

**Tercer Concurso “German Cavelier” de Debate de Propiedad intelectual, Memorial
Universidad de La Sabana**

**DAVID GONZALEZ RAMIREZ
C.C. No. 1.020.804.437
Código Estudiantil No. 201221072**

Y

**KARLA DANIELA CORREA ROJAS
CC. No. 1.026.583.879
Código Estudiantil No. 201312109**

Memorial presentado en el Tercer Concurso de Debate de Propiedad intelectual German Cavelier 2016, realizado durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016 en Bogotá D.C., como requisito para optar por el título de abogado

**ASESOR
JUAN CARLOS MARTINEZ SALCEDO**

**UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FACULTAD DE DERECHO
CENTRO DE ESTUDIOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDEPI)
CHÍA, 12 DE JUNIO DE 2017**

ASOCIACIÓN CAVELIER DEL DERECHO
SEGUNDO CONCURSO GERMÁN CAVELIER
DEBATE PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER CONCURSO “GERMAN CAVELIER” DEBATE DE PROPIEDAD INTELECTUAL
MEMORIAL UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Preparado por:

KARLA DANIELA CORREA ROJAS

CD. 201312109

karlacoro@unisabana.edu.co

DAVID GONZÁLEZ RAMÍREZ

Código: 201227072

davidgora@unisabana.edu.co

Profesor responsable:

JUAN CARLOS MARTÍNEZ SALCEDO

juanmarsa@unisabana.edu.co

CHÍA, CAMPUS DEL PUENTE DEL COMÚN

2016

1. SOBRE LAS DIFERENCIAS ENTRE TELESTO Y 1000YS RESPECTO A LA MARCA CHAPERONA.

1.1 Sobre el registro de la marca CHAPERONA en Colombia.

Consideraciones a favor de TELESTO

La existencia del registro de la marca CHAPERONA (nominativa), en cabeza de TELESTO, conlleva la negación del registro de la marca CHAPERONA (mixta) a nombre de 1000YS, por las siguientes razones: i) aun cuando el análisis de confundibilidad de signos mixtos deba efectuarse teniendo en consideración todos los elementos integrantes del conjunto marcario, la fuerza distintiva del signo pretendido recae sobre el elemento nominativo por ser éste el predominante¹, ii) el contenido nominativo del signo solicitado reproduce, en su totalidad, el único componente estructural de la marca ya protegida, lo que da lugar a semejanzas fonéticas, conceptuales y visuales (Lizarazu, 2014, p. 85), desencadenando un riesgo de confusión en el mercado colombiano que ha de ser evitado; iii) al comparar los productos amparados por los signos en conflicto, para verificar si pudieran coexistir en el mercado, en consideración al principio de especialidad, se evidencia que los signos amparan los mismos productos (bebidas no alcohólicas) pertenecientes a la clase 32 del nomenclador; iv) dado que se trata de signos que resultan confundibles, no pueden coexistir pacíficamente pues desencadenarían un riesgo de confusión o, al menos, de asociación, afectando los intereses legítimos de TELESTO -como titular anterior de un derecho exclusivo y excluyente- y de los consumidores, quienes, al encontrar los signos en el mercado creerán que se trata del mismo producto o de productos ofrecidos por el mismo empresario². Por todo lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC), deberá negar el registro de la marca CHAPERONA (mixta), solicitada por 1000YS, por encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el Art. 136.a) de D. 486/00.

Por otra parte, TELESTO tenía un interés legítimo para distribuir, de manera exclusiva y excluyente, la gaseosa CHAPERONA en Colombia. Por eso decide registrar la marca como un acto de debida diligencia, en procura de la legítima custodia de su actividad empresarial y de prevención de conflictos, pues son hechos probados el constante riesgo de que terceros se anticiparan al registro de la marca CHAPERONA en Colombia -en la Comunidad Andina (en adelante, CAN) el derecho exclusivo y excluyente sobre la marca nace con el registro, siendo este un sistema constitutivo o atributivo de derecho- lo que les legitimaría para ejercer el *ius prohibendi* para oponerse al uso que TELESTO venía haciendo de la marca CHAPERONA. El no tener la marca registrada ocasionaba constantes requerimientos aduaneros de la DIAN, durante la importación de la gaseosa CHAPERONA, dificultando la operación de TELESTO.

