.*
- *Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.*

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción.

La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. (Artículo 247). También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246).

Es así como las medidas cautelares son una herramienta a través de la cual puede lograrse una protección provisional pero rápida del derecho de propiedad industrial. Es provisional en la medida que se protege el derecho del titular antes de la sentencia en la que por excelencia se resuelve el pleito de manera definitiva. Es rápida en tanto que no es necesario agotar todo el proceso judicial para que el titular logre la protección de su derecho de propiedad industrial, ya que una vez se haya presentado la solicitud de medidas cautelares, el juez la resolverá de manera prioritaria y urgente.

También se encuentran consagradas las **Medidas de frontera**: El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción.

1. Objeto de las medidas cautelares

La normatividad comunitaria determina el objeto o finalidad de las medidas cautelares al establecer en el Artículo 245 de la Decisión 486 de 2000 que las "medidas cautelares inmediatas" que se soliciten tiene como finalidad "impedir la comisión de la infracción, evitar

sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios".

Así las cosas, las medidas cautelares en este proceso cumplen las siguientes finalidades:

i. Impedir la comisión de la infracción o evitar sus consecuencias y asegurar la efectividad de la acción

La primera finalidad, de impedir la comisión de la infracción, es plenamente concordante con el carácter preventivo de la acción por infracción y dota al titular del derecho amenazado de la posibilidad de solicitar medidas previas encaminadas a evitar que se materialice la infracción.

En este caso, las medidas tienen por objeto evitar que las actuaciones de terceros superen la etapa preparativa de la infracción y cesen aquellos actos constitutivos de una inminente amenaza. Por su parte, el objeto de evitar las consecuencias de la infracción hace referencia a una infracción consumada o ya cometida frente a la cual se pretende, por vía de cautela, detener o atenuar los efectos adversos que se puedan causar.

Como se observa, se trata de medidas cautelares que tienen la virtualidad de anticipar los efectos materiales del fallo, pues en un momento previo a la sentencia el juez puede, por vía cautelar, adoptar una decisión cuyo contenido material sea idéntico a la decisión definitiva o medida de protección que se proveerá en el fallo, con miras a hacer cesar los actos constitutivos de violación o transgresión de los derechos marcarios. Lo anterior supone una orden impartida al demandado en la cual se prohíba y se señale que debe abstenerse de realizar las conductas generadoras de infracción, lo cual, como es apenas obvio, supone la anticipación de una de las condenas que, en caso de prosperar las pretensiones, se le impondrían al demandado de forma definitiva en la sentencia.

En cuanto a la finalidad de asegurar la efectividad de la acción, las medidas cautelares cumplen con tal propósito al garantizar el cumplimiento del fallo y evitar que los posteriores efectos que se deriven de la resolución del litigio se tornen ilusorios por el transcurrir del tiempo. En suma, las medidas cautelares tienen como finalidad general proteger el derecho o la situación jurídica concreta, mediante la adopción de medidas que a la postre aseguran la efectividad de la acción principal y el cumplimiento del fallo.

ii. Obtener o conservar pruebas

Una de las finalidades de las medidas cautelares, incluidas por la normatividad comunitaria, se refiere a la obtención o conservación de pruebas, es decir, aquellas actuaciones o medidas tendientes a asegurar o preservar la memoria de los hechos, mantener el *statu quo* o asegurar bienes que se pretenden adoptar como prueba dentro del proceso principal.

En nuestra legislación no es común identificar medidas cautelares destinadas a conservar u obtener pruebas, también conocidas como pruebas cautelares; sin embargo, dicha finalidad

no ha sido ajena a la doctrina y la jurisprudencia. En relación con este tema, el Dr. Hernán Fabio López Blanco señala que "La medida cautelar en el proceso civil busca precaver y prevenir las contingencias que puedan sobrevenir sobre las personas o los bienes, o sobre los medios de prueba mientras se inicia un proceso o se adelanta. Es frecuente el equívoco de pensar que ellas solo se predicen sobre bienes, pero idéntica es su naturaleza jurídica cuando la institución recae respecto de personas"³⁰. (...) En todos estos ejemplos la finalidad es idéntica: asegurar que los fines del proceso puedan cumplirse a cabalidad.

Agrega que "También es esa la finalidad que cumplen ciertas pruebas anticipadas que pueden solicitarse para futura memoria de hechos o situaciones susceptibles de evolucionar o desaparecer con el transcurso del tiempo, como acontece, por ejemplo, con la inspección judicial anticipada para establecer el alcance de unos daños" (ídem).

Nuestro legislador comunitario incluyó, dentro de las finalidades de las medidas cautelares, la obtención y conservación de pruebas, finalidad que permite afirmar la existencia de unas pruebas cautelares dentro del derecho comunitario, las cuales, en su condición de cautelas, se orientan funcionalmente a la protección de un derecho o situación jurídica a través del aseguramiento de las pruebas, ante el peligro inminente que se corre por el devenir del tiempo y que se concreta en no poder lograr a futuro su recaudo en las precisas oportunidades procesales que señala la legislación para cada tipo de proceso.

iii. Asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios

En el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial se pueden solicitar medidas cautelares con el objeto de asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios. Dichas medidas cautelares se consagran tanto en las normas comunitarias como en las nacionales, siendo ambas aplicables para el proceso de infracción. En otras palabras, al analizar la normatividad comunitaria que regula el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial y las normas internas que regulan el procedimiento ordinario, vía procesal que de manera residual canaliza el trámite de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, surgen dos tipos de medidas totalmente independientes destinadas a asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las dos modalidades de medidas cautelares a que hacemos alusión provienen de fuentes legales diferentes: la normatividad comunitaria y la normatividad nacional, teniendo ambas la tarea de garantizar el resarcimiento de los perjuicios causados. Dichas medidas podemos clasificarlas así:

- *Medida cautelar comunitaria destinada a asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios*

³⁰ LOPEZ BLANCO Hernán Fabio. Derecho Procesal Civil Colombiano. Dupré Editores. Pag 117.

En los artículos 245 y 249 de la Decisión 486 de 2000 se concreta el marco de las medidas cautelares cuya finalidad es asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios solicitados por el demandante, al señalarse su procedencia y objeto material sobre el cual pueden recaer.

El artículo 245 sostiene, que quien "(...) *inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de (...) asegurar (...) el resarcimiento de los daños y perjuicios*". Por su parte, el artículo 249 señala el objeto sobre el cual pueden recaer tales medidas cautelares al disponer que "*Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla*".

