

# **El uso de marcas a título de parodia**

**| ANA MILENA MARÍN ARDILA |**

**MONOGRAFÍA JURÍDICA PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADA**

***DIRECTOR: SANTIAGO MÁRQUEZ ROBLEDO***

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA**

**FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS**

**BOGOTÁ D.C.**

**2011**

## NOTA DE ADVERTENCIA

*“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.*

## ***RESUMEN***

Son cada vez más los usos irónicos y burlescos que se hacen a las marcas y que recurren a la parodia como justificación. Esto ha suscitado que los empresarios busquen fortalecer su protección contra todo riesgo de confusión o asociación, o incluso cualquier tipo de dilución. La doctrina ha prevenido sobre estos posibles riesgos. La jurisprudencia ha intentado ofrecer soluciones, en todo caso disímiles. En muchas ocasiones, derechos de superior jerarquía se ven involucrados y se anteponen a la exclusividad de uso que se le confiere a su titular. El debate seguirá abierto y sólo valoraciones de caso a caso permitirán acertadas conclusiones.

***Palabras clave:*** parodia de marcas, marcas, propiedad intelectual, propiedad industrial.

## CONTENIDO

---

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>2. NOCIONES GENERALES BÁSICAS DE LA MARCA .....</b>	<b>6</b>
2.1 <i>CONCEPTO .....</i>	6
2.2 <i>REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA REGISTRABILIDAD DE UNA MARCA.....</i>	9
2.3 <i>DIFERENTES TIPOS DE MARCAS.....</i>	12
2.4 <i>ADQUISICIÓN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA .....</i>	20
<b>3. DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA A SU TITULAR .....</b>	<b>24</b>
3.1 <i>ALCANCE DEL DERECHO AL USO EXCLUSIVO .....</i>	24
3.2 <i>DIMENSIÓN POSITIVA .....</i>	25
3.3 <i>DIMENSIÓN NEGATIVA.....</i>	28
3.4 <i>ACTOS PROHIBIDOS QUE CONFIGURAN UNA INFRACCIÓN MARCARIA.....</i>	30
3.5 <i>RIESGO DE CONFUSIÓN .....</i>	34
3.6 <i>RIESGO DE ASOCIACIÓN .....</i>	36
<b>4. USO DE LA MARCA POR TERCEROS.....</b>	<b>39</b>
4.1 <i>PARODIA DE MARCAS .....</i>	39
4.2 <i>LIMITACIONES AL IUS PROHIBENDI.....</i>	45
4.3 <i>PARODIA DE OBRAS EN EL DERECHO DE AUTOR.....</i>	52
4.4 <i>TEORÍAS BAJO LAS CUALES SE JUSTIFICA LA PARODIA DE MARCAS.....</i>	56
4.5 <i>APROXIMACIONES A LA VIABILIDAD DEL USO DE LA MARCA AJENA A TÍTULO DE PARODIA A PARTIR DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA DESLEAL .....</i>	59
4.6 <i>DEFINIENDO LOS LÍMITES DEL USO DE MARCAS A TÍTULO DE PARODIA .....</i>	64
<b>5. CONCLUSIONES .....</b>	<b>72</b>

## **1. INTRODUCCIÓN**

En los últimos años la parodia de marcas ha venido aumentando no sólo en el campo de la publicidad sino en todos los ámbitos de la comunicación. En muchas ocasiones, el uso de marcas a título de parodia ha llevado a grandes empresas a iniciar procesos judiciales. Esto se ha acentuado cada vez más en la medida que las diferentes empresas reconocen que el capital intelectual que poseen es uno de los mayores activos para su empresa, así como una de las claves para su posición comercial en el mercado internacional y una de las estrategias para garantizar una buena rentabilidad. Es así como estas empresas buscan proteger excesivamente sus marcas en todos los aspectos. Por ejemplo algunas empresas realizan operaciones legales para que estos activos inmateriales sean propiedad de sociedades no operacionales cuyas contingencias legales y económicas son muy bajas, incluso en jurisdicciones que tributariamente les favorece para la disminución de sus impuestos. A su vez, diferentes empresarios quieren proteger sus marcas de todo uso, sea a título de parodia o no, pues precisamente por el carácter de inmaterial que tienen, creen que su control debe ser más riguroso y su uso exclusivo más estricto. Sin embargo, a pesar de lo anterior, encontramos que en general hay una desinformación o mala información respecto a cuál es el concepto y función de la marca, así como qué derechos se le confieren a su titular, y por tanto, se ha abusado de su protección asumiendo tener más acciones de las que la legislación les faculta.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el uso de marcas a título de parodia es cada vez mayor y plantea aspectos interesantes sobre numerosos pleitos que se observan hoy en día y que involucran grandes empresas cuyas marcas son las más valoradas, el presente trabajo pretende abarcar un análisis relacionado con el uso de marcas a título de parodia, para

desde diferentes doctrinas y posiciones jurisprudenciales y a partir de una definición previa de todos los conceptos y nociones básicas generales de la marca así como los derechos que les son conferidos a los titulares de las mismas, pueda establecerse hasta qué punto el uso de marcas a título de parodias está permitido en nuestra legislación teniendo en cuenta el contexto actual de la gran difusión de conocimiento, información y contenido que existe actualmente en todo tipo de medios.

## **2. NOCIONES GENERALES BÁSICAS DE LA MARCA**

### ***2.1 Concepto***

La Decisión 486 de 2000, en su artículo 134, establece que puede ser marca “(...) *cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (...)*”.

A su vez, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido reiteradamente que:

*“marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los*

*identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.”<sup>1</sup>*

El producto o servicio debe poder ser identificado por el consumidor con una marca, sin importar que esta sea conocida o desconocida, y por esto el concepto de marca abarca tanto el signo en sí mismo, como los productos o servicios para los cuales se usa la marca. Por tanto, es errado pensar que el signo abstractamente considerado podría tener la connotación de marca, pues incluso, los requisitos de validez de una marca deben ser observados a la luz de los productos o servicios para los cuales fue registrado.<sup>2</sup>

Así, la solicitud de registro de una marca que se presenta ante la Superintendencia de Industria y Comercio o la oficina de marcas competente, debe indicar la clase a la cual corresponden los productos o servicios que se identificarán con la marca “(...) y no cubrirá otros productos de clasificación distinta, cualesquiera que sea su semejanza o parecido con el producto registrado”<sup>3</sup>. Dicha clasificación ha sido establecida en *El Arreglo de Niza de 1957*<sup>4</sup>, son 34 las clases en que divide los productos y en 8 las de servicios, cada una de las

---

<sup>1</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2010. Sentencia del 19 de mayo de 2010. Pág. 4. Véase también: Proceso 31-IP-2010, Sentencia del 29 de abril de 2010; Proceso 35-IP-2010, Sentencia del 29 de abril de 2010; Proceso 39-IP-2010, Sentencia del 19 de mayo de 2010; Proceso 46-IP-2010, Sentencia del 19 de mayo de 2010.

<sup>2</sup> Metke Méndez, Ricardo. *Lecciones de propiedad industrial*. Bogotá: Baker & McKenzie, 2001, Pág. 54.

<sup>3</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 67-IP-2001. Sentencia del 12 de diciembre de 2001. Pág. 8.

<sup>4</sup> “Los países parte en el Arreglo de Niza se constituyen en Unión Particular en el marco de la *Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. (...) El uso de la Clasificación de Niza es obligatorio no sólo para el registro nacional de marcas en los países parte del Arreglo de Niza. También lo es para el registro internacional de marcas que lleva a cabo la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en virtud del *Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas*, así como para el registro de marcas efectuado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de la Unión Europea (OAMI), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Benelux de la Propiedad

cuales tiene un título que describe de manera general los sectores a los que pertenecen en principio esos productos o servicios, y el listado de los productos y servicios de cada una de las clases organizado de manera alfabética. Explícitamente la Decisión 486, en su artículo 151, dispone que dicha clasificación, con sus modificaciones vigentes, será usada por todos los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para efectos de clasificar los productos o servicios que pretenden distinguir las marcas solicitadas.

Ahora bien, hay sin embargo quienes sostienen que la marca recién registrada sólo es un proyecto, pues sólo cuando el producto o servicio es puesto en circulación o comercialización y el público en efecto establece una relación psicológica entre el signo y producto o servicio, la marca se convertiría en realidad.<sup>5</sup> Lo cual es discutible en el sentido que, por un lado la Decisión 486 no ha establecido el uso de la marca como requisito previo de registrabilidad y por otro, a pesar que sí contempla la acción de cancelación por no uso de la marca, esta sólo se inicia a solicitud de interesado, cuando se demuestre el no uso durante por lo menos tres años consecutivos anteriores a la fecha de interposición de la acción de cancelación y siempre que hayan transcurrido tres años a partir de la fecha de la resolución que conceda el registro de una marca. Por tanto, la marca registrada es una realidad desde el momento mismo que se registra y hasta tanto no se demuestre lo contrario es marca y no meramente un proyecto.

---

Intelectual (OBPI) y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO).” Véase el prefacio a la versión oficial de la Clasificación en: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). “*Historia y finalidad de la Clasificación de Niza*”. Ginebra: enero de 2009. <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=ES#>.

<sup>5</sup> *Ibidem*.



Debe advertirse que todos los bienes inmateriales de propiedad industrial –como las marcas– deben estar tipificados en la ley para brindarles protección, pues a diferencia de lo que sucede con los bienes corporales, en la propiedad industrial, la norma regula primero la existencia misma del bien antes de que pueda constituirse un derecho sobre este. Esta tipificación se manifiesta de dos maneras, por un lado, en una lista cerrada o *numerus clausus*, en la cual se contempla expresamente lo que será objeto de protección, y por otro, en unos requisitos que establece la norma para que la marca sea válida y nazca a la vida jurídica.<sup>6</sup>

## ***2.2 Requisitos exigidos para la registrabilidad de una marca***

El mismo artículo 134 de la Decisión 486 antes mencionado establece un triple contenido: primero, consagra qué podrá ser marca, tal como se explicó en la Sección 2.1; segundo, indica los requisitos que debe reunir un signo, cuando señala “(...) *Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. (...)*”; y por último, hace una enumeración a manera de ejemplo, de los signos que podrán ser registrados, los cuales se explicarán en la Sección 2.3.<sup>7</sup>

Los requisitos exigidos para la registrabilidad de la marca según la Decisión 486, tal como ha sido señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, son: (i) la susceptibilidad de representación gráfica y (ii) la distintividad.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibidem*, Págs. 26, 27, 54 y 55.

<sup>7</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 44-IP-2010. Sentencia del 29 de abril de 2010. Pág. 5.

<sup>8</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 53-IP-2010. Sentencia del 19 de mayo de 2010. Pág. 4. Véase también: Proceso 031-IP-2010, Sentencia del 29 de abril de 2010; Proceso 35-IP-2010, Sentencia del 29 de abril de 2010; Proceso 39-IP-2010, Sentencia del 19 de mayo de 2010; Proceso 40-IP-2010, Sentencia

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que fue reemplazada por la Decisión 486, establecía explícitamente en su artículo 82:

*“Podrán registrarse como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.*

Si bien la Decisión 486, en su artículo 134, sólo establece “(...) *Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. (...)*”, cuando dice que podrá ser marca “(...) *cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.*”, implícitamente incluyó el requisito de la distintividad y perceptibilidad. Es mucho más claro la exigencia del requisito de la distintividad que el de la perceptibilidad, pues en efecto el artículo 135 literal b, estableció la carencia de distintividad como una causal de irregistrabilidad para que un signo pueda constituir marca, pero a pesar de esto se ha entendido respecto del requisito de la perceptibilidad por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

*“El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios*

---

del 21 de abril de 2010; Proceso 44-IP-2010, Sentencia del 29 de abril de 2010; Proceso 46-IP-2010, Sentencia del 19 de mayo de 2010; Proceso 50-IP-2010, Sentencia del 19 de mayo de 2010.

*sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.”<sup>9</sup>*

Así las cosas, veamos qué se entiende por los dos requisitos exigidos, jurisprudencial y normativamente. En primer lugar, frente al requisito de la susceptibilidad de representación gráfica lo que se exige es que el signo sea idóneo para ser descrito o reproducido en un medio material en el cual se definan suficientemente todos sus aspectos para que sea captado por las personas consumidoras, tales como palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes.<sup>10</sup>

En segundo lugar, la distintividad ha sido reconocida como el requisito esencial para que un signo pueda ser considerado marca y su finalidad es buscar que el público logre identificar –sin riesgo de asociación o confusión– que un determinado producto o servicio proviene de un determinado origen empresarial e incluso la calidad de estos. Específicamente ha sido definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como “la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione”.<sup>11</sup>

Bajo este entendido se han identificado dos tipos de distintividad, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca se analiza a partir de la capacidad individualizadora de la marca misma, es decir, sin consideración a otra marca existente en el mercado. La extrínseca en

---

<sup>9</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 46-IP-2010. Sentencia del 19 de mayo de 2010. Pág. 5.

<sup>10</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 40-IP-2010. Sentencia del 21 de abril de 2010. Pág. 9.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

cambio, se refiere a que la marca debe ser suficientemente distintiva para que no genere confusión con otras marcas previamente registradas.

Sin embargo, es errado afirmar que la distintividad se predica o se niega, pues hay diferentes grados de distintividad y dependiendo de qué tan distintivo se considere un signo podría llevar primero a que este en efecto pueda registrarse como marca, y segundo que siendo marca se hable de marcas débiles o fuertes. Así las cosas, no puede haber por ejemplo marcas exclusivamente genéricas o que correspondan a formas usuales por medio de las cuales se denomina a un determinado producto o servicio<sup>12</sup>. El signo que pretende registrarse debe tener suficientes variaciones que permitan alejarse de la simplicidad elemental que negarían el registro de un signo como marca.

### ***2.3 Diferentes tipos de marcas***

Como se expresó anteriormente, cualquier signo distintivo susceptible de representación gráfica que pretenda distinguir productos o servicios en el mercado puede ser marca. Por tanto, según el artículo 134 de la Decisión 486:

*“Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:*

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*

---

<sup>12</sup> Estas constituyen entre otras, algunas de las causales de irregistrabilidad de un signo como marca establecidas en la Decisión 486 (Artículo 135, literales c, f y g).

- e) *un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) *la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) *cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”*

A partir de este artículo se han reconocido comúnmente las siguientes clasificaciones de los diferentes tipos de marca:

- (i) Nominativas, también llamadas denominativas o verbales: *“utilizan un signo acústico o fonético y están formados por una o varias letras que, integrados en un todo pronunciable, pueden hallarse provistos o no de significado conceptual.”*<sup>13</sup>

Este tipo de marcas doctrinaria y jurisprudencialmente han sido clasificadas de diferentes formas, así se puede hablar entre otras de: marcas de fantasía (o también llamadas caprichosas, por cuanto carecen de un significado conceptual o idiomático); arbitrarias (aquellas que tienen un significado real pero este no tiene relación con el producto en sí ni con ninguna de las características o cualidades del mismo); evocativas (o sugestivas, son aquellas que hacen referencia a uno a varios atributos o características del producto que identifican); en otros idiomas (sobre estas se ha discutido si es posible registrar aquellas que traducidas en el respectivo idioma son genéricas o descriptivas); nombres de personas y seudónimos (estas en algunos casos serán registrables únicamente por su titular, sus causahabientes o por un tercero pero con el consentimiento de aquellos); nombres geográficos (excluyéndose aquellos casos en que determinadas características y calidades del

---

<sup>13</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 032-IP-2008. Sentencia del 30 de abril de 2008. Pág. 6.

producto se atribuyen a dicha procedencia geográfica, y por tanto, no son registrables como marcas las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen).

(ii) Figurativas: están compuestas de gráficos, figuras, dibujos, imágenes o emblemas<sup>14</sup> que representan un determinado concepto.<sup>15</sup> Dentro de esta categoría se encuentran las marcas de colores, respecto de las cuales cada vez más existe un número creciente de solicitudes, pues estos son utilizados masivamente en todo tipo de publicidad así como en los diferentes puntos de venta en donde los empresarios ofrecen sus productos o servicios. En Colombia particularmente no es admisible el registro de un color único como marca, pero sí se permite el registro de una combinación de colores,<sup>16</sup> o bien podría registrarse un único color siempre y cuando se encuentre representado de una manera particular, como por ejemplo delimitado por una forma geométrica.

---

<sup>14</sup> “Breuer Moreno en su obra “Tratado de Marcas”, págs. 108 y 109, afirma: “El emblema consiste en la representación gráfica de una idea. Son emblemas, por ejemplo, la figura de una cruz, de un árbol, de un león, de un ancla, etc. Como fatalmente los emblemas despiertan ideas determinadas, la forma particular que se les dé tiene una importancia relativa: la idea y el nombre de la idea serán siempre los mismos, cualquiera que sean esas formas. De ahí que la marca emblemática proteja no solamente la forma que se haya adoptado en el registro, sino cualquier otra que despierte la misma idea: porque cualquier otra forma sería confundible con el emblema registrado. Cualquiera que sea la forma con que se presente un ancla, ese es el nombre que deberá dársele”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 4-IP-1997. Sentencia del 20 de enero de 1998. Pág. 8.

<sup>15</sup> “Algunos autores (Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984, pág. 227) distinguen las marcas figurativas, de las marcas puramente gráficas en la medida en que la protección de aquellas se extiende tanto a la imagen representada en el signo como a la noción conceptual que dicho signo puede evocar.

En el caso de marcas figurativas, que corresponde al objetivo de la controversia interna, el riesgo de confusión puede darse no solamente por la presencia de identidad o semejanza gráfica de las marcas sino por razón de identidad o semejanza de los conceptos que ellas evocan. (Fernández-Novoa, obra citada).” Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 4-IP-1997. Sentencia del 20 de enero de 1998. Pág. 7.

<sup>16</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. “Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas (SCT/11/6)”. WIPO/STrad/INF1, Ginebra, 24 de enero de 2006. Pág. 23.

(iii) Mixtas: están integradas de dos elementos, uno denominativo y uno gráfico, es decir, de una o varias palabras con uno o varios signos gráficos.<sup>17</sup>

(iv) Sonoras o también llamadas auditivas: son aquellos signos que son perceptibles por el oído humano y que son representadas por un pentagrama o por notas musicales, y por tanto la función distintiva con el producto o servicio se logra cuando se escucha la representación sonora.<sup>18</sup> Así, ha identificado la doctrina la posibilidad de registrar incluso el rugido del león tal como el de la Metro Goldwyn Mayer, sin embargo, autores como el doctor Ricardo Metke Méndez cuestionan la posibilidad que bajo la Decisión 486 este sonido pueda constituir marca, pues no es claro para él, que un rugido de un león pueda representarse gráficamente<sup>19</sup>. Sin embargo, habría que decir, que en efecto tal sonido no podrá representarse en un pentagrama o por notas musicales, pero todo sonido es susceptible de representarse gráficamente a través de imágenes que muestran la sensación sonora según los cuatro parámetros que nos permiten percibirlo, estos son: la intensidad; el tono y la altura; el timbre; y la duración, los cuales podrán ser medidos y representados gráficamente mediante programas tales como el osciloscopio y frecuencímetro. Bajo esta perspectiva, tales sonidos, no musicales, sí son susceptibles de constituir marcas registradas. Sin

---

<sup>17</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 32-IP-2008. Sentencia del 30 de abril de 2008. Pág. 6.

<sup>18</sup> Así, ha sido definido como ““el signo perceptible por el oído humano que cumple con la función de distinguir e identificar un producto o servicio a través de la difusión por algún medio idóneo”, agregando como características de este tipo de marcas la sonoridad, originalidad o novedad, el carácter de llamativa y la fácil difusión (Carlos Alberto Parra Satizabel, “La marca sonora”, Revista Colombiana de la Propiedad Industrial, No 4, año 1995, Bogotá 1995, pág 125).” Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 27-IP-1995. Sentencia del 25 de octubre de 1996. Pág. 9.

<sup>19</sup> Metke Méndez, Ricardo. *Op. Cit.*, Pág. 62.

embargo, este ha sido un tema que individualmente cada oficina de marcas ha determinado. En efecto la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) estableció según un cuestionario realizado para las diferentes oficinas de marcas para determinar la legislación y la práctica en materia de marcas<sup>20</sup>, que “38 de las 76 Oficinas que respondieron indicaron que admiten los sonidos musicales, y 28 de las 73 Oficinas que respondieron afirmaron admitir el registro de los sonidos no musicales como marcas”<sup>21</sup>. En Colombia se admite el registro tanto de sonidos musicales como cualquier otro tipo de sonidos.<sup>22</sup> Ahora bien, diferente es el tema respecto de si tales sonidos no musicales tienen una capacidad intrínseca para distinguir ciertos bienes o servicios en el mercado, y la respuesta que considero viable es que sí tienen distintividad, pero esta usualmente es adquirida con el uso que se le da a la marca y cuando se empleen con otros tipos de marcas<sup>23</sup>.

- (v) Olfativas: son aquellos olores, aromas o fragancias que cumplen con los requisitos anteriormente mencionados para ser registrados. Algunos países han determinado las siguientes características para analizar el registro en cada caso particular:

---

<sup>20</sup> Recogido en el documento de la OMPI, Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. “Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas (SCT/11/6)”. WIPO/STrad/INF1, Ginebra, 24 de enero de 2006.

<sup>21</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. “Nuevos tipos de marcas.” SCT/16/02, Ginebra, 1 de septiembre de 2006. Pág. 9.

<sup>22</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. “Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas (SCT/11/6)”. *Op. Cit.*, Pág. 23.

<sup>23</sup> “En Australia, por ejemplo, se ha registrado la melodía “Mr. Whippy” pese a que ya existe la conocida marca verbal “Mr. Whippy” empleada para helados. También, el vals “Dolmio” será reproducido claramente en anuncios en los que aparece el conocido nombre comercial “Dolmio”, de salsa para pasta. Véase McCUTCHEON, Jani “The Registration of Sounds and Scents as Trade Marks under Australian Law”, *Intellectual Property Quarterly*, N.º 2, 2004, págs. 167 y 168.” Citado en: *Ibidem*, Nota al pie No. 41.



*“a) si el solicitante es la única persona que comercializa los bienes afectados; b) si la fragancia no es un atributo inherente o una característica natural de los bienes sino, por el contrario, una característica aportada por el solicitante; c) si el solicitante ha puesto de relieve y dado a conocer la marca olfativa en su publicidad, y d) si el solicitante ha demostrado que los clientes, comerciantes y distribuidores de sus productos han llegado a reconocer al solicitante como origen de dichos bienes.”<sup>24</sup>*

Sin embargo, a pesar de las características señaladas anteriormente para ciertas oficinas de marcas, es también problemática la aceptación de solicitudes marcarias de tipo olfativo, pues muchas sostienen que no existen medios para representarlas gráficamente de forma satisfactoria.<sup>25</sup> En efecto, han dicho que ni las fórmulas químicas, ni las descripciones, ni las muestras, ni una combinación de las anteriores son suficientes para cumplir con el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica que debe tener el signo que pretende registrarse. Ahora bien, considero que más que un problema de susceptibilidad de representación gráfica, surge es una discusión en cuanto a que ciertas formas de representación son más aproximadas que otras, porque por ejemplo la representación del signo olfativo mediante una fórmula química satisfactoriamente cumpliría con el requisito de constar en un medio material, pero ¿es dicha fórmula la manera idónea para que los consumidores puedan captar adecuadamente todos los aspectos del signo? Proponiendo una

---

<sup>24</sup> *Ibidem*, Pág. 9-10.