Consideraciones a favor de 1000YS

1000YS le solicitó a TELESTO la transferencia -cesión- de la marca CHAPERONA a su favor (con base en Art. 161 de D. 486/00). La cesión pretendida por 1000YS supone un acuerdo de voluntades entre las partes (Art. 5 del Dec. 729/12). De los hechos del caso se puede inferir que TELESTO no tenía ningún interés en

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad. Proceso 12-IP-2014. IP de los artículos 134 literales a), b) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad. Proceso 30-IP-2012. IP del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

transferir la marca, lo que impide la celebración de dicho acuerdo. Ante esta situación, 1000YS cuenta con dos alternativas jurídicas -la acción de nulidad y la acción de cancelación del registro- que podrá desplegar simultánea y concomitantemente para salvaguardar la titularidad sobre la marca CHAPERONA. a) El Art. 172 de D. 486/00 le otorga legitimación activa a 1000YS para iniciar una acción de nulidad en contra del acto administrativo que concedió el registro de la marca CHAPERONA (nominativa) a favor de TELESTO, por haberse concedido en contravención de lo dispuesto en el art. 136 de D. 486/00 y por haberse efectuado de mala fe, dando lugar a una nulidad relativa (Guerrero, 2016, p. 294), cuyos fundamentos son: i) El Art. 136.d) de D. 486/2000 dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, que puedan 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, tal como es el caso de TELESTO quién era el distribuidor exclusivo de 1000YS en Colombia; ii) A su vez, habrá nulidad relativa por infringir el art. 136.h) pues el INDECOPI peruano declaró la notoriedad de la marca CHAPERONA (mixta), cuyo elemento nominativo fue reproducido totalmente por TELESTO para dar lugar a su marca, de la que obtuvo el registro cuya nulidad se ataca (Cortés Guerrero, 2009, p. 275); iii) la nulidad del registro también se fundamenta en lo prescrito en el Art. 172 D. 486/00, en lo referido a la obtención del mismo, de mala fe. Si bien el registro de la marca CHAPERONA se realizó para obtener su protección en el mercado colombiano, es claro que la actuación de TELESTO fue de mala fe al incumplir el deber de información, omitiendo notificar a 1000YS, titular legítimo de la marca, y al abstenerse de solicitarle las instrucciones pertinentes frente a la protección del producto en territorio colombiano. Una vez declarada la nulidad del registro de la marca CHAPERONA a nombre de TELESTO, 1000YS deberá solicitar su protección en Colombia; iv) la acción de nulidad es procedente toda vez que aún no ha transcurrido el plazo de prescripción, que es de cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado, es decir, a partir del 07/09/2012. El juez competente es el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1. b) Concurrentemente, 1000YS debe presentar la acción de cancelación por notoriedad del registro de la marca CHAPERONA concedido a favor de TELESTO, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 235 de D. 486/00. La marca CHAPERONA (mixta) fue declarada notoria en Perú, para el periodo comprendido entre el 03.03.2009 y el 06.09.2012. La marca CHAPERONA, que reproduce el elemento nominativo sobre el cual recae la fuerza distintiva de un signo notoriamente conocido en un país miembro, fue solicitada por TELESTO el 07.09.2012, debiendo haberse negado³. Si bien la notoriedad es un fenómeno temporal cuyos elementos fundamentales son “*i) el uso intensivo del producto o servicio, ii) un reconocimiento o reputación y iii) un grupo de consumidores o sector de mercado*” (Guerrero, 2016, p. 183), su fuerza distintiva y reputación no se diluye *ipso facto*, de un día a otro, sino con el transcurso del tiempo; por tanto, de la ventana temporal para la que se declara la notoriedad se puede inferir que al día siguiente la marca CHAPERONA aún sigue siendo notoria, sin perjuicio de la

³ Los elementos a tener en cuenta para cancelar una marca por notoriedad han sido expuestos por la SIC, en diferentes actos administrativos, entre otros, SIC. Dirección de Signos Distintivos. Resolución No. 61769 de 25.10.13.

posibilidad con que cuenta 1000YS para allegar las pruebas necesarias con el propósito de extender en el tiempo la declaración de notoriedad, cuya protección “*se extiende más allá de la regla de la especialidad y constituye una de las piedras angulares del actual Derecho de Marcas*” (Fernández Novoa, Otero Lastres, & Botana Agra, 2013, p. 677), lo que ha de efectuarse en el acto administrativo en el que la SIC decide sobre la cancelación.

2. SOBRE LA EXISTENCIA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO ENTRE TELESTO Y 1000YS.

2.1 En cuanto a la determinación de la relación contractual entre TELESTO y 1000YS.

Posición a favor de 1000YS.