De la lectura de los artículos se vislumbra que la medida cautelar prevista en la normatividad comunitaria cuyo objeto es el aseguramiento del resarcimiento de los perjuicios, podrá recaer solamente sobre los bienes que sean producto de la presunta infracción o sobre materiales o medios que hayan servido principalmente para cometer la infracción. En este caso se impone una limitación a la medida cautelar debido al objeto sobre el cual puede recaer, al señalar que éste debe estar directamente relacionado con la infracción o ser producto de la misma.

Así, la referida posibilidad de solicitar dentro del trámite de la acción de infracción de derechos de propiedad industrial medidas cautelares como la inscripción de la demanda sobre todos los bienes del demandado (sujetos a registro) y, con posterioridad, el embargo y secuestro de dichos bienes o de cualquier otro, viene dada por las disposiciones de orden procesal que regulan el proceso ordinario, con independencia de aquellas normas de la Decisión 486 de 2000 que regulan el tema cautelar. La aplicación de estas disposiciones internas sobre medidas cautelares dentro del proceso ordinario que se adelanta en virtud de la acción por infracción de la Decisión 486 es meramente circunstancial y atiende a la vía procesal por la que se ventila la acción y no a las normas sustanciales que regulan la materia.

2. Clases de medidas cautelares

El Artículo 246 de la Decisión 486 de 2000 establece medidas cautelares tanto nominadas como innominadas, pues trae un particular catálogo de medidas cautelares que pueden ser objeto de decreto y práctica y además, deja abierta la posibilidad de solicitar otras medidas cautelares.

Cuando se habla de medidas nominadas, se hace referencia a aquellas medidas particulares tipificadas y expresamente previstas en la legislación, como por ejemplo el embargo y secuestro de bienes, y cuando se habla de medidas innominadas, se refiere a otro tipo de medidas que pueden ser adoptadas por el juez y se concretan en autorizaciones o prohibiciones que cumplen los fines perseguidos por las medidas.

3. Procedencia de las medidas cautelares que anticipan los efectos materiales del fallo

El robusto régimen cautelar de la Decisión 486 de 2000 trae consigo la posibilidad de decretar y practicar medidas cautelares cuyos efectos materiales conlleven a anticipar los efectos

materiales de un eventual fallo; por ejemplo, una medida cautelar encaminada a hacer cesar una infracción sobre una patente de producto podría conllevar una orden de interrupción o suspensión de la actividad realizada por el presunto infractor, lo cual reproduciría las eventuales condenas que se adoptarían en la sentencia al finalizar el proceso. Dichas medidas se constituyen como una verdadera fuente de protección para el demandante y resultan novedosas de cara a nuestro régimen cautelar tradicional que encontramos en el estatuto procesal civil.

A continuación, se analizará la discusión que se presenta en torno a la procedencia de dichas medidas y expondré brevemente el problema que se suscita de cara a un supuesto prejuzgamiento del juez.

Como primera medida, es necesario recordar que unas de las condiciones de procedencia de las medidas cautelares es la verosimilitud de un derecho y de la situación jurídica que se alega como sustento de la petición cautelar, requisito conocido como *Fumus boni iuris* o apariencia de buen derecho. Para el caso en concreto de un proceso por infracción marcaria, dicho requisito está referido a la existencia del derecho y de la infracción, siendo suficiente que el derecho o la situación alegada sea aparente o verosímil, por cuanto el análisis que efectúa el juzgador en esta instancia es siempre periférico al fondo del asunto. De allí que analizar la verosimilitud del derecho o la situación invocada en una medida cautelar no constituya prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión.

Tradicionalmente se ha estatuido, con carácter de regla general, que en aquellos casos en los que sea necesario ingresar al mérito o fondo del asunto para analizar la procedencia de la medida cautelar, dicha petición de cautela debe rechazarse, pues al tratarse de un mecanismo accesorio y provisorio al proceso principal, ello reprime la idea de avanzar en un análisis profundo de las circunstancias que se alegan y que fundamentan la solicitud cautelar. En todo caso, dicha regla general algunas veces no resulta de fácil aplicación, principalmente cuando el contenido de la petición cautelar coincide con el de la pretensión, lo que en últimas equivale a solicitar un anticipo de jurisdicción en relación con la pretensión que orienta el fallo definitivo.

Sin embargo, es preciso advertir que el análisis sobre la procedencia de una medida cautelar anticipatoria del fallo no es el mismo análisis que debe abordarse al finalizar el proceso y proferir la sentencia, pues tal medida cautelar y su análisis requiere que las circunstancias particulares demuestren al rompe la verosimilitud del derecho y de la situación jurídica alegada, además que confluayan los demás requisitos que habilitan su decreto. En efecto, el artículo 247 de la Decisión 486 de 2000 señala que "*Una medida cautelar solo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia (...)*".

La eventual coincidencia existente entre la solicitud cautelar y la pretensión de la demanda hace que en principio la cautela parezca prematura y desmedida, bajo el argumento de que su adopción implicaría proferir una decisión definitiva sobre el fondo del asunto. No obstante,

lo anterior, en nuestra legislación comunitaria se admite la existencia de este tipo de medidas anticipatorias del fallo e incluso se trata de un tema que no es ajeno a nuestro derecho interno pues este tipo de protección vía cautelar ha sido admitido legal y jurisprudencialmente.

Ahora bien, teniendo en cuenta que las medidas cautelares se decretan basándose en unos elementos de juicio iniciales, si posteriormente se establece que las mismas eran improcedentes, se deberá resarcir los perjuicios que se hubieren irrogado a la demandada con la práctica de las medidas cautelares. Esa es la razón por la cual en el proceso de infracción de derechos que trae la Decisión 486 de 2000 en su Artículo 247 se señala que el juez podrá ordenar que se preste caución o garantía suficiente antes de decretar la medida, con cargo a la cual pueda hacerse efectivo el derecho al resarcimiento de los perjuicios si se demuestra que los hechos que sirvieron de sustento son inexistentes o conducen a una situación diferente a aquella en la cual las medidas cautelares resultaren procedentes o fueron pedidas en forma tal que se hubieren vulnerado los principios de la buena fe y la lealtad procesal.

Así las cosas, las medidas cautelares anticipatorias del fallo, además de cumplir con los requisitos generales para su decreto, deben estar precedidas del otorgamiento de una caución o garantía suficiente que ampare los eventuales daños que se causen con su práctica, lo cual, en últimas, protege a la parte demandada frente a eventuales abusos de su contraparte.

4. Oportunidad procesal y cumplimiento

Además de lo establecido precedentemente en cuanto a las medidas cautelares, se estima necesario destacar lo siguiente:

La doctrina enseña que existe el riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional.

La prevención de este riesgo impone la necesidad de una forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, que permita al juez conservar el estatus quo y asegurar a priori la efectividad de la sentencia de mérito.