<sup>25</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. “Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas (SCT/11/6)”. *Op. Cit.*, Pág. 29 - 30.

solución, las muestras olfativas podrían suplir esta inconformidad, pero se regresaría a la primera problemática planteada en cuanto a que dicha muestra no es una representación gráfica y por tanto, sería inaceptable conceder un registro marcario sobre tal. Adicionalmente, aceptar las muestras olfativas generaría una problemática adicional, y es ¿cómo se plasmaría en la gaceta oficial de propiedad industrial dichas muestras? Teniendo en cuenta que dicha gaceta es el documento a través del cual se le da publicidad a los signos solicitados a efectos de que terceros puedan ejercer la oponibilidad. Sin duda, a simple vista sería inviable. No lo sería sin embargo, la representación mediante una fórmula química, ni tampoco una descripción de los elementos olfativos del signo. Pero admitir tal descripción de los elementos del signo generaría otra dificultad, pues tal descripción podría llegar a ser tan genérica que el análisis de registrabilidad efectuado por la oficina de marcas se haría inocuo, o bien observándolo desde el punto de vista de los terceros que con fundamento en derechos previos presentaran oposición, se les imposibilitaría conocer elementos de juicio suficientes sobre el signo solicitado y publicado mediante dicha forma en la gaceta para realizar un verdadero análisis concienzudo acerca de si realmente existe o no alguna causal de irregistrabilidad. Así las cosas, considero que si bien la fórmula química podría no satisfacer todo tipo de intereses –vista desde la óptica de los consumidores y terceros, que no les permitiría captar el verdadero olor, aroma o fragancia del signo– sí permite suplir los requisitos para que un signo pueda ser considerado marca y por tanto, sería la manera más adecuada de representarla gráficamente, la cual combinada entonces con descripciones de los elementos del signo y muestras olfativas de los mismos, podrían otorgar a consumidores y a la oficina de marcas respectiva elementos de

juicio adicionales para analizar su registrabilidad y su aptitud para distinguir legítimamente cierto bien o servicio dentro del mercado.

(vi) Tridimensionales: son aquellas que consisten en la forma del producto, la de su envase, envoltura o presentación comercial del mismo.<sup>26</sup> Sin embargo, si la forma del producto es necesaria para obtener un resultado técnico puede ser una causal para que la oficina de marcas niegue la solicitud, pues en virtud del principio de la funcionalidad se busca evitar que se monopolicen ciertas formas que desempeñan cierta función técnica, así como ciertas formas o envases que son habituales o comunes de determinados productos.<sup>27</sup>

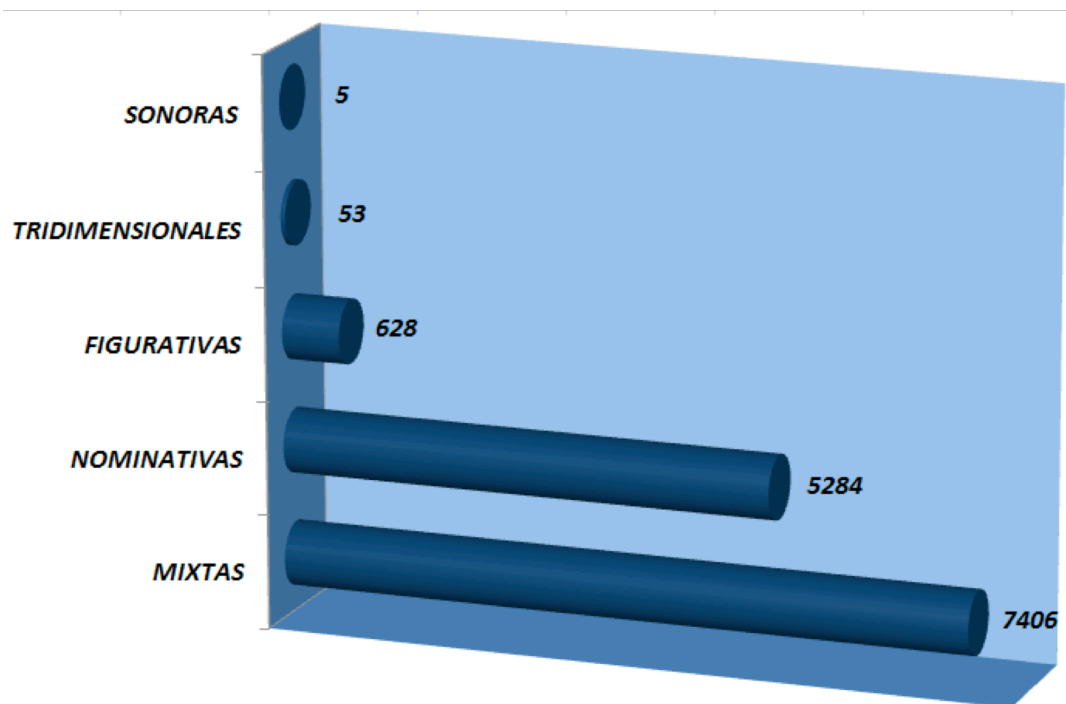
En Colombia, las marcas mixtas son las más solicitadas, le siguen las nominativas y en tercer lugar se ubican las figurativas. A continuación una gráfica que muestra el ranking en Colombia de solicitudes por tipo de marca según estadísticas de las solicitudes que se realizaron en el primer semestre del año 2011<sup>28</sup>:

---

<sup>26</sup> Véase: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 128-IP-2007. Sentencia del 04 de diciembre de 2007. Pág. 11-12, para entender la delimitación de cada uno de estos conceptos.

<sup>27</sup> *Ibidem*, Pág. 2-3.

<sup>28</sup> Sysmark. Entorno, la propiedad intelectual en cifras. “*Ranking por tipo de signo distintivo*”. Bogotá: septiembre de 2011. En: <http://www.sysmark.info/n/archivos/Ranking%20tipo%20Signo%20Distintivo.pdf>.



#### ***2.4 Adquisición del derecho sobre la marca***

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.”*

Lo anterior significa que en Colombia el derecho a usar una marca en el mercado se adquiere única y exclusivamente con el registro. Se habla entonces de un sistema constitutivo o atributivo, por cuanto la propiedad sobre la marca se obtiene una vez se ha registrado satisfactoriamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, antes de esto no existe presunción o expectativa alguna sobre la marca. Incluso, no es concebible en nuestra legislación la aplicación de la figura de la prescripción adquisitiva como forma de adquirir el dominio sobre la marca, pues como se mencionó, exclusivamente el registro

otorga la propiedad sobre la marca, y es este el que atribuye que determinado titular tiene el derecho al uso exclusivo.

Adicionalmente, es necesario mencionar que el artículo 616 del Código de Comercio establece que:

*“Para que surtan efectos frente a terceros, y sin perjuicio de lo dispuesto sobre registro de comercio, deberán inscribirse en la oficina de Propiedad Industrial las concesiones de patentes, modelos y dibujos, marcas, nombres, enseñas, cesiones, transmisiones, cambio de nombre o domicilio del titular, renunciaciones, licencias, reglamento de comunidad y del empleo de la marca colectiva.”*

Bajo esta perspectiva, el registro no sólo atribuye la propiedad sobre una marca sino además, otorga publicidad que determinada persona (natural o jurídica) es titular de una marca y por tanto, ostenta el derecho a su uso exclusivo en el territorio colombiano. En efecto, el registro marcario –así como en general cualquier registro público– tiene una función de dar publicidad a terceros sobre el hecho de apropiación de la marca, constituyéndose el registro en una obligación legal, cuya ausencia tiene como sanción la inoponibilidad a terceros.<sup>29</sup>

A pesar de lo anterior, existen ciertos eventos en donde el registro de una marca concedido en otro país es posible hacerlo válido en Colombia, es decir, que surta ciertos efectos, más no que se entienda que se le ha concedido el derecho al uso exclusivo de forma automática en nuestro territorio. La Decisión 486 consagra la posibilidad de hacerlo mediante figuras

---

<sup>29</sup> Metke Méndez, Ricardo. *Op. Cit.*, Pág. 62.

tales como: reivindicar la prioridad sobre un registro marcario previamente solicitado en cualquiera de los países miembros de la CAN o bien en cualquiera de los países vinculados al Convenio de Paris o cualquier convenio que establezca algún derecho de prioridad análogo,<sup>30</sup> y así, la solicitud de registro marcario efectuada posteriormente reivindicando un derecho de prioridad no podrá ser invalidada por cualquier hecho que ocurra en el intervalo desde el día en que se solicitó el primer registro y la fecha en que se concedió el registro en el segundo país solicitado<sup>31</sup>; la presentación de oposición a una solicitud de un registro marcario en cualquiera de los países miembros de la CAN con fundamento en un registro o una solicitud marcaria previamente concedida o solicitada en otro país diferente al cual se interpone la oposición<sup>32</sup>; la posibilidad de tener como pruebas para determinar la notoriedad de una marca, ciertos factores enumerados en el artículo 228 de la Decisión 486 que se configuren dentro o fuera de cualquier país miembro de la CAN, así como en cualquiera del plano internacional; los acuerdos de coexistencia marcaria entre los países miembros de la CAN, cuando existan marcas idénticas o similares registradas en dos o más de los países miembros y para distinguir los mismos productos o servicios, con la finalidad de permitir la comercialización entre tales países<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> Según lo establece el artículo 9 de la Decisión 486 del 2000.

<sup>31</sup> En efecto, establece el literal B, del artículo 4º del Convenio de Paris lo siguiente: “En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.” Por supuesto, se establecen unos plazos par solicitar el registro marcario reivindicando un derecho de prioridad, que en el presente caso es de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca.

<sup>32</sup> La Decisión 486 en su artículo 147, consagra a su vez, la obligación de acreditar dicho interés real en el mercado del país en el cual se interpone la oposición, mediante la solicitud de tal registro marcario al mismo momento de interponer la oposición.

<sup>33</sup> Siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por el artículo 159 de la Decisión 486.

Sin embargo, a pesar de las grandes ventajas mencionadas anteriormente, mientras no se regule algo diferente, en Colombia y en todos los países miembros de la CAN opera el principio de la territorialidad para la protección de las marcas, y por tanto, el registro es atributivo del derecho al uso exclusivo de la marca. Registro marcario que es un acto administrativo expedido por la oficina nacional competente, y que se conoce como certificado de registro o título.<sup>34</sup> Dicho registro es el que le otorga al titular el derecho exclusivo a usar la marca de la manera que se encuentra allí incorporado, es decir, de acuerdo a literalidad de lo consagrado en el título, para la marca y los productos o servicios descritos y no para los que caprichosamente el titular quiera. Bajo esta perspectiva, según se analizará a continuación, el certificado marcario tiene una doble funcionalidad, frente a terceros para saber cuándo se estaría frente a una presunta violación al derecho de uso exclusivo sobre la marca, y frente al titular para determinar cuál es el ámbito de protección de su marca.

Así las cosas, el estudio de esta doble dimensión de los derechos que confieren una marca es fundamental para analizar si a través de la parodia de marcas registradas que realizan terceros se están infringiendo o no los derechos del titular de la marca. Por esto, previo a exponer diferentes tesis o teorías que analicen la problemática planteada, es ineludible analizar los derechos conferidos por una marca.