1000YS y TELESTO celebraron un contrato de concesión. Incluso, podría admitirse que se trata de un contrato de distribución, pero nunca el querer de las partes fue el de celebrar un contrato de agencia comercial. Afirmar que se trata de un contrato de concesión tiene asidero al verificar la existencia de los elementos caracterizantes del acuerdo de voluntades entre 1000YS y TELESTO, del querer de las partes y del comportamiento de estas durante la vigencia del vínculo contractual. Arrubla explica que “*(...) hay concesión mercantil cuando un comerciante -concesionario- pone su empresa de distribución- o de venta-, al servicio de otro comerciante (...), llamado concedente, para asegurar exclusivamente, en un territorio determinado y bajo vigilancia (dirección) del concedente, la distribución de sus productos, de los que le ha sido concedido el monopolio de reventa.*” (2012, p. 356). Así, se trataba de un contrato de concesión porque TELESTO no trasladaba a la órbita patrimonial de 1000YS los efectos jurídicos de su actuación en el mercado colombiano; por el contrario, las gaseosas CHAPERONA eran adquiridas por TELESTO para ser revendidas a sus propios clientes en Colombia, a su nombre y por su cuenta, asumiendo el riesgo derivado de su actividad y obteniendo el beneficio de las utilidades fruto de la reventa. Es pertinente tener en cuenta que en el mercado de gaseosas resulta común acudir a la concesión comercial más que a la distribución *stricto sensu*, estando facultado el concedente para ejercer un control sobre la actividad del concesionario, en diferentes aspectos del negocio, como por ejemplo en materia publicitaria (Hocsman, Tupa, & Michelini, 2007). En el caso *sub examine* TELESTO actuaba a nombre y por cuenta propia, TELESTO compraba gaseosas a 1000YS para luego revenderlas, debiendo -en dicha reventa- sujetarse a las directrices formuladas por 1000YS para su comercialización. Arrubla explica que una de las obligaciones del concesionario es “*respetar la presentación comercial y publicitaria de las marcas y los productos del concedente, así como atender sus instrucciones para la presentación y muestreo al público*” (2012, p. 383), razón por la cual TELESTO debía cumplir con esta obligación durante el plazo de vigencia del contrato. En todo caso, el vínculo contractual entre 1000YS y TELESTO nunca podría entenderse como una agencia mercantil, pues la Corte Suprema de Justicia (en adelante, CSJ) consideró que: “*Quien distribuye artículos que ha adquirido en propiedad, no obstante fueron fabricados por otro, al realizar su venta en una determinada zona no ejecuta actividad de agente comercial, sino de simple vendedor o distribuidor de*

productos propios^{4,5}. En suma, son los elementos estructurales de la relación jurídica existente entre 1000YS y TELESTO los que determinan la configuración de un contrato de concesión, dentro de los que destacan i) la actuación a nombre y por cuenta propia del concesionario y ii) el seguimiento de directrices impartidas por el concedente.

Posición a favor de TELESTO

El contrato celebrado entre TELESTO y 1000YS es una agencia comercial, gobernada por el derecho comercial -en particular, el Código. de Comercio de Colombia (en adelante, C.Co)-, por las siguientes razones: i) El contrato de agencia no requiere solemnidad alguna para su existencia. Aun cuando el Art. 1320 C.Co establece que el contrato debe ser inscrito en el registro mercantil, esto no significa que se haya impuesto un requisito de solemnidad *sine qua non* para la existencia del contrato, más sí de oponibilidad del negocio jurídico frente a terceros de buena fe exenta de culpa; ii) en el caso concreto, se trata de una agencia comercial que no implicó la representación del agenciado, pues, para que así ocurra, sí debía cumplirse con la solemnidad requerida, tal como lo indica el mencionado Art. 1320 C.Co. iii) En contraposición al contrato atípico de concesión que quiere hacer valer 1000YS, es del caso mencionar que una de las tareas que puede cumplir el agente es la de distribución, siendo el distribuidor quien *“asume las consecuencias de la celebración de los negocios, siendo suyos los riesgos de los bienes objeto de distribución, suya la cartera y suyos los beneficios tales como las ventajas de los aumentos de los precios”* (Holguín, 2008, p. 3). iv) para que se configure la existencia de un contrato de agencia mercantil debe el agente encargarse de promocionar y explotar los negocios del empresario de manera permanente en un determinado ramo y zona, lo cual supone continuidad y excluye la realización de encargos esporádicos. TELESTO, desde el año 2008 y hasta la terminación unilateral del contrato, asumió tales conductas, razón por la cual el contrato celebrado no puede ser otro que el de la Agencia Mercantil. Ahora bien, en Colombia se admite la posibilidad de que, junto al contrato de distribución y/o suministro (y, por analogía, el de concesión), pueda coexistir la agencia comercial, bien porque así lo acordaron las partes o, de facto, cuando de la ejecución del contrato de distribución o de suministro se dibujan los elementos esenciales del contrato de agencia⁶. En el caso *sub examine* TELESTO tenía el encargo de 1000YS de promover y explotar su negocio, cumplía una gestión en un determinado ramo (el de gaseosas) en una zona geográfica prefijada (el territorio colombiano), con independencia de 1000YS, pero con estabilidad en el encargo. La anterior conclusión es reforzada por la labor de promoción que realizaba TELESTO, siendo este un elemento esencial del contrato de agencia mercantil.