En el caso de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, la norma comunitaria dispone que la tutela cautelar puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245). En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas:

- El cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción;
- El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla;

- La suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales;
- La constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado (artículo 246).

Así las cosas, la petición de medidas cautelares se puede efectuar de manera previa, conjunta o con posterioridad a la iniciación del proceso de infracción. Se trata de medidas cuya solicitud corresponde a quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación (artículo 246).

Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles *prima facie*, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (*fumus boni iuris*), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (*periculum in mora*). El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce, pues, a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito.

La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247).

Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción *iuris tantum*, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción.

Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho. En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse.

Los efectos de la medida que se acuerde serán provisorios, ya que se extinguirán en el curso del proceso o serán absorbidos por la sentencia de mérito”.

Para efectos de las medidas cautelares que se soliciten de forma previa a instaurar la demanda, el Artículo 248 de la precitada Decisión comunitaria establece que cuando la medida cautelar es practicada con anterioridad a la interposición de la demanda, para que ellas mantengan su vigencia el solicitante de la medida cautelar deberá acreditar dentro de

los diez (10) días siguientes a la práctica de la misma que presentó la demanda de infracción correspondiente pues, de no ser así, el juez procederá a levantar las medidas cautelares decretadas, con la consecuente condena en costas y perjuicios.

Con relación a lo previsto en el Art. 249 de la Decisión 486, es necesario tomar en cuenta lo mencionado precedentemente en relación al objeto de la aplicación de medidas cautelares, el cual es, precisamente, impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en este sentido, la norma en análisis dispone la procedencia de medidas cautelares, sólo sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla, limitando de esta forma el alcance de esta medida accesoria a los bienes que son materia del litigio, siendo lógica esta disposición puesto que el propio proceso cautelar presenta limitaciones por estar condicionado, por una parte, al proceso principal del cual es accesorio y por ser una medida instrumental que carece de pretensión propia y cuyos efectos serán netamente procesales.

Como elemento importante cabe resaltar que las medidas cautelares tienen el carácter de inmediatas, circunstancia igualmente predicable por nuestra regulación interna en la que el Artículo 588 y siguientes del Código General del Proceso establece que las mismas son de cumplimiento inmediato, incluso antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decreta, sin que su cumplimiento pueda dilatarse o quede supeditado a que el auto que las decreta se encuentre en firme. La suspensión de sus efectos está únicamente ligada a una ulterior modificación o levantamiento por parte del juez, permaneciendo incólume frente a los actos procesales, tales como los recursos cuya tramitación a la luz de las disposiciones procedimentales no afectan su vigencia.

En este orden de ideas, la inmediatez de las medidas cautelares se configura como característica esencial y determinante para asegurar su efectividad, cuya consagración legal ha sido respaldada constitucionalmente y justificada en la necesidad de una eficaz salvaguarda del derecho sustancial amenazado o vulnerado.

5. Proceso cautelar autónomo del Código de Comercio y las medidas cautelares de la Decisión 486 de 2000

La aplicación del Régimen Común sobre propiedad industrial ha suscitado un debate interesante en torno a la vigencia y alcance de las normas que consagran el proceso cautelar autónomo en el Código de Comercio, Artículos 568 y siguientes, el cual establecía un trámite sumario para la defensa de los derechos de propiedad industrial. En efecto, el debate se circunscribe a determinar si las normas del Código de Comercio que regulan el proceso cautelar autónomo quedaron suspendidas al encontrarse la materia regulada por las disposiciones comunitarias, o si, por el contrario, algunas de dichas disposiciones internas se mantuvieron vigentes y aplicables como complemento indispensable de la normatividad comunitaria.

La discusión toma relevancia pues hoy en día, al observar la compilación normativa que se realiza en distintos Códigos de Comercio, encontramos que editoriales de marcada importancia, como Legis, dan por suspendidas ciertas normas y como vigentes otras, no obstante tratarse de un mismo cuerpo normativo que regula una misma institución o procedimiento como lo es el proceso cautelar autónomo.

En efecto, en los Códigos de Comercio de la editorial Legis, al compilar la normatividad sobre propiedad industrial en el Código de Comercio, se realizaron las siguientes notas aclaratorias en relación con la vigencia de los Artículos 568 a 571:

"Artículo 568. El titular de una patente o de una licencia podrá solicitar del juez que tome las medidas cautelares necesarias (...)

Nota: El artículo anterior solo es aplicable para efectos de medidas cautelares en procesos de competencia desleal, por la remisión que a él hace el artículo 31 de la Ley 256 de 1996, incluyendo los procesos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial (Comisión de la Comunidad Andina, Decis. 486/2000, arts. 267 a 269). Su aplicación se encuentra suspendida para cualquier otro proceso relativo a la propiedad industrial, pues en tal caso se aplican los artículos 245 a 249 de la Decisión 486.

Efectos en que se concede la apelación de medidas cautelares

Artículo 569. La decisión que ordena tomar medidas cautelares es apelable en el efecto devolutivo; la que las niega, en el suspensivo. No obstante, la apelación de la providencia que decretó las medidas cautelares podrá concederse en el efecto suspensivo, si el presunto infractor otorga una caución cuya naturaleza y monto serán iguales a la prestada por el actor, para garantizar los perjuicios que puedan causarse a éste.

Nota: Véase el artículo 248 de la Decisión 486

Artículo 570. - Se aplica la Decisión 486.

Artículo 571. - Se aplica la Decisión 486.³¹

Una lectura de dichas anotaciones permite concluir que, en criterio de los editores, los Artículos 568, 570 y 571 del estatuto mercantil se encuentran suspendidos por la Decisión 486 de 2000, haciendo la salvedad en lo concerniente a la aplicabilidad del Artículo 568 en los procesos de competencia desleal, por expresa remisión que al mismo hace la Ley 256 de 1996. En palabras del editor, la aplicación de los mencionados artículos "(...) se encuentra suspendida para cualquier otro proceso relativo a la propiedad industrial, pues en tal caso se aplican los artículos 245 a 249 de la Decisión 486".

A renglón seguido, aparece el Artículo 569 del Código de Comercio el cual, según el editor, aún conserva su plena vigencia y resulta aplicable de forma complementaria con las disposiciones que regulan lo concerniente a la acción de infracción y las medidas cautelares de la Decisión 486 de 2000, lo cual ha sido génesis para que en curso de los procesos de

³¹ CÓDIGO DE COMERCIO. Editorial Legis. 39° Edición.

infracción de derechos se aplique el mentado artículo 569 que permite dejar sin efectos las medidas cautelares decretadas mientras se tramita el recurso de apelación. Dicha vigencia del artículo se reafirma con la nota de remisión que aparece a continuación, la cual supone la concordancia con el Artículo 248 de la Decisión 486 de 2000, el cual regula lo concerniente con la notificación de las medidas cautelares y la posibilidad de recurrir la decisión que las adopta, por parte del sujeto afectado.