---

<sup>34</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Seminario de la OMPI para los países andinos sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en frontera. “*Alcance y limitaciones de los derechos de propiedad industrial*”. OMPI/PI/SEM/BOG/02/1, Bogotá, 1º de julio de 2002, Pág. 8.

### 3. DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA A SU TITULAR

#### 3.1 Alcance del derecho al uso exclusivo

Como se mencionó anteriormente, el certificado marcario tiene una doble funcionalidad, por un lado le permite al titular realizar acciones positivas para usar su marca, y por otro, le da legitimidad para actuar frente a terceros, que sin su consentimiento, estén usando o realizando actos de aprovechamiento frente a la misma.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a estas dos facultades de la siguiente manera:

*“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.”<sup>35</sup>*

A continuación se analizarán estas dos facetas.

---

<sup>35</sup> Proceso 4-IP-94, publicada en la G.O.A.C. N° 189, de 7 de agosto de 1995. caso: “EDEN FOR MAN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, citado en: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 137-IP-2009. Sentencia del 10 de marzo de 2010. Pág. 7



### ***3.2 Dimensión positiva***

Este primer aspecto, el positivo, se refiere a todas las facultades que tiene el titular de la marca para usarla o disponer de ella dentro del ámbito para el cual fue concedida. Es decir, para distinguir los productos o servicios que fueron amparados con el registro. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a esta condición positiva como *ius fruendi* o derecho de uso y disfrute de la marca, y establece que esta faceta es el presupuesto de existencia de la faceta negativa<sup>36</sup>. Así, a partir de diversas disposiciones de la Decisión 486 (entre otras, los artículos 156 y 166) las facultades que ostenta el titular para usar la marca en su aspecto positivo, se podrían resumir de la siguiente manera, :

- (i) Facultad de poner, fijar o aplicar la marca bien sea en los productos que fabrica o comercializa o en los servicios que presta. Esta facultad “implica una actividad material y en la esfera económica constituye un acto preparatorio del proceso de comercialización de los productos.”<sup>37</sup>
  
- (ii) Facultad de comercializar los productos o servicios amparados con el registro. En esta facultad podrían enmarcarse dos eventos consagrados en el artículo 155 de la Decisión 486, tanto el “*introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios (...)*” como “*importar, exportar, almacenar o transportar productos (...)*”. Hay quienes sostienen que esta facultad difiere de si la marca identifica productos o servicios, pues tratándose de servicios, la facultad se refiere únicamente a ofrecer y prestar los servicios, pero cuando se habla de

---

<sup>36</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 143-IP-2007. Sentencia del 04 de octubre de 2006. Pág. 10.

<sup>37</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Seminario de la OMPI para los países andinos sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en frontera. “*Alcance y limitaciones de los derechos de propiedad industrial*”. *Op. Cit.*, Pág. 9.

productos la esfera es mucho más amplia porque incluye todo el proceso de comercialización. Por un lado, el artículo 155 literal b) se refiere a la importación, exportación, almacenamiento y transporte pero únicamente de productos, y por otro, el artículo 166 de la Decisión 486, que establece los parámetros para entender cuándo es usada una marca, dice respecto de marcas que identifican exclusivamente productos, que se entiende que es usada cuando estos son exportados desde cualquiera de los países miembros de la CAN.<sup>38</sup> Sin embargo, a pesar que la Decisión 486 consagra lo anterior únicamente para marcas que identifican productos, es necesario resaltar a manera de ejemplo, que la exportación de servicios en Colombia es más alta que la de bienes<sup>39</sup>, lo que sucede es que las exportaciones de servicios son consideradas exportaciones invisibles porque si bien implican el pago de una prestación no suponen el movimiento de mercancías entre países<sup>40</sup>. Esta y otro tipo de dificultades<sup>41</sup> ocasionan que el uso de la marca en servicios sea visto desde un ámbito más restringido, pero aún así, sigue siendo discutible que el derecho marcario andino no haya incluido la importación o exportación de servicios como presupuesto para determinar cuándo una marca que identifica servicios está siendo usada.

---

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> Según las estadísticas del Banco Mundial la exportación de bienes en el año 2009 representó USD 34.025.611.182,3 mientras que la exportación de servicios estuvo en USD 4.196.424.549. Véase: Banco Mundial. “*Exportaciones de bienes (balanza de pagos, US\$ a precios actuales)*”. En: <http://datos.bancomundial.org/indicador/BX.GSR.MRCH.CD/countries/CO?display=graph>; y Banco Mundial. “*Exportaciones de servicios (balanza de pagos, US\$ a precios actuales)*”. En: <http://datos.bancomundial.org/indicador/BX.GSR.NFSV.CD/countries/CO?display=graph>.

<sup>40</sup> Plazas Peralta, Gloria Stella. Cámara de Comercio de Bogotá (Centro Internacional de Negocios). “*Exportación de servicios otra forma de diversificar mercados*”. En: <http://portal.araujoibarra.com/biblioteca-y-articulos/presentaciones-de-interes/presentaciones-de-interes>. Diapositiva No. 15.

<sup>41</sup> *Ibidem*, Diapositiva No. 17.

(iii)Facultad de incluir la marca en publicidad alusiva a los productos o servicios que con ella se distinguen. Esta facultad es la que permitirá al empresario que está detrás de la marca dar a conocer sus productos o servicios, y por esto, como regla general hoy en día –salvo ciertas excepciones donde la publicidad está prohibida como por ejemplo la publicidad de medicamentos con formula médica<sup>42</sup>, publicidad de cigarrillos<sup>43</sup>, publicidad de abogados<sup>44</sup>, entre otros– se vuelve casi una facultad de obligatorio uso para su titular.

(iv)Facultad de permitir el uso o explotación de la marca a terceros a través de contratos de licencia, así como ejercer actos de disposición sobre el dominio de la marca, es decir realizar la transferencia o cesión de la misma.<sup>45</sup> Tanto los contratos de licencia como la transferencia de los registros marcarios, deben constar por escrito y posteriormente deben registrarse ante la oficina de marcas competente para darle publicidad, so pena que sean inoponibles frente a terceros. En cuanto a la cesión o transferencia del registro marcario, la Decisión 486 ha establecido en su artículo 161, que la oficina de marcas podrá denegar el registro de la transferencia marcaria, si esta acarrea un riesgo de confusión. Por su lado, se ha establecido que los contratos de licencia “deberán ajustarse a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y

---

<sup>42</sup> Véase el artículo 79 del Decreto Ley 677 de 1995.

<sup>43</sup> Véase los artículos 14 – 17 de la Ley 1335 de 2009.

<sup>44</sup> Artículo 49 del Decreto 196 de 1971 (Estatuto del Abogado).

<sup>45</sup> Esta facultad ha sido incluida por Ricardo Metke dentro aquellas que otorgan el derecho al uso exclusivo de la marca en su aspecto positivo. Sin embargo, jurisprudencialmente únicamente se reconocen las enunciadas en los numerales i al iii de la presente Sección. Véase: Metke Méndez, Ricardo. *Op. Cit.*, Pág. 104.

Regalías así como a las disposiciones comunitarias sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia”<sup>46</sup>.

### ***3.3 Dimensión negativa***

En cuanto a la faceta negativa que se deriva del derecho al uso exclusivo de la marca, se entiende que esta consiste en las facultades que tiene el titular para prohibir que terceros, sin su consentimiento, usen la marca o realicen actos de aprovechamiento expresamente prohibidos. El artículo 155 de la Decisión 486 consagra expresamente qué actos o usos relacionados con la marca están prohibidos. Una lectura de estos permite concluir que la protección que se le otorga al titular de la marca se amplía considerablemente en el aspecto negativo frente al positivo, pues se incluyen prohibiciones tales como: fijar marcas idénticas e incluso similares, en los productos para los cuales fue registrada así como en productos que están vinculados a los servicios para los cuales esta ha sido registrada; usar la marca de manera idéntica o similar en el comercio en cualquier producto o servicio, sean o no los mismos amparados por el registro, siempre que tal uso pueda causar confusión o riesgo de asociación; así como el uso de marcas notorias –incluso para fines no comerciales– cuando tales usos puedan causar dilución o aprovechamiento del prestigio de la marca o un daño económico y comercial injusto.

Esta amplitud de la faceta negativa en comparación con la positiva, ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con el siguiente ejemplo:

---

<sup>46</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Seminario de la OMPI para los países andinos sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en frontera. “*Alcance y limitaciones de los derechos de propiedad industrial*”. *Op. Cit.*, Pág. 10.

“(…) como lo menciona el doctor Manuel Pachón, “desde hace mucho tiempo se ha reconocido por la doctrina y la jurisprudencia que la facultad negativa (*ius prohibendi*) tiene mayor amplitud que la dimensión positiva de la marca. Así por ejemplo, el titular de la marca CORONA, no tiene el derecho, desde la dimensión positiva de distinguir un producto con la marca CARONA, pero si tiene el derecho de impedir que se use la marca CARONA para distinguir un producto que pueda inducir al público a error”<sup>47</sup>. Como se observa entonces, el titular de una marca puede oponerse al uso de signos idénticos o similarmente confundibles por parte de terceros.”<sup>48</sup>

Teniendo en cuenta que la Decisión 486 expresamente consagró en su artículo 155, la prohibición de tales actos mediante el enunciado: “*El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...).*” (subrayas fuera del texto), se concluye que la expresión “los siguientes actos” no abre la puerta para que puedan configurarse otras prohibiciones salvo a las allí consagradas. Por tanto, los actos consagrados en el artículo 155 son taxativos y únicamente estará prohibido lo que allí está consagrado. Adicionalmente, no existe otra disposición en la Decisión 486 que establezca una cláusula general de prohibición, tal como sucedía con la Decisión 344 sustituida, que enunciaba una serie de actos prohibidos y en el último literal del artículo agregaba: “*Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo*” (literal e) artículo 104).

---

<sup>47</sup> Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santafé de Bogotá, Pág. 271.

<sup>48</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 128-IP-2007. *Op. Cit.*, Pág. 16.

Así las cosas, la faceta o dimensión negativa del alcance de los derechos de uso exclusivo que concede un registro marcario son estas prohibiciones taxativamente consagradas en el artículo 155 de la Decisión 486, a las cuales se les ha llamado también *ius prohibendi*. Como estas son una piedra angular para determinar cuándo hay o no una infracción marcaria en el uso de marcas a título de parodia serán enunciadas a continuación.

### ***3.4 Actos prohibidos que configuran una infracción marcaria***

Cuando un tercero realiza, sin consentimiento del titular, alguno de los actos prohibidos en el artículo 155, se entiende que se ha configurado una infracción marcaria. Tales conductas son las siguientes:

- (i) Fijar la marca de manera idéntica o semejante sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

Esta conducta según una lectura exegetica no exige ningún tipo de comercialización del producto, sólo la acción de fijar en el medio material la marca. Sin embargo, podría ser errado entenderlo estrictamente de esta manera, pues “todo uso de la marca lleva en principio la aplicación del signo pero no toda aplicación del signo puede significar desde un primer inicio el uso del producto en el mercado (lo no producido o no comercializado no confunde).”<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Seminario de la OMPI para los países andinos sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en frontera. “*Alcance y limitaciones de los derechos de propiedad industrial*”. *Op. Cit.*, Pág. 10.

(ii) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que esta se hubiere fijado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

Este tipo de acción constituye una adulteración de la marca ya fijada buscando obtener un provecho económico.

(iii) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o tener en su poder tales materiales.

Estas conductas, al igual que las dos anteriores, son previas al uso de la marca en el mercado, por lo cual se habla que aún no se ha generado ningún tipo de confusión o riesgo de asociación –y por tanto son bastante discutidas– pero sí hay una evidente intención de ser actos preparativos a una infracción marcaria propiamente dicha.