⁴ La CSJ también explica que esta sentencia también expone que al *“ (...) agente comercial en nada lo benefician o perjudican las alzas o bajas que puedan sufrir los productos que promueve, como quiera que la propiedad de éstos en ningún momento del proceso de mercadeo pasa a ser suya, sino que del dominio del fabricante o empresario pasa al de la clientela sin que el agente tenga que adquirirlos. Por el contrario, cuando el distribuidor ha adquirido para sí los productos que promueve, resulta claro que un aumento en los precios de venta después de que sean suyos, lo benefician directamente, de la misma manera que lo perjudica una baja en las mismas circunstancias”*. CSJ, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia de 02.12.1980 (Cacharrería Mundial vs Jorge Iván Merizalde y Gilberto Merizalde)

⁵ En ese mismo sentido, Zuleta manifiesta que *“(...) en presencia de una situación en la que el pretendido agente adquiere bienes para revenderlos por su cuenta y riesgo, el juez o tribunal arbitral deberá descartar la existencia de una agencia comercial, a menos que se le demuestre que, no obstante la compra en firme, existe un encargo, en su acepción de mandato, y que los efectos económicos de la actividad y los riesgos inherentes a la misma se trasladen al empresario”* (2004, p. 150).

⁶ Cámara de Comercio de Cali, Centro de Conciliación y Arbitramento, Laudo del 26.05.05. Colombina S.A v. Purina Pet Care de Colombia S.A. Esta posición ha sido esgrimida por el Tribunal Arbitral, con base en diferentes sentencias de la CSJ.

2.2. En cuanto a la normatividad aplicable para la ejecución y terminación del contrato.

El Art. 869 del C.Co indica que a los contratos celebrados en el exterior, que han de ser ejecutados en Colombia, les es aplicable la ley nacional colombiana. Al respecto la Corte Constitucional de Colombia (en adelante, CCC), en sentencia C-395 de 2002, expresó que *“el principio de la aplicación territorial de la ley tiene un doble contenido: (...) negativo, según el cual los hechos, actos, bienes y personas no localizados en un territorio no están sometidos a la ley de este territorio. Dicho principio es expresión de la soberanía del Estado con referencia al elemento territorial o espacial del mismo”*

2.3 Sobre la terminación del contrato y sus consecuencias.

Consideraciones a favor de 1000YS.

El contrato de concesión es un contrato atípico cuyo régimen de terminación está determinado por el acuerdo de voluntades. Si las partes no han pactado nada al respecto, deberá acudir a otras normas comerciales, cuya aplicación estará determinada por el sistema de fuentes. El Art. 870 C.Co establece una norma general de resolución o terminación de contratos bilaterales por incumplimiento de una de las partes; sin embargo, dado que la concesión es un contrato de colaboración, con prestaciones periódicas o continuas, que supone estabilidad en el tiempo, cuya celebración *“esta encamina hacia la obtención de un propósito común”*(Arrubla, 2013), resulta necesario aplicar analógicamente el Art. 973 C.Co sobre terminación del contrato de suministro (y no el 870 C.Co antes mencionado, que, al ser una norma general no tiene en cuenta el propósito colaborativo), que supone un *“(…) incumplimiento relevante, es decir, que lleve a albergar el razonable temor de que el otro contratante no va a poder seguir cumpliendo o que se hayan ocasionado perjuicios graves”* (Arrubla, 2012, p. 387). Con base en lo anterior, 1000YS considera que está debidamente justificada la terminación unilateral del contrato, dado el grave incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de TELESTO, cuya vulneración deviene de la decisión unilateral de solicitar el registro de la marca CHAPERONA, a su nombre propio, sin informar de tal hecho a 1000YS, para luego negarse a transferir el dominio de la marca. En efecto, debe considerarse que el deber de información es una obligación natural de los contratos en los que se gestionan intereses ajenos, siendo necesario remitirnos, por analogía al Art. 1268 C.Co; este deber es, además, una obligación asociada a la labor de dirección y vigilancia de la gestión adelantada por el concesionario, por parte del concedente. TELESTO, al desconocer y apartarse del deber de información también se aparta de la debida lealtad que le es exigible para con el concedente, de lo que, también, se puede inferir su mala fe, aún más cuando el concedente es un empresario extranjero -y no uno que actúa en la misma plaza-, que desconoce el comportamiento particular y concreto del mercado en Colombia, lo que demanda una mayor exigencia y sujeción al deber de información. Por todo lo anterior, TELESTO faltó al deber de información, a la debida lealtad negocial y a la buena fe, al obtener el registro de la marca CHAPERONA, agravada por su posterior negación a transferirla a favor de 1000YS, lo que configura el supuesto del Art. 973 C.Co., ocasionándole un grave perjuicio por la pérdida de la marca en Colombia y, también, de la confianza legítima en TELESTO, necesaria para mantener el vínculo contractual en lo sucesivo.

Consideraciones a favor de TELESTO.