Es preciso anotar que la aplicación de tal disposición (Artículo 569) conlleva efectos relevantes al momento de tramitar el proceso por infracción de derechos pues, al aplicarse, se le permite al demandado suspender la vigencia de la medida cautelar mientras se decide el recurso de apelación, posibilidad que solo se encuentra concebida en el Artículo 569 del Código de Comercio.

Ahora bien, contrario a lo establecido por el editorial Legis, el Artículo 569 constituye una disposición normativa estatuida única y exclusivamente para el proceso cautelar autónomo y no para todos los eventos en que se discuta el decreto y práctica de medidas cautelares en asuntos de defensa de derechos de propiedad industrial. Por ello, disponer que la norma contenida en el Artículo 569 del Código de Comercio continúa vigente de forma aislada, cuando las restantes disposiciones (Artículos 568, 570 y 571) se encuentran suspendidas, implica desconocer la naturaleza jurídica de la regulación comercial y el carácter autónomo del procedimiento cautelar creado por el legislador, desfragmentando y descontextualizando el cuerpo normativo para, erróneamente, revestirle el carácter de normas procedimentales generales aisladas.

Adicionalmente, la aplicación del Artículo 569 ídem, resulta contraria a las características y principios que gobiernan las normas del ordenamiento jurídico andino, entre ellos el de supremacía, primacía, prevalencia o preeminencia y el de complemento indispensable. Según el primer principio o característica, cuando exista contradicción entre una disposición interna y una norma jurídica andina se aplicará la normatividad andina y, de acuerdo con el segundo, por regla general, le está prohibido a los países miembros de la Comunidad Andina interpretar o reglamentar normas jurídicas andinas, siendo viable tal reglamentación única y exclusivamente cuando dichas medidas se orienten a favorecer la aplicación de la normatividad andina, en este caso la Decisión 486 de 2000 y, de ningún modo, deben obstaculizar o contrariar la filosofía misma de la norma comunitaria, que para el caso en concreto está inspirada en la efectiva y eficaz protección de los derechos de propiedad industrial.

La eficacia de las normas supranacionales y sus efectos sobre la normatividad interna proviene del tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, suscrito el 28 de mayo de 1979 y aprobado por el Congreso de la República de Colombia, mediante la Ley 17 del 13 de febrero de 1980. En efecto, el Artículo 5 de dicho tratado sostiene que "los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena" y "se comprometen así mismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación".

Por ende, "(...) sobre la base de la disposición transcrita, se concluye que la normatividad del Acuerdo de Cartagena prevalece sobre la normatividad interna, en la medida en que ésta tiene que respetar aquella. En caso de contravención a esa disposición, el Tribunal Andino puede decretar el correspondiente incumplimiento, y emplear las medidas previstas en el propio tratado para lograr que el respectivo país ajuste su comportamiento a lo establecido en las normas del Acuerdo de Cartagena".

Además del principio de la preeminencia de la normatividad comunitaria sobre las normas de derecho interno, la normatividad supranacional establece el principio de la complementariedad indispensable, el cual encontramos consagrado, en materia de propiedad industrial, en el Artículo 276 de la Decisión 486 de 2000.

En conclusión, el Artículo 569 del Código de Comercio es una disposición circunscrita al proceso cautelar autónomo previsto en los Artículos 568 a 571 del Código de Comercio, tal y como lo ha concebido la doctrina y la jurisprudencia, motivo por el cual no es posible aplicarlo de forma descontextualizada e independiente, como si se tratara de una norma procesal; o bien se opta por sostener que el proceso cautelar autónomo fue suspendido en su totalidad o, por el contrario, se adopta la posición según la cual dicho proceso no fue suspendido y continúa vigente al configurarse como una acción adicional que complementa la normatividad comunitaria en lo relacionado con la defensa de la propiedad industrial. Lo inconcebible es pretender aplicar de forma desarticulada el Artículo 569, pues además de desconocer con ello la naturaleza de tal regulación, se estaría reglamentando por dicha vía la normatividad comunitaria, imponiendo un obstáculo y desfavoreciendo la correcta aplicación del régimen común de propiedad intelectual e industrial, concretamente en lo que a las medidas cautelares respecta, las cuales, de conformidad con los Artículos 245, 246 y 248 son inmediatas y deben practicarse y surtir sus efectos una vez ordenadas.

f. Daño e indemnización de perjuicios por la infracción

La infracción a un derecho de propiedad intelectual trae aparejado el deber de reparar el daño causado, daño que en materia de propiedad intelectual reviste unas condiciones particulares al no trascender o evidenciarse, en la mayoría de los casos, de forma física o fácilmente palpable. Así las cosas, para el caso de los derechos de propiedad intelectual "*podemos definir el daño como la alteración desfavorable de las circunstancias que, a consecuencia de un hecho determinado (evento dañoso), se produce contra la voluntad de una persona y que afecta a sus intereses jurídicamente protegidos. Los daños a los que aquí nos referimos son los causados por la infracción del derecho de autor o de algún derecho conexo e implican, - ello igualmente aplicable a la propiedad industrial- (...) un menoscabo es sus intereses patrimoniales, por vulneración de un derecho exclusivo (...)*"³², lo cual se traduce en una intrusión en el ámbito de las facultades exclusivas y excluyentes que radican en cabeza del titular del derecho; se trata en últimas de una limitación al ejercicio legítimo de los derechos.

³² ANDRADE PERAFÁN, Felipe. La Acción por Infracción de derechos para la Protección de la Propiedad Industrial. revistas.uexternado.edu.co

De cara al caso particular de los derechos marcarios y el daño ocasionado por una infracción, es necesario hacer hincapié en el contenido mismo de los derechos de propiedad intelectual como facultad exclusiva y excluyente (derechos de exclusividad) o monopolio legal que se le reconoce a su titular, quien por virtud de la ley es el único facultado para explotar el bien inmaterial protegido. Debido a la naturaleza misma de los derechos de propiedad intelectual, donde el intangible se configura como la espina dorsal del derecho, resulta particularmente difícil concebir una prueba que demuestre físicamente el daño causado, motivo por el cual para la valoración de la ocurrencia de dicho daño se debe partir del contenido mismo del derecho y determinar si los actos realizados por el tercero han transgredido las facultades monopólicas, exclusivas y excluyentes del titular de los derechos. En dicho caso, cuando se han transgredido las facultades del titular, se causa un daño que debe ser indemnizado, pues la realización de tales actos está reservada para el titular y, en la medida en que dicho titular se ha visto privado de la posibilidad de ejercer su derecho en el preciso ámbito en el que actuó el infractor, se le causa un daño indemnizable.