(iv) Usar en el comercio un signo o similar a la marca registrada para cualquier tipo de producto o servicio, y cuando tal uso pudiese llegar a causar confusión o riesgo de asociación. Se presumirá que existe riesgo de confusión cuando el signo que se use sea idéntico a la marca, y este se use para los mismos productos o servicios protegidos con la marca registrada.

Esta conducta incluye el “uso en el mercado”, es decir, siempre que se esté en virtud de alguna de las facultades establecidas en la anterior Sección 3.2 pero realizadas no por el titular de la marca, sino por un tercero y sin su autorización. Se entiende entonces que el uso de la marca en el comercio, podría configurarse cuando se

realicen actos tales como: comercializar productos o servicios con el signo infractor, lo que incluye ofrecer o prestar los servicios usando el signo infractor, o bien introducir en el mercado productos con la marca infractora, prohibiéndose así, ofrecerlos, venderlos, distribuirlos, importarlos, exportarlos, almacenarlos o transportarlos (en este caso, serán responsables de la infracción marcaria no sólo el tercero que ha fijado el signo infractor en el producto sino también cualquier persona que ha participado en la cadena de comercialización del producto); emplear el signo infractor en cualquier tipo de publicidad, entre otros.

- (v) Usar en el comercio un signo idéntico o similar pero en este caso de una marca notoria y respecto de cualquier tipo de producto o servicio, y cuando esto pudiese llegar a causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto (sea por dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular).

Esta prohibición implica el uso en el comercio del signo infractor, es decir aplican los mismos supuestos de uso establecidos en el numeral anterior, pero con la diferencia que el signo infractor que está siendo usado debe ser idéntico o similar a una marca cuya notoriedad haya sido reconocida por la oficina de marcas competente. Además, es importante recalcar que no se exige que el perjuicio se haya ocasionado, sino que se configure una amenaza, es decir que potencialmente pueda ocasionarse un daño económico bien sea por una dilución de la distintividad de la marca notoria o de su valor comercial o publicitario, o bien por un aprovechamiento injusto del prestigio de la misma.



(vi) Usar de manera pública un signo idéntico o similar a una marca notoria, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Los mismos supuestos expuestos en el numeral anterior aplican para el presente caso, con la salvedad que no se exige que el uso del signo infractor se de con fines comerciales, pues sólo con que sea usada públicamente se entiende que se han infringido los derechos al uso exclusivo de una marca notoria.

Así las cosas, a pesar que no en todas las prohibiciones expuestas se consagran expresamente las condiciones para que en efecto tal uso por un tercero sea considerado una infracción marcaria, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sí ha establecido lo siguiente:

*“El simple uso por parte del tercero del signo idéntico o igual al registrado no es la única condición para dar origen al ejercicio de este derecho.*

*Ese uso debe llevar a dos hechos: a un riesgo de confusión o a originar situaciones que puedan causar perjuicio al titular de la marca (copulativos: el uno o el otro).”<sup>50</sup>*

Bajo este entendido se procederá a analizar qué se entiende por riesgo de confusión y asociación.

---

<sup>50</sup> *Ibidem.*

### ***3.5 Riesgo de confusión***

De las anteriores prohibiciones se desprende que el riesgo de confusión es el factor determinante para saber cuándo se está frente a una infracción marcaria. Esta confundibilidad marcaria se puede predicar de los productos o servicios mismos que distingue la marca, o respecto del origen empresarial de los mismos. En este sentido ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 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.”<sup>51</sup>*

A efectos de determinar cuándo existe confundibilidad marcaria se han establecido doctrinaria y jurisprudencialmente cuatro criterios que, bien sea el examinador de la oficina de marcas o el juzgador, deben tener en cuenta a la hora de analizar si puede existir riesgo de confusión entre dos signos marcarios.<sup>52</sup> Tales reglas o principios son los siguientes:

- (i) Similitud ortográfica, se configura cuando hay coincidencia entre las letras de los signos comparados, para lo cual se mira la “secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes”<sup>53</sup>;

---

<sup>51</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 131-IP-2007. Sentencia del 26 de octubre de 2007. Pág. 6.

<sup>52</sup> Véase: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 67-IP-2001. *Op. Cit.*, Pág. 5.

<sup>53</sup> *Ibidem.*

- (ii) Similitud fonética, se analiza a partir de la pronunciación de ambas marcas en donde factores tales como, “identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones” entre otros, pueden determinar mayor o menor similitud fonética;
- (iii) Similitud visual, se determinará a partir del impacto visual o gráfico que pueda generar los signos comparados en el observador; y
- (iv) Similitud ideológica, implica que las dos marcas, a pesar de no tener diferencias sustanciales e incluso radicales a nivel ortográfico, fonético y/o visual, representan una misma idea o concepto.

No obstante lo anterior, autores como el doctor Ricardo Metke, clasifican únicamente en dos los requisitos para que pueda predicarse la existencia de un riesgo de confusión marcaria. El primero, que los signos tengan una identidad o similitud tal que puedan inducir al público a error. Se habla entonces de una confundibilidad visual, sea esta gráfica, ortográfica, fonética o conceptual. El segundo, que las marcas enfrentadas distingan los mismos productos o servicios, o por lo menos productos o servicios afines con los registrados.<sup>54</sup>

Respecto de este último requisito, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que “(...) la pertenencia a una misma clase –verdad formal– no sirve para demostrar la similitud –verdad real– entre dos o más productos o servicios. El consumidor, se ha dicho,

---

<sup>54</sup> Metke Méndez, Ricardo. *Op. Cit.*, Pág. 105.

no distingue entre clases sino entre productos.”<sup>55</sup> Por esto mismo, la doctrina ha establecido ciertos criterios que facilitan analizar cuándo podría existir una conexión competitiva entre los productos o servicios en cotejo. Tales son<sup>56</sup>:

- (i) Inclusión de los mismos productos en una misma clase del nomenclátor;
- (ii) Canales de comercialización de los productos;
- (iii) Medios de publicidad idénticos o similares mediante los cuales se comercializan o distribuyen los productos;
- (iv) Relación o vinculación entre los productos; y
- (v) Mismo género de los productos a pesar de encontrarse en diferentes clases y cumplir diversas funciones.

### ***3.6 Riesgo de asociación***

Por otro lado, de las prohibiciones descritas se encuentra que también se hace referencia al riesgo de asociación como factor determinante para evaluar si se ha configurado una infracción marcaria. El riesgo de asociación se mira ya no en virtud del producto o servicio propiamente considerado sino en consideración al titular o al empresario que está detrás de este. Se ha entendido entonces como “ (...) aquel que puede hacer pensar al consumidor que los productos o servicios proceden de empresas legal o económicamente vinculadas o asociadas comercialmente de alguna manera, circunstancia que determina su decisión de compra.”<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 67-IP-2001. *Op. Cit.*, Pág. 8.

<sup>56</sup> Entre varios autores que han clasificado los diferentes criterios se encuentran, Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas De Las Cuevas. Véase: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 67-IP-2001. *Op. Cit.*, Pág. 5.

<sup>57</sup> Metke Méndez, Ricardo. *Op. Cit.*, Pág. 106.

En este punto, es interesante citar la explicación dada a la “asociación” en las percepciones de los seres humanos en un escrito de la Oficina de Armonización del Mercado del Interior (OAMI), la agencia europea responsable del registro de marcas, dibujos y modelos válidos en los 27 estados de la Unión Europea. Se ha explicado dicho riesgo de asociación a raíz del enfoque dado por el Tribunal de Benilux en una sentencia del 20 de mayo de 1983, a quien atribuyen el concepto de riesgo de asociación y por tanto, un importante papel en el derecho de marcas. En este respecto han dicho:

*“Los psicólogos explican que la asociación es un **vínculo existente entre dos representaciones mentales**. Se trata de la capacidad cognitiva del ser humano: la capacidad de relacionar percepciones de entidades.*

*Una representación mental o la representación cognitiva es **la imagen que una persona se forma de una situación**. Apela a las sensaciones y a la memoria. Diversas representaciones son posibles: imagen mental, memoria semántica, conceptos y categorías.*

*Por tanto, el enfoque defendido por el Tribunal de Justicia del Benelux implica que el mero hecho de que un individuo establezca un vínculo cognitivo entre la marca y un signo basta por sí mismo para que los derechos del titular de la marca se vean infringidos.*

*La idea subyacente consiste en que, desde el momento en que un signo es susceptible de generar una asociación con una marca, el público establecerá un vínculo que puede ser perjudicial para la marca.*

*Queda por tanto establecido que la capacidad de asociar representaciones mentales constituye para el individuo una necesidad absoluta para orientarse en la masa de representaciones mentales: ¡la asociación está, en efecto, íntimamente ligada a la capacidad de diferenciación! ¡No hay asociación sin distinción previa!*

*Con este enfoque, el titular de la marca goza, en realidad, de una protección que parece ir mucho más allá de lo que podría constituir una defensa contra las similitudes.”<sup>58</sup>*

Por supuesto, tanto este riesgo de asociación como el de confusión deben causar un perjuicio al titular de la marca, y habrá que determinar las circunstancias de cada caso particular para analizar si se ha configurado o no un perjuicio, y en caso afirmativo, “(...) debe analizarse si este es injusto o contrario a la ley, ya que como sabemos hay algunos perjuicios que no son indemnizables porque la ley los consiente como sucede con la competencia leal.”<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). “*El riesgo de confusión y el riesgo de asociación en el Derecho de marcas del Benelux y el comunitario: nociones, interpretaciones evolución.*” En: <http://oami.europa.eu/es/office/ejs/pdf/Blondeel.pdf>. Pág. 4.

<sup>59</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Seminario de la OMPI para los países andinos sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en frontera. “*Alcance y limitaciones de los derechos de propiedad industrial*”. *Op. Cit.*, Pág. 11.

## 4. USO DE LA MARCA POR TERCEROS

### 4.1 Parodia de marcas

En los últimos años, la parodia de marcas ha aumentado en el mercado de la publicidad así como en el ámbito de la comunicación. Por supuesto, en algunos países más que otros, dependiendo de qué tan conservadores sean las autoridades de los respectivos países y qué política en derecho marcario hayan tomado las entidades gubernamentales o judiciales respectivas.

Para entender a qué se hace referencia con el termino “parodia”, se puede traer a colación la definición dada por el diccionario de la Real Academia Española, cuyo único significado es “imitación burlesca”.<sup>60</sup> Así mismo, el mismo diccionario define “burlesco, ca” como “festivo, jocoso, sin formalidad, que implica burla o chanza”<sup>61</sup>. Así las cosas, se ha acudido a la parodia para justificar el uso irónico que se haga de la marca ajena, por cuanto hay quienes sostienen que el uso de marcas a título de parodia no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en la anterior Sección 3, ya que la finalidad de satirizar la marca en cuestión, no es incluir el signo parodiado en productos para los cuales se ha registrado la marca, o para servicios vinculados con tales productos y mucho menos para comercializar tales productos. Sin embargo, la discusión está abierta, pues qué sucede cuando se usa la parodia de la marca con fines comerciales, para incluirla en productos, sean estos diferentes o similares, y hasta qué punto este uso puede ocasionar un riesgo de confusión o asociación. Este debate se acentúa aún más, cuando el tipo de marcas que

---

<sup>60</sup> Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición. Real Academia Española. “Parodia”. En: [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=parodia](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=parodia).

<sup>61</sup> Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición. Real Academia Española. “Burlesca”. En: [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=imitaci%F3n](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=imitaci%F3n).

usualmente se parodian son marcas que han sido declaradas notorias y por tanto, su régimen de protección se extiende a todo tipo de productos o servicios.