1000YS dio por terminado el contrato que había celebrado con TELESTO, de manera unilateral, sin que mediara justa causa alguna que así lo justificara, más cuando del comportamiento contractual de TELESTO no puede inferirse incumplimiento alguno, por las siguientes razones: i) el haber solicitado el registro marcario obedeció a un comportamiento amparado por la debida diligencia, motivado por la necesidad concurrencial de proteger la reputación que ha venido consolidando la marca CHAPERONA en el mercado en Colombia y el esfuerzo empresarial para lograrlo, así como también, por la necesidad de optimizar el proceso de importación de la mercadería al territorio nacional, dado los constantes requerimientos efectuados por la DIAN durante dicho trámite. ii) Si TELESTO no hubiera actuado con la diligencia que lo hizo, dentro del marco del contrato de agencia comercial, los efectos negativos por la falta de registro marcario habrían impactado directamente los intereses de 1000YS, más cuando algunos terceros querían intentar el registro marcario que, de ser aceptado por la SIC, les hubiera legitimado para oponerse al uso no autorizado de su marca por cualquier tercero -incluyendo a TELESTO y a 1000YS-. iii) Dado que la agencia comercial nunca se inscribió en el registro mercantil ni se concedieron poderes de representación, las actuaciones de TELESTO frente a terceros siempre fueron a nombre y por cuenta propia, por lo que no podía actuar de otra manera, dada la urgencia manifiesta. iv) 1000YS nunca se interesó en obtener el registro de la marca CHAPERONA en Colombia, pues durante la vigencia de la relación contractual -alrededor de siete (7) años-, no gestionó ni dio instrucciones a TELESTO para que solicitara el registro ante la SIC. Por todo lo anterior, 1000YS terminó sin justa causa el contrato y está obligado a pagar la cesantía y demás indemnizaciones legales.

2.3. Sobre el pago de la cesantía comercial.

Consideraciones a favor de 1000YS.

i) El pago de la cesantía comercial corresponde a una compensación legal contenida en una norma especial de la agencia mercantil (Art. 1324 C.Co); sin embargo, el contrato celebrado entre las partes es de concesión (no de agencia) por lo que 1000YS no está obligada al pago de la cesantía. 1000YS tampoco está obligada al pago de la indemnización contenida en el inciso segundo del Art. 1324 pues, aun cuando se admitiera que el contrato celebrado era una agencia (que no lo es), la terminación tuvo lugar por una justa causa devenida del incumplimiento de TELESTO, tal como se expuso en el acápite anterior, lo que lo exonera del pago de la indemnización pues su naturaleza es la de una sanción frente a la actuación antijurídica de la otra parte contratante. iii) A partir de la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, la cesantía comercial ha de ser considerada como un elemento sobre el que las partes pueden disponer, apartándose del carácter esencial del que gozaba hasta ese momento⁷; si bien Colombia no ha realizado las debidas modificaciones en la normatividad interna, el hecho de que a la terminación de una operación

⁷ Al respecto, Salazar Lopera explica que “EE.UU. solicitó a Colombia a través del TLC que lo dispuesto en el artículo 1324 relativo a la cesantía comercial, no fuera considerado como un elemento de la esencia del contrato, es decir, que dejara de tomarse como una norma de orden público de protección, para pasar a ser una norma dispositiva. De esta manera, tendría aplicación cuando las partes expresamente hayan pactado la existencia de la cesantía comercial”. (2014)

internacional de intercambio de bienes se pretenda cobrar la cesantía comercial, supone un incumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia.

Consideraciones a favor de TELESTO.

El contrato existente entre las partes es una agencia mercantil al que resulta aplicable el derecho comercial de Colombia, en el que se establece que, una vez terminado el contrato, el agente tiene derecho a recibir el pago de la cesantía comercial contenida en el Art. 1324 C.Co. A su vez, dado que 1000YS procedió a la terminación del contrato de forma unilateral y sin justa causa, solicita el pago de la indemnización de perjuicios que resulte equitativa, como retribución a sus esfuerzos para acreditar la marca CHAPERONA en el mercado colombiano, pues es sobre estas consideraciones que debe la autoridad tasar dicha indemnización según lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 1324 C.Co.

3. SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR DEL TIBURÓN USADO POR LA MARCA CHAPERONA.

Consideraciones a favor de 1000YS:

Ken Masters creó una obra artística con la figura de un tiburón, en 1959, para ser utilizado en un cortometraje que fue encargado por 1000YS para promocionar las gaseosas CHAPERONA. Al respecto es pertinente mencionar: i) Para ese momento, la Ley vigente en Alemania establecía un plazo de protección de 50 años. No obstante, Alemania ya hacía parte del Convenio de Berna para la Protección de Obras literarias (en adelante, Berna) habiendo ratificado el Acta de Roma de 1928 (13.09.1993), con el que se incorpora la protección del contenido moral del autor (Cavalli, 2006). Masters solicita la protección de su obra bajo el derecho de autor en Colombia, estando vigente tanto la D.351/93 como la Ley 23/1982 (supeditada a los principios de preeminencia y complemento indispensable del derecho comunitario) que establecen un plazo de protección de 80 años sobre el contenido patrimonial y perpetuo sobre el contenido moral. Al preguntarnos por el plazo de protección aplicable a la obra creada por Masters, teniendo en cuenta el momento y lugar de la creación y demás circunstancias, consideramos necesario acudir a la regla de cotejo de plazos consagrada en el artículo 7 de Berna. Es necesario tener en cuenta que Berna no funciona por reciprocidad sino en atención a mínimos convencionales y al principio de trato nacional. En tal sentido, Colombia no está obligada a ofrecer una protección a la obra de Masters, según sus propios plazos sino en consideración a lo que recibirían los nacionales colombianos en Alemania, que sería 50 años, “*dado que la convención dispone que no pueda exceder del plazo fijado en el país de origen de la obra.*” (Así se desprende de aplicar la regla de cotejo de plazos del Art. 7.8 de Berna, según el cual la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra, por lo que la obra ya ha entrado al dominio público. ii) en subsidio de lo anterior, 1000YS sería la titular de los derechos patrimoniales, por tratarse de una creación que tuvo lugar en el marco de una relación laboral, durante la vigencia del contrato de trabajo celebrado entre 1000YS y Masters. Las funciones de Masters eran las de un representante legal, quien debe ejercer una gestión benéfica de la compañía, procurando los intereses particulares de 1000YS, al punto que podía determinar las funciones asignadas a cada empleado, incluso las suyas propias. Por tanto, al existir una vinculación entre el acto de creación y las funciones desempeñadas,

1000YS considera que ha operado la cesión de que trata el Art. 28 Ley 1450/11. iii) La Ley 1520/12, que Masters considera que le resulta aplicable, fue declarada inexecutable por la CCC, Sentencia C-395 de 2012.

Consideraciones a favor de Ken Masters.

Ken Masters es el autor originario y exclusivo de la obra pues la creación no puede ser considerada en el ejercicio de sus funciones laborales, consistentes en ejercer la representación legal. por tanto, debemos afirmar que: i) Masters tiene derecho a reivindicar su condición de autor en cualquier estado pues la protección deviene del mero acto de la creación. ii) Colombia es un país contratante de Berna, por tal razón debe observar lo dispuesto en el Art. 5.1 que establece la garantía de sus derechos a favor del titular, en la misma proporción que las leyes internas prevén para sus propios nacionales. El Art. 21 Ley 23/82 menciona que los autores gozan de una protección comprendida para el contenido patrimonial, por la vida de éste y 80 años más, a su vez, los derechos morales son perpetuos, además “*el derecho moral del autor es esencial, extrapatrimonial, inherente y absoluto*” (Lipszyc, 2006, p. 156). Por lo anterior, Masters aún goza de plena protección (patrimonial y moral) de sus derechos, pudiendo hacerlos exigibles en Colombia. iii) En gracia de discusión, aun cuando se admita la transferencia del contenido patrimonial por tratarse de una relación laboral, Masters mantiene las prerrogativas morales, en cuyo ejercicio podrá reivindicar su paternidad y decidir cómo ha de divulgarse, por quién y bajo qué condiciones. Así lo menciona el Art. 6Bis Berna, en el que se indica que, independientemente de los derechos patrimoniales y de la cesión de estos, el autor de la obra puede solicitar la paternidad y reivindicación de la misma, oponiéndose a cualquier atentado hacia la obra que cause perjuicios a su honor o reputación, tal como sucede con el uso de la ilustración del tiburón por la empresa 1000YS para la marca CHAPERONA. iv) teniendo en cuenta que la obra se creó en el año 1959, la ley aplicable en Colombia es la ley 86/46, la cual indica que “*la enajenación del derecho de autor debía constar en instrumento público e inscribirse en el Registro de Propiedad intelectual, so pena que el adquirente no pudiera hacer valer su derecho*” (Rios, 2012, p. 236).v) Por último, ante la duda en la aplicación de las normas al caso concreto, Masters solicita la aplicación del principio de *in dubio pro auctore*, en consideración con el interés social del derecho de autor, para lograr la protección efectiva de sus derechos, entendiendo que en caso de existir una cesión de derechos patrimoniales esta se limitó al territorio originario de la obra, es decir, Alemania.