Vislumbrada la existencia del daño en un caso de infracción, con las particularidades y dificultades que ello puede conllevar, es preciso tener como punto de partida la siguiente consideración: el sistema de protección de derechos e indemnización en materia de derechos intelectuales cuenta con dos parámetros mínimos generales que orientan la materia y deben considerarse por parte del juez al momento de ordenar la respectiva indemnización. Dichos parámetros son: (i) asegurar la reparación integral y (ii) asegurar que el infractor se vea privado de todas las ventajas ilegítimas obtenidas.

Con el fin de asegurar dichos parámetros, en el Artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, nuestra normatividad comunitaria regula lo concerniente al cálculo de la indemnización de perjuicios, estableciendo un catálogo no taxativo de los criterios que se podrán observar para efectos de cuantificar y calcular los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la infracción.

Los criterios que consagró el legislador comunitario en el Artículo 243, para el cálculo de la cuantía de los perjuicios son los siguientes:

Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

El literal a) del reseñado artículo trae como criterio cuantificador de los perjuicios causados al daño emergente y al lucro cesante, modalidades tradicionales del perjuicio o daño patrimonial consistentes en la erogación patrimonial sufrida por el titular del derecho infringido como consecuencia directa de la infracción, y el detrimento patrimonial sufrido por concepto de lo que se ha dejado y dejará de percibir a razón de la infracción cometida.

A continuación del señalamiento de las modalidades del daño patrimonial, en los literales b) y c) se establecen, a nuestro juicio, unas pautas que cuentan con una doble finalidad: servir como guía para la determinación de la indemnización de perjuicios y su cuantía, y configurar una presunción sobre el valor o cuantía de los perjuicios sufridos, lo que a la postre se traduce en un estándar mínimo del daño.

Como antesala es necesario manifestar que dichas guías o criterios para cuantificar el perjuicio se estructuran a partir del contenido mismo de los derechos de propiedad industrial, como derechos de exclusión entrando a considerar la posición privilegiada que otorga al titular su explotación comercial dentro del mercado. Así las cosas, se establecen guías generales encaminadas a cuantificar la reparación de la trasgresión a ese derecho de exclusión, teniendo en cuenta que su valor y resonancia comercial confieren una ventaja dentro del mercado a quienes lo exploten o utilicen, por lo que la forma de cuantificar su reparación consiste en restablecer, así sea mediante una ficción jurídica, la facultad de exclusión o exclusividad que le asiste al titular, concretamente al señalar que la cuantía puede corresponder al monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos que configuran la infracción o el valor equivalente a lo que el infractor hubiere tenido que pagar para tener acceso autorizado a los derechos de propiedad industrial conculcados.

Por obvias razones, para efectos del reconocimiento de los perjuicios es eminentemente necesario probar su existencia y, de hallarse probada la existencia del perjuicio, se debe proceder con su reparación. Sin embargo, la situación puede resultar mucho más complicada cuando no obstante estar acreditada la existencia del perjuicio no se ha encontrado probado matemáticamente la cuantía del daño o perjuicio sufrido por la infracción. Es precisamente frente a este último hecho que resultan de gran ayuda los criterios traídos por el legislador comunitario para efectos de proceder con la indemnización de perjuicios en el escenario de una infracción a los derechos de propiedad industrial, consagrando normas de cálculo basadas en una legítima y fundamentada ficción jurídica.

Es así como el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, establece una guía para efectos de establecer la cuantía del daño sufrido por el titular del derecho de propiedad industrial dentro de las modalidades del daño patrimonial, como lo son el lucro cesante y el daño emergente, precepto que incluso puede tornarse en una presunción sobre la cuantía del daño sufrido ante la imposibilidad de ser probada, configurándose así en un *estándar mínimo del daño*; ante la prueba de la existencia del daño, se presume su cuantía o por lo menos la forma de realizar su tasación.

Resulta claro que si se ha establecido la existencia de la infracción o en términos generales del daño, su cuantificación deviene en un problema secundario que en últimas puede suplirse

por presunciones que tendrían por objeto expresar los estándares mínimos del daño para el caso de la infracción a derechos de propiedad industrial, a los que se hace referencia en los literales b) y c) del Artículo 243 del Régimen Común de Propiedad Industrial y que serían aceptables en la medida en que la existencia del daño, es decir, de la infracción, esté acreditada.

La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1588, de 20 de febrero de 2008; Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”).

En Colombia, la infracción marcaria puede dar lugar a indemnizaciones a cargo del infractor desde los tres (3) hasta los doscientos (200) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. (Decreto 2264 de 2014). Así ha establecido el Ministerio de Industria y Comercio al expedir el Decreto 2264 de 2014, mediante el que reglamentó la Ley 1648 de 2013 y estableció la cuantía de la indemnización prestablecida de la siguiente manera: Entre 3 y 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada marca infringida. Según el artículo segundo del Decreto 2264 de 2014, el valor de la indemnización podrá ser aumentado hasta en 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes si la marca infringida ha sido declarada como notoria, se demuestra la mala fe del infractor, se pone en peligro la vida o la salud de las personas y se identifica la reincidencia de la misma infracción marcaria por parte del mismo infractor.

El decreto dispone que los jueces, para cada caso particular, deben evaluar la gravedad de la infracción, en observancia de la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos en los que se cometió la infracción y la extensión geográfica.

1. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.

En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación el demandante solicita “la indemnización de daños y perjuicios” la misma que se calculará interpretando el artículo 243 de la Decisión 486. Dicho artículo enuncia, de manera no exhaustiva, algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios probados por el actor.

El mencionado artículo 243 establece los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. En todo caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido. *“En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”.*

2. Las órdenes que pueden recaer sobre el infractor

En caso de ejercitarse la acción por infracción de derechos de propiedad industrial y una vez se verifique que el tercero ha llevado a cabo alguna de las conductas que se consideran infractoras, se abre la posibilidad de que el juez profiera diversas órdenes, algunas de ellas encaminadas a que cesen los actos infractores y otras encaminadas a lograr una reparación integral.

Es así como el infractor puede verse obligado a abstenerse de continuar ejecutando el comportamiento que se le reprochó; a retirar los productos infractores que aún se encuentren circulando; a destruir los productos infractores; a cerrar su establecimiento de comercio, y, en fin, cualquier otra medida que pueda resultar útil para el cese de las conductas, todo dependerá de las circunstancias particulares de cada caso.

Además de lo anterior, el titular del derecho de propiedad marcaria infringida puede perseguir la reparación de los daños sufridos por cuenta de la infracción. Para ello existen algunas medidas de reparación de tipo no pecuniario y otras que ofrecen una reparación estrictamente pecuniaria.