Para analizar cada uno de los puntos expuestos anteriormente veamos primero algunos ejemplos de marcas parodiadas:



62

**VODKA**  
CONNECTING PEOPLE

63

<sup>62</sup> Worth 1000. "Pizza... NOT". En: <http://effects.worth1000.com/entries/517651/pizza-not>.

<sup>63</sup> Taringa! Inteligencia Colectiva. "Parodias marcas". En: <http://www.taringa.net/posts/imagenes/3899778/parodias-marcas.html>.



# Noentiendo®

64



<sup>64</sup> Taringa! Inteligencia Colectiva. "Parodias de marcas famosas parte I". En: <http://www.taringa.net/posts/humor/6727068/parodias-de-marcas-famosas-parte-1.html>.

<sup>65</sup> Worth 1000. "Crunchy snail". En: <http://effects.worth1000.com/entries/595084/crunchy-snail>.



*Worth* 1000.com

66



*Worth* 1000.com

67

<sup>66</sup> Worth 1000. "Card Holder". En: <http://effects.worth1000.com/entries/517737/card-holder#c>.



<sup>67</sup> Worth 1000. "AbsoluTrash". En: <http://effects.worth1000.com/entries/600509/absolutrash>.

<sup>68</sup> Worth 1000. "Ice Crispies". En: <http://effects.worth1000.com/entries/594921/ice-crispies#c>.



70

Como puede observarse, la parodia de marcas, cada vez más se realiza en diferentes ámbitos y con diversas finalidades. Encontramos que hay quienes buscan parodiar la marca de manera denigrante, o bien, quienes sólo quieren hacer una sátira de la marca, así como quienes buscan hacerlo con fines comerciales.

De acuerdo con el asunto planteado, se considera que previo a analizar cada una de las hipótesis mencionadas, es primordial abarcar la normatividad vigente que consagra ciertas limitaciones al *ius prohibendi* explicado anteriormente.

---

<sup>69</sup> Worth 1000. “iCrapple”. En: <http://effects.worth1000.com/entries/517769/icrapple> .

<sup>70</sup> Worth 1000. “Coffee time”. En: <http://www.worth1000.com/entries/65605/coffee-time>.

#### ***4.2 Limitaciones al ius prohibendi***

La Decisión 486 en sus artículos 157, 158 y 159 consagra aquellas limitaciones que se establecen a favor de terceros en relación con el derecho al uso exclusivo que tiene el titular de la marca. De esta manera, al ser limitaciones deben entenderse de manera restrictiva, y por tanto, únicamente se limita el derecho al uso exclusivo de la marca en lo allí consagrado.

En primer lugar, el artículo 157 establece lo siguiente:

*“Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.*

*El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se*

*limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.”*

Básicamente, las anteriores limitaciones podrían clasificarse en dos:

- (i) El uso de la marca y otras indicaciones geográficas, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
  - a. Que el uso que se haga sea de buena fe, lo que implica que sea con el propósito de dar información cierta y veraz al público, a los consumidores o a los usuarios, sobre las características o condiciones del producto o servicio;
  - b. Que no sea a título de marca, es decir, que no se utilice para identificar productos y/o servicios, sino sencillamente para que se indique por ejemplo, que tal producto o servicio a sido “fabricado por” u “ofrecido por”;
  - c. Que sea con propósitos de información o identificación, lo cual está implícitamente incluido en los dos requisitos anteriores, pero el mismo artículo cita algunos ejemplos, tales como usar el propio nombre, el domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de los productos o prestación de los servicios; y
  - d. Que no induzca al público a confusión, es decir, que no quede duda alguna sobre la procedencia de los productos o servicios, cuya marca o denominación indicativa se usa por el tercero.

- (ii) El uso de la marca como anuncio en los siguientes casos:
- a. Para publicidad, dando el artículo la posibilidad de usar la marca incluso en publicidad de tipo comparativa. Sin embargo, es impertinente dicha inclusión en este artículo, pues el uso de una marca para comparar dichos productos o servicios con los propios, es una hipótesis que usualmente corresponde y se regula por normas de competencia desleal. En efecto, la Ley 256 de 1996 estableció en su artículo 13 lo siguiente:

*“Artículo 13. Actos de comparación. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 11 y 13 de esta ley, se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omite las verdaderas. Así mismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no sean análogos, ni comprobables.”*

Por tanto, la mención de la posibilidad de usar en publicidad comparativa la marca tiene la importancia de dar un avance significativo en este ámbito, pero debe leerse y hacerse de conformidad con las normas de competencia desleal vigentes en el país respectivo.

- b. Para ofrecer a la venta los productos o servicios o indicar la existencia o disponibilidad de los mismos; y
- c. Para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, pues el fabricante de tales piezas se encuentra necesariamente obligado a indicar al

público consumidor qué aplicación industrial tienen sus productos. Por supuesto, como se trata de un tercero ajeno al empresario de la marca registrada, este tercero debe indicar de alguna manera que entre él y el empresario que está detrás del producto que identifica la marca registrada no existe vínculo alguno.

Para estos casos, el artículo 157 exige los mismos requisitos mencionados anteriormente, es decir, *“(…) que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.”*

En segundo lugar, el artículo 158 consagra otro tipo de limitación, que es lo que se conoce como el agotamiento del derecho, específicamente dice lo siguiente:

*“El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.*

*(…)”*



Esta limitación, en términos generales consiste en que una vez el empresario –o una persona autorizada o vinculada económicamente por él–<sup>71</sup> ha realizado la primera venta del producto que contiene su marca registrada, no podrá impedir que los terceros ejerzan actos de explotación sobre el mismo. Así las cosas, el derecho de uso exclusivo sobre su marca no abarca el impedir la futura destinación de los productos que contienen su marca una vez ha efectuado la primera venta del producto en determinado país, o lo ha introducido o ha puesto en el comercio mediante cualquier otro medio lícito, y por tanto, no podrá ni impedir que otros importen tales productos, ni la circulación de los mismos. El agotamiento del derecho se da por el hecho que se haya introducido el producto con dicha marca en cualquier país, es decir podrá un tercero disponer de tal producto en Colombia, aún cuando no haya sido introducido acá pero sí en el exterior.

En tercer lugar, el artículo 159 de la Decisión consagra otra limitación al *ius prohibendi* del derecho al uso exclusivo de la marca, de la siguiente manera:

*“Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.”*

---

<sup>71</sup> El inciso segundo del artículo 158 de la Decisión 486 establece que: “A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.”

*En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.*

*En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.”*

Esta limitación ratifica por un lado la territorialidad de los derechos marcarios, pero por otro reconoce la necesidad de libre circulación de productos que debe existir en el marco de una integración económica. Esta limitación ha sido consagrada precisamente para incentivar el desarrollo e intercambio comercial, una de las finalidades de la CAN como organismo de integración económica, social y cultural que es. Por supuesto, tales acuerdos entre empresarios deben cumplir ciertos requisitos y formalidades establecidas en el inciso segundo del artículo transcrito anteriormente. Sin embargo, respecto de la limitación establecida al titular de una marca que no se encuentra en uso, para impedir la

comercialización e importación de productos provenientes de otro país miembro de la CAN cuya marca sea igual o similar, ha habido una amplia discusión, por cuanto hasta qué punto es viable sacrificar los principios pilares de seguridad y certeza jurídica que confiere el derecho de la propiedad intelectual para permitir el intercambio económico.

Como se observó en estos tres artículos que establecen las limitaciones, en ninguno se hace referencia al uso de marcas a título de parodia. Sin embargo, hay quienes justifican el uso de marcas parodiadas desde la limitación establecida en el inciso primero del artículo 157, es decir aquella que establece que una tercera persona podrá usar la marca sin autorización del titular cuando dicho uso (a) sea de buena fe; (b) no constituya uso a título de marca; (c) sea con propósitos de información o identificación; y (d) no genere confusión en el consumidor.

Considero que si el requisito establecido en el literal (c) se excluyera, el uso de marcas a título de parodia sería de manera generalizada aceptado por la gran mayoría de personas. Pero las parodias de marcas no son hechas con la finalidad de informar sobre determinado producto o servicio, es más, en muchas ocasiones se pretende aprovecharse de la reputación o difusión adquirida por la marca original para parodiarla y plasmarla en cierto tipo de bienes que posteriormente son ofrecidos al público, por supuesto en ámbitos que si bien son conocidos por todo el mundo, no se ejerce ningún tipo de control estatal sobre los mismos. Esto sucede a su vez, porque los casos de infracción marcaria únicamente son perseguidos cuando efectivamente el titular de la marca inicia las acciones respectivas.

A pesar de lo anterior, la normatividad colombiana de derecho de autor sí trae una

referencia expresa de la parodia de obras, y es desde esta perspectiva que doctrinalmente se han elaborado diversas posiciones que se trasladan al uso de marcas a título de parodia. En efecto, en muchas ocasiones la parodia de marcas también puede ser protegida por el derecho de autor como una obra de creación original, por supuesto, siempre que estén enmarcadas dentro de ciertas limitaciones de tipo legal y jurisprudencial. A continuación se hará un breve análisis de la parodia de obras a la luz de la normatividad colombiana en el derecho de autor.

#### ***4.3 Parodia de obras en el derecho de autor***

El artículo 15 de la Ley 23 de 1982, establece que:

*“El que con permiso expreso del autor o de sus causahabientes adapta, transporta, modifica, extracta, compendia o parodia una obra del dominio privado, es titular del derecho de autor sobre su adaptación, transporte, modificación, extracto, compendio o parodia, pero salvo convención en contrario, no podrá darle publicidad sin mencionar el título de la obra originaria y su autor.”* (Resaltado fuera del texto).

De acuerdo con este artículo la parodia de obras en Colombia sólo podría hacerse con autorización del titular de los derechos patrimoniales de la obra parodiada. Sin embargo, hay normas de mayor jerarquía como el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que establece:

*“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.”*

(...).”

Por otro lado, la Decisión 351 de 1993 de la CAN que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, consagra en su artículo 3º la siguiente definición:

*“- Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor.”*

Considero bajo esta perspectiva, que podría llegar a existir cierta contradicción entre el artículo 15 de la Ley 23 y el aparte transcrito del artículo 3º de la Decisión 351, por cuanto si se analiza el concepto y requisitos para realizar parodias sobre una obra según lo exigido por el artículo 15 de la Ley 23, irían en contravía con lo estipulado y permitido por la Decisión 351 en donde las parodias de obras se encontrarían incursas dentro de su definición dada de usos honrados por cuanto -en condiciones promedio- no interferían en la explotación normal de la obra ni causarían perjuicios irrazonables a los intereses legítimos del autor. Desde este punto de vista, y aceptando lo anterior, se llegaría a concluir que teniendo en cuenta que la Decisión 351 es una norma supranacional que tiene superioridad legislativa en nuestro ordenamiento, el artículo 15 de la Ley 23 se suspendería temporalmente, en tanto y en cuanto, la obra parodiada se limite a los requisitos para que sea considerada un uso honrado tal como es definido por el artículo 3º.<sup>72</sup> Por supuesto, considero que hacer una conclusión universal relacionada con que ninguna parodia podría llegar a interferir con la explotación normal de la obra o a causar un perjuicio irremediable

---

<sup>72</sup> Algunas personas consideran que la definición de Usos Honrados dada en la Decisión 351 de la CAN es tan sólo un criterio de interpretación, pero ni la Decisión ni la Ley lo establecieron así, y por tanto, considero que mal se haría en otorgarle determinada calidad interpretativa –de menor jerarquía normativa a mi juicio– si el legislador no lo quizo así.

a los intereses legítimos del autor sería inaceptado, y por tanto habría que mirar caso a caso para determinar si la parodia podría llegar a considerarse o no como un uso honrado que se hace de la obra. A pesar de lo anterior, considero sin embargo que el exigir como requisito la necesidad de contar con el permiso expreso del autor de la obra para parodiarla, sería lo mismo que prohibir a terceros de manera generalizada dicha posibilidad de parodiar, lo cual entraría en conflicto con principios fundamentales de mayor jerarquía tales como la libertad de expresión.