4. SOBRE SI SE CONSTITUYEN O NO ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Consideraciones a favor de TELESTO.

1000YS está incurriendo en actos de competencia desleal por las siguientes razones i) confusión (Art. 10 Ley 256/96): 1000YS está aprovechando ilegítimamente derechos intelectuales de terceros, distinguiendo con la marca CHAPERONA de la que es titular TELESTO; el acto administrativo de concesión goza de presunción de legalidad mientras que no haya decisión judicial que indique otra cosa. Por lo anterior, 1000YS, al utilizar los signos distintivos ajenos, está causando confusión con las prestaciones de TELESTO (De la Cruz, 2014, p. 85) pues el consumidor ya conocía el producto ofrecido por TELESTO, haciéndole creer al consumidor que se trata del mismo producto -confusión directa-o, al menos, que se trata del mismo origen empresarial -confusión

indirecta-, más tratándose de un producto en el que el consumidor no presta un especial interés (De la Cruz, 2014, p. 86). No es necesario demostrar que dicho comportamiento ya tuvo lugar en el mercado sino apenas que existe el riesgo de configurarse. ii) engaño (Art. 11 Ley 256/96), pues 1000YS está induciendo a error al público consumidor al hacerle creer que sus prestaciones comerciales gozan de las mismas características de los productos ofrecidos por TELESTO, atribuyéndole al mismo una característica falsa, la cual induce a error sobre la naturaleza del producto o al omitir información que, de ser conocida por el consumidor, hubieran modificado su decisión de adquisición (De la Cruz, 2014, p. 100). iii) descrédito: 1000YS está comercializando productos distinguidos con la marca CHAPERONA, a los que adiciona una estampilla en la que se lee “La original importada de Europa”, con lo cual, se afecta la reputación de TELESTO al transmitirle al consumidor un mensaje que deja entrever que los productos amparados por la marca registrada no son “originales” ni son “europeos”, más cuando esta no es una prestación utilizada en la publicidad de TELESTO. iv) por las razones expuestas, TELESTO solicita a la SIC que, virtud del Art. 31 Ley 256 de 1996, decrete medidas cautelares en contra de 1000YS ordenando la cesación del acto de competencia desleal, teniendo en cuenta la naturaleza del acto y su manifestación en el mercado. v) TELESTO, en atención a las consideraciones anteriores, debe solicitar a la DIAN la adopción de medidas en fronteras -según lo dispuesto en los Art. 250 a 256 D.486/00- para que se suspenda la operación de importación de las gaseosas CHAPERONA, efectuado por 1000YS, por utilizar ilegítimamente la marca de su propiedad, infringiendo su derecho exclusivo (Varela, 2015, p. 325).

Consideraciones a favor de 1000YS.

TELESTO ha incurrido en actos de competencia desleal en detrimento de 1000YS, por las siguientes razones: i) Cláusula general de competencia desleal (Art. 7 Ley 256/96) (en adelante, CGCD). TELESTO actuó en contravía de los legítimos intereses de 1000YS, siendo su comportamiento reprochable a la luz de lo dispuesto en la CGCD, pues al registrar la marca de 1000YS y su posterior negativa a transferirla, se ha apartado del deber de obrar de conformidad “*con la manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente en el comercio*”⁸, siendo este comportamiento contrario a la buena fe negocial, a los usos sociales y a las buenas prácticas comerciales (De la Cruz, 2014, p. 258) exigibles de quienes están vinculados negocialmente. La CGCD, más que ser una mera cláusula residual, es considerada como una norma autónoma cuyo propósito es salvaguardar las sanas costumbres comerciales, exigiendo un comportamiento honrado y ético en la forma de hacer negocios⁹, comportamiento del cual TELESTO se ha apartado al aprovecharse de la confianza legítima que 1000YS depositó al hacerlo su concesionario en Colombia. ii) engaño (Art. 11 L.256/96), TELESTO ha inducido a error a los consumidores, respecto al origen de fabricación y calidad del producto, pues ha omitido informar con suficiencia a los consumidores las modificaciones en torno al origen y modo de fabricación de las gaseosas CHAPERONA, pues estas ya no se importan desde Alemania sino que se fabrican en Colombia; en este caso “la verdadera afectación del engaño es crear una imagen irreal o inexistente acerca de los productos

⁸ SIC, Sentencia 003 de 2006, por la cual se decide un proceso de competencia desleal. Tecnaire Ltda v. SYMAA y Cia. Ltda., y otro

⁹ SIC, Resolución 25419 de 6 de agosto de 2012

en un mercado, ya que de ello depende parte de las variables de la fidelidad de la marca” (Velandia, 2011, p.382), y “*la omisión de indicaciones verdaderas (...), debía venir a extremos tan relevantes que su desconocimiento por el destinatario directo o indirecto de la información influye decididamente en su comportamiento económico como consecuencia de la distorsión de la realidad operada por la ausencia de la indicación/ información relevante*” (De la Cruz, 2014, p. 110). iii) Aprovechamiento de la reputación ajena (Art. 15 L. 256/96): TELESTO ha usufructuado la reputación consolidada por 1000YS, tanto en el mercado comunitario andino -en donde es titular de marcas notorias- como en otras latitudes, al haberse apropiado de la marca, habiéndola registrado sin mediar autorización expresa o tácita del concedente, abusando de la vinculación contractual con 1000YS, o que le permitió consolidar una ventaja en detrimento de 1000YS, más cuando, durante la vinculación contractual TELESTO reconocía la titularidad de 1000YS frente a la marca CHAPERONA. TELESTO, al encontrar que CHAPERONA no estaba registrada, se valió de su posición para obtener el registro, luego se negó a transferirla a 1000YS, lo que originó la ruptura del contrato, sin importarle que conocía de la existencia de las marcas notorias CHAPERONA en el mundo y, en particular, en la CAN.