En las primeras encontramos la posibilidad de solicitar al juez la publicación de la sentencia condenatoria, medida que resulta apta para mitigar los efectos de la confusión que se haya generado entre los consumidores ante la presencia, por ejemplo, de una marca similar a la registrada.

En las segundas, es decir dentro de las medidas de reparación pecuniarias, encontramos la posibilidad de solicitar una indemnización bajo diversas modalidades de perjuicios que aparecen enlistados en el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 de la siguiente forma:

El daño emergente: Que consiste, de acuerdo con el artículo 1614 del Código Civil, en el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento. Esto podría representarse, por ejemplo, en los gastos publicitarios en que incurrió el titular del derecho de propiedad industrial para disminuir la confusión generada por el infractor.

El lucro cesante: Que en los términos del artículo 1614 del Código Civil consiste en la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento. Esto se ve representado en las ganancias que deja de recibir el titular del derecho de propiedad industrial debido a que se estaba cometiendo la infracción.

El monto de los beneficios obtenidos por el infractor: También es posible solicitar al juez que se ordene pagar a favor del titular todos aquellos beneficios que el infractor obtuvo gracias a la infracción, caso en el cual no es necesario que el titular haya sufrido pérdidas, basta que el infractor haya obtenido el beneficio.

El precio que se habría pagado por una licencia: Finalmente, el artículo 243 ofrece la posibilidad de que se solicite el pago de una suma equivalente a aquella que hubiera tenido que pagar el infractor por concepto de una licencia. Para lo anterior se puede tener en cuenta el valor comercial del derecho de propiedad infringido o el de las licencias que ya se hubieran otorgado.

Debe tenerse en cuenta que esta no es una lista agotada de los daños que pueden reclamarse, de manera que es posible solicitar otros distintos siempre y cuando logren demostrarse dentro del respectivo proceso, piénsese por ejemplo en una indemnización por pérdida de oportunidad o por daño moral en el caso de las personas naturales.

IV. LAS MEDIDAS PENALES.

El Código Penal colombiano Ley 599 de 2000, contempla la falsedad marcaría como Delito Contra la Fe Pública, de la siguiente forma:

Artículo 285. Modificado por el art. 3. de la Ley 813 de 2003. Falsedad marcaría. *“El que falsifique marca, contraseña, signo, firma o rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o certificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique a objeto distinto de aquel a que estaba destinado, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de uno (1) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.*

Así mismo, la citada norma considera la Usurpación de Derechos de Propiedad Industrial como delito Contra el Orden Económico y Social, así:

Artículo 306. Usurpación de marcas y patentes. *“El que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro años y multa de veinte (20) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales” mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes producidos o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior.*³³

La expresión “fraudulentamente” exige una valoración especial de la conducta; así lo afirma el Dr. Pedro Alfonso Pabón Parra, al manifestar también que es el uso malicioso, la maniobra engañosa que debe estar presente en la realización de la acción. También se ha identificado la expresión como la presencia de un dolo específico que debe guiar al agente en la comisión de la conducta. En otro sentido se afirma que este elemento introduce en el tipo una reiteración del dolo genérico.³⁴

No está demás mencionar que, en 2014, lastimosamente la oficina estadounidense USTR (United States Trade Representative), que inició sus reportes en 2006 sobre los mercados que presentan mayor piratería a nivel mundial, reportó entre las principales violaciones a la propiedad intelectual en el planeta lo que sucede en Colombia:

A su vez vinculó a los centros comerciales San Andresito ubicados en Bogotá, Cali y otras ciudades colombianas, con la reproducción y distribución ilegal de música, películas, videojuegos y otros productos de contrabando, incluyendo farmacéuticos.³⁵

³³ CÓDIGO PENAL COLOMBIANO. Artículos 285 y 306.

³⁴ PABÓN PARRA, Pedro Alfonso. Manual de Derecho Penal. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Pág. 942 y 990.

³⁵ Revista Dinero. Año 2014

V. LA MARCA NO PROTEGIDA Y OTROS CONCEPTOS

La Ley 256 de 1996 de Competencia Desleal contiene a partir de su artículo 7 y hasta el artículo 19 un listado de conductas que son consideradas desleales siempre y cuando se realicen en el mercado, y aunque la totalidad de esas conductas no son aptas para proteger los derechos de propiedad industrial, una buena parte de ellas si lo son, como lo veremos a continuación.

a. Actos de imitación.

Concepto.

Grupo de actos desleales al competidor consistentes en la imitación sistemática de las presentaciones o iniciativas empresariales ajenas con el fin de impedir o dificultar su afirmación en el mercado, y que excede de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural de aquel.

También se consideran desleales los actos de imitación del producto o servicios de un competidor cuando resulten idóneos para que los consumidores asocien las prestaciones imitadas con las imitadoras, cuando la imitación conlleve un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno. Cuando las prestaciones o iniciativas empresariales están amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley, la imitación queda excluida en todo caso.

b. Actos de Explotación de la reputación ajena.

Concepto.

Es el aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, siempre que el acto desleal se realice en beneficio propio o ajeno. En este sentido se considera desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como “modelo”, “sistema”, “tipo”, “clase” y similares.

La LCD juzga negativamente a aquellos empresarios que se valen injustamente del reconocimiento ganado por otro, para ganar su propio espacio dentro del mercado. Lo anterior, puesto que lo deseable es que cada participante logre su posición a partir del propio y legítimo esfuerzo y no a través de conductas parasitarias. En este mismo sentido, la LCD considera desleal el uso no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas.³⁶

³⁶ Art. 15 Ley 256 de 1996.

Puestas de este modo las cosas, el titular de un signo distintivo podría acudir ante el juez invocando la protección de la LCD cuando la reputación de su derecho de propiedad industrial esté siendo injustamente explotada, por ejemplo, a partir del uso no autorizado del signo.

c. Actos de confusión (Art. 10 Ley 256 de 1996)

La LCD reprocha aquellos comportamientos que ponen al consumidor en situación de falta de claridad en relación con el producto o el servicio que se le está ofreciendo, de manera que esto podría llevarlo a situaciones indeseables como la de adquirir un producto pensando que se trata de otro, o en situación en que tiene claridad sobre lo que adquiere, pero piensa que quien se lo vende es otro empresario.

Este tipo de situaciones en las que el consumidor ve afectada su decisión de compra, puede provenir del uso de signos distintivos similares o idénticos por parte del empresario desleal. En esa medida, el empresario que sea titular de signos distintivos (marcas, nombres comerciales, enseñas comerciales, etc.) puede lograr su protección frente a empresarios desleales que pretendan generar confusión entre los consumidores.

d. Actos de descrédito (Art. 12 Ley 256 de 1996)

La LCD permite a los empresarios divulgar afirmaciones sobre sus competidores, aunque ello implique un impacto negativo en su prestigio, siempre y cuando dichas afirmaciones sean verdaderas, exactas y pertinentes. En esa medida, el comportamiento se reprime cuando la información que se divulga no corresponde con la realidad.