En efecto, la parodia es a su vez una forma de expresión del ser humano, y por tanto, es una manifestación del derecho fundamental de la libertad de expresión. En este sentido, a raíz de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra ciertos artículos de la Ley 74 de 1966, “por la cual se reglamenta la transmisión de programas por los servicios de radiodifusión”, la Corte Constitucional reconoció no sólo la importancia del derecho a la libertad de expresión, sino la posibilidad de parodiar legalmente obras. Veamos:

*“La libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el ordenamiento constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel esencial en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas (CP art. 16) y en el desarrollo del conocimiento y la cultura (CP art. 71) sino, además, porque constituye un elemento estructural básico para la existencia de una verdadera democracia participativa (CP arts 1º, 3º y 40). Por ello, en numerosas decisiones, esta Corporación ha destacado la importancia y trascendencia de esta libertad<sup>73</sup>, que protege no sólo la facultad de difundir y expresar opiniones e ideas, o libertad de expresión en sentido estricto, sino también la posibilidad*

---

<sup>73</sup> Ver en especial, y entre muchas otras, las sentencias T-609 de 1992, T-066 de 1998 y C-087 de 1998.

*de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, o derecho y libertad de informar y ser informado.”<sup>74</sup>*

Así mismo, refiriéndose a los programas humorísticos o recreativos dijo lo siguiente:

*“ (...) **esos programas pueden prever una sección, claramente diferenciada de la presentación de noticias, en donde puedan utilizarse, con sentido crítico u humorístico, imitaciones y parodias de algún personaje.** En tales condiciones, y siempre y cuando, el medio tome las medidas necesarias para evitar cualquier confusión en el oyente, **la Corte considera que la prohibición absoluta de imitación de voces resulta excesiva incluso en esos programas,** por lo cual esta Corporación declarará la exequibilidad condicionada de esa restricción. Esto significa que el operador radial, al realizar un comentario periodístico o presentar una noticia, no puede dolosamente inducir a confusión al oyente sobre quien ha emitido una determinada declaración, pero que **están autorizadas imitaciones, con sentido crítico o humorístico, cuyo carácter paródico sea evidente para el oyente.**”<sup>75</sup> (Resaltado fuera del texto).*

Si se hace una lectura cuidadosa del párrafo anterior se observa que la Corte no considera que tal autorización o permiso sea necesario, por cuanto de requerirse, el derecho a la libertad de expresión a través de la parodia de obras se vería limitado, pues la mayoría de autores o personas en cuya cabeza se encuentran los derechos patrimoniales de las obras no otorgarían dicho permiso. Por supuesto, esta posibilidad

---

<sup>74</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-10 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Págs. 36 -37.

<sup>75</sup> *Ibidem*, Pág. 53.

de parodiar está sujeta a unos límites, como son los derechos a la honra, el honor y el buen nombre.

Sin embargo, a pesar que la posibilidad de realizar parodias de obras está establecida en nuestro ordenamiento, considero que habría que mirar cada caso particular para determinar si en un evento específico, rodeado de ciertas circunstancias, se han violado los límites mencionados, y por tanto, si el derecho a la libertad de expresión debe ceder frente a los derechos del titular de la obra parodiada.

#### ***4.4 Teorías bajo las cuales se justifica la parodia de marcas***

Como se expresó anteriormente, en el derecho de autor es totalmente viable la parodia de obras, y es por esta razón que en el derecho de marcas se recurre a la elaboración que en este sentido se ha hecho en el derecho de autor para aplicar y determinar hasta qué punto el uso de marcas ajenas a título de burla, ironía o incluso en ciertas circunstancias de manera peyorativa, constituyen o no una infracción marcaria.

Existe una corriente que defiende el uso de marcas a título de parodia partiendo de una o algunas de las siguientes justificaciones:<sup>76</sup>

- (i) No existe riesgo de confusión para el público, pues mediante la parodia el público entiende que quien parodia no actúa como patrocinador del titular de la marca preexistente ni presume que tiene su autorización;

---

<sup>76</sup> Estas han sido tomadas del derecho norteamericano. Véase: Bugallo Montaña, Beatriz. “*Parodia de marcas: en búsqueda de la adecuada aplicación del instituto.*” En: Universidad de los Andes Venezuela, Propiedad Intelectual No. 6 y 7, Año 4, Págs. 84 -101. ISSN: 1316-1164, <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/28713/4/articulo3.pdf>. Págs. 87 - 88.



- (ii) No existe dilución de la marca;
- (iii) Es un “uso honesto” en la concepción entendida por el derecho de autor;
- (iv) Es ejercicio del derecho a la libertad de expresión;
- (v) Es un uso honesto entendido desde el carácter intrínseco del derecho de marcas, es decir, frente a los productos o servicios que se identifican, por cuanto la marca parodiada no causa riesgo de confusión alguno con los productos o servicios que identifica la marca preexistente.

Las anteriores son posiciones que generan diversos interrogantes. Pues ¿qué sucedería si la parodia de la marca tuviera tal despliegue que genere dilución a la marca preexistente? Por otro lado, ¿no es acaso diferente el objeto del derecho de marcas al del derecho de autor y por tanto inaceptado el recurrir a la definición de usos honestos dada por el derecho de autor? Adicionalmente, ¿qué sucedería en el caso de las marcas notorias? ¿Sigue siendo la parodia un uso honesto?

Este último interrogante merece especial mención, pues las marcas notoriamente conocidas gozan de una mayor protección generando esto una fricción con la tesis que la parodia es un uso honesto la luz del ámbito intrínseco de la marca, esto es, que no es susceptible de generar riesgo de confusión alguno teniendo en cuenta los productos o servicios que identifican la marca preexistente. A esto se le suma que generalmente los casos de parodia involucran marcas notoriamente conocidas en el mercado, por cuanto del conocimiento generalizado que se tiene de ellas se deriva el éxito humorístico que muchas veces se pretende con la parodia. Precisamente las características que debe tener una marca notoria inducen a quien parodia a hacerlo preferentemente sobre estas marcas. El Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina refiriéndose a las marcas notoriamente conocidas ha sintetizado sus requisitos así:

*“(…) la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.”<sup>77</sup>*

Por supuesto la notoriedad de la marca no se presume, quien pretende demostrar tal calidad debe probar las circunstancias de este status.<sup>78</sup> Así las cosas, por la difusión que tiene, su imagen en el mercado, la amplia comercialización de los productos y servicios, entre otros, la Decisión 486 les otorga una protección excepcional que excede bajo ciertos parámetros el principio de especialidad del que gozan las marcas. El artículo 226 de la Decisión 486 consagra qué se entiende por uso no autorizado de la marca, cuyos casos son los explicados anteriormente en la Sección 3.3 de la dimensión negativa del derecho al uso exclusivo de la marca. A su vez, explícitamente el artículo 231 de la Decisión 486 consagra una acción especial de protección de los signos distintivos notorios de la siguiente manera:

*“El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el*

---

<sup>77</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 128-IP-2007. *Op. Cit.* Pág. 12.

<sup>78</sup> *Ibidem*, Pág. 13.

*artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.”*

Podría argumentarse por tanto, que el tercero que parodia una marca notoriamente conocida podría causar un daño económico o comercial injusto, una dilución de la fuerza distintiva o del valor publicitario de la marca, o incluso podría alegarse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o del titular de la misma. Tal es el caso de “Booble” contra “Google”, siendo el primero un buscador web de material pornográfico para adultos que argumentó estar parodiando la marca notoria “Google”. La cuestión entonces es ¿cuál es el umbral de admisión de la parodia y hasta qué punto se entiende que la parodia causa un riesgo de confusión, asociación, dilución, denigración, aprovechamiento injusto o cualquier otro acto ilícito a la marca o a su titular?

#### ***4.5 Aproximaciones a la viabilidad del uso de la marca ajena a título de parodia a partir del derecho de la competencia desleal***

La solución al planteamiento anterior podría facilitarse si se analiza el caso no a partir de la parodia misma, no desde la marca parodiada en sí, sino a partir de la finalidad para la cuál fue creada la parodia y su efecto causado en el público. En efecto, vemos como en muchas ocasiones la parodia es creada para ejercer actos de explotación industrial con la misma, o bien creada a manera de burla, sin intención de lucro alguno, pero debido al grado de aceptación que tuvo en el público se quiso hacer posteriormente un aprovechamiento comercial con la marca parodiada. Por ejemplo, vemos como hoy en día estas parodias de marcas se usan para fijarlas en camisetas, en cuadros o incluso se ha llegado a hacer concursos a través de Internet para que los visitantes de las respectivas páginas web

seleccionen un ganador que haya realizado la mejor parodia de marca. ¿Son estos actos constitutivos de conductas de competencia desleal?

La Ley 256 de 1996, por la cual se dictan las normas de competencia desleal, consagra un régimen similar al establecido en la Decisión 486 pero que pretende tutelar el bien jurídico de la libre y leal competencia en el mercado, es decir, son “(...) normas que reprimen conductas desleales de los participantes en el mercado, que se realizan en ese mercado y con fines concurrenciales.”<sup>79</sup> En principio, hay que afirmar que esta normatividad no es de aplicación subsidiaria, pues como lo señala el doctor Jorge Jaeckel<sup>80</sup> el artículo 1º de la Ley 256 establece cuál es el objeto de la Ley, “sin perjuicio de otras formas de protección”, mencionando que usualmente quieren plantearse ciertos conflictos de competencia entre la aplicación de esta norma de competencia desleal y la normatividad marcaria, pero debe entenderse que el objeto de protección de la propiedad industrial es totalmente diferente al objeto de protección de la competencia desleal, pues en esta última lo que se busca es proteger la competencia leal en beneficio de la transparencia del mercado<sup>81</sup>.

Bajo este entendido se encuentra que el crear confusión en el público no es sancionado únicamente por el derecho de propiedad industrial, sino también por el derecho de competencia desleal, específicamente a través del artículo 10 de la Ley 256 que dice lo siguiente:

---

<sup>79</sup> Metke Méndez, Ricardo. “*El riesgo de confusión desde la perspectiva del derecho marcario y la competencia desleal*”. En: *Estudios de propiedad intelectual*. Bogotá: Universidad del Rosario, 2011, Págs. 91 – 115. Pág. 94.

<sup>80</sup> Jaeckel K. Jorge. “*Apuntes sobre competencia desleal*”. En: Centro de Estudios de Derecho de la Competencia – CEDEC II. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Colección Seminarios No. 8, 1998, Págs. 15 -87. Pág. 32.

<sup>81</sup> *Ibidem*, Pág. 56 – 57.

*“Artículo 10.- Actos de confusión. En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.”*

Si se analiza este artículo, que prevé específicamente los actos de confusión, en concordancia con la prohibición general establecida en el artículo 7 de la misma ley<sup>82</sup>, se concluye que para que se pueda hablar de un acto de competencia desleal a la luz de la presunción de confusión establecida en el artículo 10 transcrito, deben presentarse las siguientes situaciones:

*“i) que se realice la conducta en el mercado colombiano; ii) por un competidor o por un participante del mercado; iii) con fines concurrenciales; iv) con objeto de crear confusión o cuando en efecto se produzca confusión en el consumidor; v) confusión que se debe producir respecto de los productos o servicios, la empresa o un local de comercio de un tercero; vi) que a su vez han precedido en el mercado a los del competidor desleal y que tienen cierto grado de reconocimiento por el consumidor.”*

---

<sup>82</sup> “Artículo 7.- Prohibición general. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.”