5. SOBRE LAS ACTUACIONES DE TELESTO Y 1000YS FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.

5.1 La presunta afectación del consumidor medio ocasionada al ofertar productos distinguidos por los signos distintivos de TELESTO, a los que se adhiere una etiqueta que menciona “La original Importada de Europa”

Consideraciones a favor de TELESTO.

Dado que al acto de concesión del registro marcario está revestido de presunción de legalidad, TELESTO es titular de un monopolio exclusivo sobre la marca CHAPERONA, que le permite oponerse al uso ilegítimo por cualquier tercero. Al utilizar 1000YS los signos distintivos de TELESTO, se le estaría suministrando información falsa, inoportuna e insuficiente, susceptible de alterar la decisión de adquisición del consumidor a partir de un engaño, yendo en contravía de lo dispuesto en el Art. 23 Ley 1480/11

Consideraciones a favor de 1000YS.

i) TELESTO actúa en contraría de los Art. 23 y 24 Ley 1480/11 pues, aun cuando es el titular de la marca CHAPERONA, el consumidor medio conocía un producto que gozaba de unas características particulares (alemán, importado, entre otras) que variaron a partir de la ruptura contrato con 1000YS y que no le fueron informadas oportunamente por los canales de comunicación adecuados, manteniendo motivaciones para adquirir el producto que son falsas y que se alejan de la realidad. Si bien es cierto, el productor puede variar la calidad de su producto, cuando esta variación tiene lugar porque han mutado las características y la naturaleza, apartándose de lo ya conocido por el consumidor, resulta obligatorio para el productor informar de tal circunstancia de manera oportuna, suficiente, veraz y clara, lo que en este caso no ha ocurrido. ii) TELESTO, al producir una bebida que incorpora al mercado amparada con la marca CHAPERONA, debe ser considerado como acto contrario a los intereses del consumidor, pues, al no ser informado de que la gaseosa dejó de ser importada para ser fabricada en Colombia, podría vulnerar el Art. 6 Ley 1480/11 referente a calidad e idoneidad de los productos.

Bibliografía

- Arrubla, J. A. (2012). *Contratos mercantiles, contratos atípicos*. Bogotá: Legis.
- Arrubla, J. A. (2013). *Contratos mercantiles, contratos contemporáneos*. Bogotá: Legis.
- Cavalli, J. (2006). *Génesis del convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas del 9 de septiembre de 1886* (J. D. Castro García, Trans.). Bogotá: Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Cortés Guerrero, J. D. (2009). Independencia, historia, civilización e ideario liberal en José María Samper. *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, 36(1), 36.
- De la Cruz, D. (2014). *La competencia desleal en Colombia, un estudio sustantivo de la ley*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Fernández Novoa, C., Otero Lastres, J. M., & Botana Agra, M. (2013). *Manual de la propiedad industrial*. Madrid: Marcial Pons.
- Guerrero, M. (2016). *El nuevo derecho de marcas, perspectivas en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Hocsmann, H. S., Tupa, F. A., & Michelini, M. L. (2007). *Contratos modernos de distribución comercial*. Buenos Aires: LexisNexis Argentina.
- Holguín, N. y P. A. (2008). Diferencias sustanciales entre el contrato de agencia y el contrato atípico de distribución. *Boletín 006*.
- Lipszyc, D. (2006). *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: UNESCO.
- Lizarazu, R. (2014). *Manual de propiedad intelectual*. Bogotá: Legis.
- Rios, Y. (2012). Tránsito del derecho de autor (reflexiones frente a la reciente reforma legislativa en Colombia). *Revista Iberoamericana de Derecho de Autor*, VI(11), 44.
- Salazar, L. M. (2014). Análisis de la pertenencia y adecuación del contrato de agencia comercial con relación al intercambio de bienes y servicios en el ámbito internacional. *EJIL EAFIT journal of international law*.
- Varela, E. (2015). *Manual de propiedad intelectual*. Bogotá: Cavalier Abogados & Asociación Cavalier del Derecho.
- Velandia, M. (2011). *Derecho de la competencia y del consumo*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Zuleta, E. (2004). El contrato de agencia comercial: ¿hay una nueva tendencia en la jurisprudencia? *Foro de Derecho Mercantil*, 2.