Por tanto, si un empresario se enfrenta a una situación en que uno de sus competidores lo denigra por medio de afirmaciones públicas que no corresponden con la realidad y con ello el prestigio de sus marcas se ve afectado, a través de la LCD puede lograr la protección de sus derechos de propiedad industrial. Con ella, obtendría una protección tan completa, que lograría el cese definitivo de las afirmaciones que lo desprestigian e incluso una rectificación pública para reconstruir el prestigio de su marca.

e. Actos de comparación (Art. 13 Ley 256 de 1996)

Otro de los comportamientos que se encuentran permitidos por la LCD es la comparación pública entre empresarios. Incluso se permite, aunque se utilicen signos distintivos ajenos. No obstante, ese tipo de comparaciones se consideran desleales cuando se utiliza información que no corresponde con la realidad, cuando se comparan extremos que no son análogos, o se usa información cuya veracidad no se puede verificar.

Así las cosas, si un empresario es víctima de una comparación pública en la que se utiliza información falsa y uno de los extremos comparados son sus activos de propiedad industrial -viéndose estos afectados, por ejemplo, por una pérdida de valor por afectación de su prestigio-, podría obtener protección de dichos signos distintivos o invenciones, según sea el caso, bajo la figura de la comparación desleal que ofrece la LCD.

Es importante tener en cuenta que las acciones mencionadas no son excluyentes entre sí, por ello, pueden adelantarse las dos al tiempo o solamente una de ellas, todo dependerá de que las circunstancias particulares del caso lo permitan y de la decisión del titular del derecho.

VI. PRÁCTICA JURÍDICA.

Una vez estudiado todo lo anterior, la demanda por infracción marcaria podría elaborarse teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES**
Ciudad.

Ref: **ACCIÓN POR INFRACCIÓN MARCARIA**

(Nombre del demandante), mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. (número de documento), domiciliado en la ciudad de (domicilio del demandante), actuando en nombre propio, por medio del presente escrito me permito impetrar ACCIÓN POR INFRACCIÓN MARCARIA prevista en la Decisión 486 de 2000 contra (nombre del demandado), con fundamento en los siguientes.

Si se actúa a través de abogado, debe indicarse tal situación. Tenga en cuenta que si este asunto supera los cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes la demanda deberá ser presentada a través de abogado.

I.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

1.- IDENTIFICACIÓN DEL DEMANDANTE.

1.1.- Nombre o razón social:

1.2.- Domicilio:

1.3.- Representante Legal (en caso de ser persona jurídica):

1.4.- Domicilio del Representante Legal:

2.- IDENTIFICACIÓN DEL APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDANTE (ENCASO DE QUE SE ACTÚE A TRAVÉS DE ABOGADO):

2.1.- Nombre del apoderado:

2.2.- Domicilio:

3.- IDENTIFICACIÓN DEL DEMANDADO O DEMANDADOS:

3.1- Nombre o razón social:

3.2. Domicilio

3.3.- Representante Legal (en caso de ser persona jurídica):

II.- HECHOS:

Los hechos deben expresarse en forma clara y precisa, numerando y clasificándolos adecuadamente.

En los hechos debe consignarse, como mínimo, la siguiente información:

- 1.- Clase de producto o servicio contenido de la marca original y legítima.
- 2.- Clase de producto o servicio con el cual se transgrede o comete la infracción marcaria.
- 3.- Lugar donde se identificó la infracción marcaria
- 4.- Productor y/o proveedor del producto o servicio contenido de la marca transgresora
- 5.- El valor por el cual cobran el producto o servicio
- 6.- Descripción detallada de la vulneración concreta cometida por el autor de la infracción, especificando las consecuencias y daños causados contra la marca original o legítima,
- 7.- Demás datos relevantes e importantes que tengan relación con el caso y que permitan obtener información necesaria para que se cuenten con mejores elementos de juicio.

III.- PRETENSIONES

Formule de forma clara, separada, concreta y precisa, lo que se pretende y, siempre que se tenga una pretensión económica, deberá estimarse su monto, esto es, a cuánto ascienden en moneda nacional.

Así, por ejemplo, puede solicitarse:

- El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción
- La indemnización de daños y perjuicios
- el retiro de los círculos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo envases, embalajes, etiquetas o material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirven predominantemente para cometer la infracción, todo lo anterior, según sea el caso.
- Que se prohíba la importación o exportación de los productos, materiales o medios utilizados para cometer la infracción
- Lam adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios utilizados para cometer la infracción
- El cierre temporal o definitivo del establecimiento demandado o denunciado.
- La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas a costa del infractor.
- De haberlos, identificar a los terceros implicados que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores y sobre sus círculos de distribución
- Presentar ante la autoridad competente los criterios mediante los cuales hay lugar a el pago de perjuicios como son el daño emergente y el lucro cesante sufridos por el titular del derecho como con secuencian de la infracción
- El monto de los beneficios obtenidos por el infractor
- El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial infringido y las licencias contractuales que ya hubiera concedido

IV.- JURAMENTO ESTIMATORIO

Cuando en la demanda se pida el pago de perjuicios, el demandante debe estimarlos y discriminarlos **bajo la gravedad del juramento** y de manera razonable en la demanda, esto es, debe indicar cuáles son los perjuicios cuya indemnización se reclama y expresar las razones por las cuales se determina la cuantía de los mismos.

V.- PRUEBAS

Se deben relacionar los documentos que se van a acompañar como pruebas (la publicidad que induce a confusión, envases, embalajes, etiquetas, materiales impresos, fotografías, testimonios y se deben pedir las demás pruebas que se quieran hacer valer en el proceso.

VI.- ANEXOS

- 1.- Poder otorgado al apoderado judicial (en caso de que se actúe a través de abogado).
- 2.- Prueba documental de la información o publicidad encontrada mediante la cual conste la infracción marcaría.

VII.- NOTIFICACIONES

1. Lugar en donde el demandante puede recibir notificaciones (dirección, teléfono, fax y correo electrónico).
2. Lugar en donde el demandado puede recibir notificaciones (dirección, teléfono, fax y correo electrónico).

Cordialmente,

NOMBRE Y FIRMA DEL DEMANDANTE

CONCLUSIONES

Del desarrollo del presente trabajo de grado, se pueden establecer las siguientes conclusiones:

- a. De la nutrida legislación con la que cuenta nuestro país respecto del derecho marcario y su protección, se ha corroborado que la legislación vigente y aplicable es la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
- b. Los signos distintivos son el componente idóneo con que cuentan los empresarios para dar a conocer sus bienes y servicios, razón por la cual son la vía para dar publicidad a los mismos, lo que quiere decir que las marcas se convierten en los principales activos de valor de las empresas.
- c. El titular del derecho marcario es el facultado para solicitar el cese del comportamiento de un tercero que, implique una infracción marcaria a los derechos de Propiedad Industrial ante la autoridad competente y solicite la respectiva indemnización de perjuicios, siempre y cuando haya lugar a ello y de conformidad con las pruebas aportadas legal y regularmente en el curso del proceso.
- d. Personalmente pude definir que la autoridad idónea a la cual se puede acudir en caso de presentarse un caso de infracción marcaria es la Superintendencia de Industria y Comercio, dadas sus facultades jurisdiccionales y que es el ente especializado en este tipo de temas.
- e. Este trabajo de grado es una herramienta para los estudiosos del derecho que tengan interés en profundizar en el tema del derecho marcario, como quiera que contarán con unas bases que les permite saber la forma como se configuraría la infracción, con especial énfasis en la forma de llevar a cabo su salvaguarda.
- f. Finalmente es preciso concluir que Colombia cuenta con una robusta normatividad para la defensa de las marcas, pero esta debe ser dada a conocer a los empresarios para que registren sus marcas en aras de erradicar practicas inadecuadas tales como la piratería, imitación, confusión entre otras, ya que lastimosamente nuestra imagen ante el mundo no es la más adecuada.

8. BIBLIOGRAFÍA

METKE, Ricardo (1987). Aspectos teóricos y prácticos del Derecho Marcario. Bogotá: Editorial Kelly. Pág. 11, 13.

ROGEL VIDE, Carlos (2003). Estudios Completos de Propiedad Intelectual. Catedrático de Derecho Civil. Universidad Complutense de Madrid. Editorial Cometa S.A. Pag. 180 y siguientes.

VARELA PEZZANO, Eduardo. (2015). Manual de Propiedad Intelectual. Cavelier Abogados. Pág. 23 y siguientes.

- <http://www.emol.com/noticias/Motores/2016/08/10/816689/Las-10-marcas-de-autos-mas-antiguas-y-aun-vigentes.html>

CARRILLO BALLESTEROS, Josefa M. MORALES CASAS, Francisco. La Propiedad Industrial. Editorial TEMIS. Bogota. 1973. p.21

PAPAÑO, José Ricardo. Acción reivindicatoria y propiedad intelectual. Editorial Astrea. Pag. 147 y siguientes.

ALEMÁN, Marco Matías. Marcas – Normatividad Subregional sobre marca de productos y servicios. Editorial Top Management International. Pag. 75 y siguientes.

CAVALIER, Germán. Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales (1962). Editorial Temis. páginas 1, 29, 30, 31, 32, 33, y siguientes.

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo (2009). *Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Bogotá: Temis- Pontificia Universidad Javeriana, p. 684.

ALONSO, Fernando M. Marcas y Designaciones (2004). Ediciones La Rocca. Pag 227 y siguientes.

CALAMANDREI, Piero (2008). *Las Providencias Cautelares*. Adaptación. Bogotá: Ed. Leyer, p. 42.

LA COMISION DE LA COMINIDAD ANDINA. Artículo 134 de la DECISIÓN 486 DE 2000. Por la cual se sustituye la Decisión 344 por la Decisión: REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Decisión 344 de 1994. Por la cual se regula el Régimen común sobre la Propiedad industrial.

- CASTRO GARCÍA, Juan David (2009). *La Propiedad Industrial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pp. 83 y 115.
- DELGADO, Antonio (2007). *Derechos de autor y derechos afines al de autor, Tomo 2*. Madrid: Instituto de derecho de autor, p. 349.
- GARCÍA RENGIFO, Ernesto (1996). *Propiedad Intelectual. El Moderno Derecho de Autor*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p. 69.
- GIRALDO ÁNGEL, Jaime (1999). *Metodología y Técnica de la Investigación Jurídica*. Bogotá: Librería del Profesional, p. 54.
- HENAO, Juan Carlos (1998). *El Daño*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p. 40.
- LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio (2005). *Procedimiento Civil Tomo 1*, Novena Edición. Bogotá: Ed. Dupre, p. 1.047.
- METKE MÉNDEZ, Ricardo (2002). *Lecciones de Propiedad Industrial, tomo II*. Bogotá: Ed. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), pág. 109.
- MOURE PÉREZ, Juan Guillermo; Alix Céspedes de Vergel; María del Socorro pimiento Gorracho (2002). "Alcance y limitaciones de los derechos de propiedad industrial", en *Los Monopolios Patentarios y sus Procedimientos Judiciales*. Bogotá: Dike, p. 20.
- OTERO LASTRES, José Manuel (2009) "Introducción", en *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., p. 53.
- PALACIO LINO, Enrique (1998). "La venerable antigüedad de la Medida Cautelar Innovativa", en *Revista de Derecho Procesal*. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, p. 111.
- ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe -Director Investigación-; Jenny Castañeda Alfonso -investigadora-; Alexandra Castro Rodríguez - investigadora-; María Fernanda Sánchez Montenegro -investigadora-; Carolina Zea Osorio -investigadora- (2006). "Los Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales en Colombia", en *Revista de la Propiedad Inmaterial, Monografías n.º 1*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p. 226.
- SANABRIA SANTOS, Henry (2010). "Medidas cautelares en los procesos declarativos modernos relativos a la protección de la propiedad industrial y a la competencia desleal", *XXX Congreso Colombiano de Derecho Procesal*. Bogotá: Universidad Libre, p. 568.
- TANGARIFE TORRES, Marcel (2005). *Derecho de la Integración en la Comunidad Andina*. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, pp. 290 y 299.
- METKE, Ricardo. *Procedimientos de Propiedad Industrial*. Cámara de Comercio de Bogotá. 1994. P. 147.

Enciclopedia Jurídica: www.encyclopedia-juridica.biz14.com

Ley 256 de 1996. Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal.

Ley 1564 de 2012. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

SANDOVAL GUTIÉRREZ, José Fernando (2017). ¿Cómo protejo judicialmente mis derechos de propiedad industrial? La acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Web Superintendencia de Industria y Comercio, URL: <http://www.sic.gov.co/ruta-pi/mayo31/la-accion-por-infraccion-de-derecho...>

CÓDIGO PENAL COLOMBIANO. Editorial Legis. Artículos 285 y 306.

PABÓN PARRA, Pedro Alfonso. Manual de Derecho Penal. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Pag 942 y 990.