Según lo expuesto, los actos de confusión pueden ejecutarse de diferentes formas, pero usualmente se manifiesta a través del uso de algún signo distintivo, pues como la confusión debe causarse respecto de un producto o un servicio (que es lo que identifica la marca comercial), de la empresa (que está protegida usualmente a través del nombre comercial), o del establecimiento de comercio (que se identifica con una enseña comercial), es por esto que los casos generalmente versan sobre confusión causada por imitación de estos bienes inmateriales protegidos por el derecho de propiedad industrial<sup>83</sup>. Así las cosas, este artículo “busca proteger al consumidor de actos inescrupulosos de algunos competidores que, por estrategia general, deciden ser seguidores de actividades comerciales de su competencia.”<sup>84</sup>

Una vez más considero que no podría configurarse una conducta de competencia desleal si esta se realiza únicamente a manera de burla, sin ninguna intención de concurrir en el mercado con el titular de la marca, incluso podría decirse que la mayoría de las veces se parodian ciertas marcas sin hacer uso de ellas en el mercado. Por supuesto, cuando se habla de que tiene intención de burla no pretendo establecer que debe analizarse el acto de manera subjetiva, pues la valoración del acto es objetiva, pero al realizarse eminentemente con intención de burla no podría afirmarse con certeza que la conducta participa en el mercado, y en caso que llegara a aceptarse tal circunstancia, la conducta no sería apta para lograr participación alguna en el mercado o de un tercero. En efecto, tal como lo dispone el artículo 2º de la Ley 256, se presume que un acto tiene fines concurrentiales cuando este “(...) por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para

---

<sup>83</sup> Márquez Robledo, Felipe. *Apuntes sobre derecho económico y derecho de la competencia*. Bogotá: Facultad de Ciencias Jurídicas, Colección Profesores No. 41, 2005. Pág. 126.

<sup>84</sup> *Ibidem*.

*mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.”*

Por supuesto que si esta llegase a causar algún tipo de riesgo de confusión y los demás requisitos exigidos para que se configure un acto de confusión se presentaran, podría aceptarse que el uso de una marca a título de parodia sería eventualmente sancionado por competencia desleal si se inicia la acción respectiva. Incluso, tratándose de una marca notoria, podría intentarse y concurrir tanto la acción indicada anteriormente para este tipo de marcas (artículo 231 de la Decisión 486) así como la acción por competencia desleal por actos de confusión. Ahora bien, es indicado aclarar en este punto que la acción del artículo 231 está en cabeza únicamente del titular de la marca notoria, y por tanto, esto implica que la tenga registrada en el respectivo territorio. Sería el titular el único legitimado por activa para interponerla. Así, esta acción de competencia desleal podría convertirse en el mecanismo idóneo y complementario en aquellos casos en que la marca no se encuentre registrada. Por supuesto, esta función supletiva que cumple en determinadas circunstancias no implica que sea una acción subsidiaria, pues como quedó explicado, protegen ámbitos diferentes y por tanto, ambas acciones se ubican en la misma jerarquía.

Además del artículo 10 de la Ley 256 mencionado anteriormente, es importante indicar que el artículo 15 de la misma ley, consagra también como conductas desleales aquellas que buscan el aprovechamiento de la reputación ajena y establece explícitamente que se considera desleal el uso no autorizado de signos distintivos ajenos. Establece el artículo 15 lo siguiente:

*“Artículo 15. Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.*

*Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo" , "clase", "género", "manera", "imitación", y "similares".”*

Por último es importante mencionar que la Decisión 486, en sus artículos 258<sup>85</sup> y 259<sup>86</sup> mencionan qué tipos de actos se consideran de competencia desleal y por tanto, dan origen también a las respectivas acciones jurisdiccionales por competencia desleal.

#### ***4.6 Definiendo los límites del uso de marcas a título de parodia***

Así las cosas, son varios los elementos a tener en cuenta a la hora de definir si el uso de ciertas marcas a título de parodia es o no admisible. Como ya se ha analizado, toda la

---

<sup>85</sup>“Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.”

<sup>86</sup> “Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”



normatividad marcaria y de competencia desleal buscan prevenir que las parodias hechas sobre marcas causen primordialmente riesgo de confusión y asociación. Sin embargo, son inexistentes las decisiones judiciales en nuestro país que hayan realizado un pronunciamiento sobre la parodia de marcas y el riesgo de confusión que se haya derivado de estas. Por esto, se hace necesario acudir a la doctrina usada por la mayoría de los tribunales estadounidenses, en particular lo que se conoce como “likelihood of confusion test” que permite establecer cuándo ante determinada evidencia se está ante un caso de infracción marcaria.

A partir de este test, diferentes cortes en Estados Unidos han llegado a concluir que una parodia “exitosa” rara vez puede llegar a ser considerada como una infracción marcaria, pues el objeto de la parodia es divertir, no confundir.<sup>87</sup> Por supuesto cada corte hace una valoración diferente de los factores que se tienen en cuenta a la hora de determinar si existe o no una infracción marcaria, tales factores se han resumido de la siguiente manera<sup>88</sup>:

- (i) fuerza de la marca;
- (ii) similitud entre las dos marcas;
- (iii) proximidad entre los bienes;
- (iv) calidad del producto del demandado;
- (v) el riesgo de confusión que surgiría si el demandante introduce su producto en el mismo mercado en que se encuentra la marca presumiblemente infractora;
- (vi) evidencia de la confusión;

---

<sup>87</sup> Marshall, Juli Wilson y Siciliano, Nicholas J. “*The Satire/Parody Distinction in Copyright and Trademark Law- Can Satire Ever Be a Fair Use?*” ABA Section of Litigation, Intellectual Property Litigation Committee, Roundtable Discussion Online. En: [http://apps.americanbar.org/litigation/committees/intellectual/roundtables/0506\\_outline.pdf](http://apps.americanbar.org/litigation/committees/intellectual/roundtables/0506_outline.pdf). Pág. 9.

<sup>88</sup> *Ibidem*, Págs. 9-10.

- (vii) los canales de comercialización usados;
- (viii) la intención del demandado; y
- (ix) la sofisticación de los compradores.

El uso de la marca a manera de parodia ha influenciado a los tribunales a tomar una decisión en uno u otro sentido, pues para citar un ejemplo si se analiza el primer factor mencionado relacionado con la fuerza de la marca, se observaría que ante un cotejo de confusión marcaria en estricto sentido –no relacionado con parodia de marcas– se podría llegar a concluir fácilmente que en efecto existe un alto riesgo de confusión y por tanto, podría hablarse de un típico caso de infracción marcaria. Sin embargo, si se analiza el riesgo de confusión entre dos marcas, ahora sí ante un caso de parodia, es decir, al realizar un cotejo entre la marca cuya fuerza es ostensible y la marca parodiada, la fuerza y el reconocimiento de la primera hacen fácil para el público entender que la segunda es una burla a las características de cierta palabra o imagen de la primera y bajo este entendido los consumidores entenderían la diferencia entre la parodia y la marca original.<sup>89</sup> Ahora bien, algunas cortes van más allá –usualmente en segunda instancia– y hacen un balance entre el interés público de evitar el riesgo de confusión para el público consumidor frente al de la libertad de expresión, y terminan concluyendo que el segundo debe prevalecer en muchas ocasiones.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC*, 221 F. Supp. 2d 410, 416 (S.D.N.Y. 2002) (quoting MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 31:153 (4th ed. 2001)), citado por: *Ibidem*, Pág. 10.

<sup>90</sup> Marshall, Juli Wilson y Siciliano, Nicholas J. *Op. Cit.*, Pág. 10. Véase por ejemplo: *Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publ'g*, 886 F.2d 490, 494 (2d Cir. 1989); y *Charles Atlas, Ltd. v. DC Comics, Inc.*, 112 F. Supp. 2d 330 (S.D.N.Y. 2000).

Existen a su vez casos, tal como se mencionó anteriormente, que se han fallado acudiendo a la interpretación de la parodia desde el punto de vista del derecho de autor. En efecto, hay quienes han dicho que “si un chiste es reconocible como un chiste es poco probable que los consumidores se confundan, y si el blanco del chiste es la sociedad en general, o el titular de la marca en particular, no debería importar en absoluto.”<sup>91</sup>

Por otro lado, se encuentran casos en donde se ha dicho que usar marcas registradas a título de parodia en ciertas obras artísticas no constituye una infracción marcaria siempre y cuando tenga una relevancia artística para la obra y no confunda al público en cuanto al origen o contenido de la obra.<sup>92</sup> Esto en efecto fue concluido por la Corte de Apelación de Estados Unidos<sup>93</sup> a raíz de la canción “Barbie Girl”, en donde *Mattel* demandó a la discográfica titular de los respectivos derechos sobre la canción, por hacer uso de la marca registrada “Barbie” en el título de la canción, concluyendo dicha Corte que esto no constituía una infracción marcaria toda vez que el uso de tal marca en el título era relevante para la canción que hablaba sobre la “Barbie” y ciertas características de la misma.

Así las cosas, analizadas las anteriores perspectivas podría concluirse que muy difícilmente el uso de marcas a título de parodia configurarían una infracción marcaria, pero precisamente por esto es que se acude a un argumento adicional para la protección de las marcas frente a la parodia de las mismas. Se habla de la figura de la dilución marcaria. A diferencia de lo que ocurre con el derecho estadounidense e inglés, nuestras normas

---

<sup>91</sup> Traducción libre. Bruce P. Keller & Rebecca Tushnet, *Even More Parodic Than the Real Thing: Parody Lawsuits Revisited*, 94 TRADEMARK REP. 979, 985 (2004), Par. 1000, citado por: *Ibidem*, Pág. 11.

<sup>92</sup> *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894, 902 (9th Cir. 2002), citado por: Marshall, Juli Wilson y Siciliano, Nicholas J. *Op. Cit.*, Pág. 13.

<sup>93</sup> Para Circuito Noveno de Estados Unidos de América, que conoció sobre la apelación hecha por la Corte del Distrito Central del Estado de California.

comunitarias apenas mencionan este fenómeno –en los artículos ya analizados anteriormente relacionados con la dimensión negativa de los derechos del titular de la marca– y únicamente referido al uso de marcas ajenas que hayan sido reconocidas como notorias. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció al respecto, analizando esto desde la anterior Decisión 344, artículo 104, el cual se entendería derogado pero incluido implícitamente por el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 y por tanto, las mismas conclusiones se podrían derivar:

*“El artículo 83 literal c) de la Decisión 313, establecía una excepción al rechazo de oficio de las observaciones cuando, a pesar de que las marcas en conflicto sean distintas o que pertenezcan a clases disímiles, se produzca dilución en la marca registrada con daño injusto para su propietario. A diferencia de lo que ocurre en el derecho marcario estadounidense y en el inglés, la legislación comunitaria apenas menciona el fenómeno de la dilución de las marcas en el artículo que se comenta -hoy derogado por la Decisión 344- que trata sobre la dilución en el artículo 104 sobre derecho al **ius prohibendi** que tiene el titular de una marca frente al uso de un signo idéntico o similar que produzca dilución de la fuerza distintiva de la marca.*

*El fenómeno de la dilución tiene aplicación frente a la marca notoria y a la renombrada, que en el derecho anglosajón da lugar a acciones concretas; está basado en el debilitamiento de la principal característica de una marca como es su distintividad. Puede generarse la dilución bien por el uso no autorizado de la marca en productos o servicios distintos a los relacionados con la registrada, que pueden ocasionar que la marca cese de cumplir sus funciones*

*de único identificador de los productos de su titular; también puede darse el fenómeno cuando el registro de la marca para otros productos de distinta clase se asocia con la mala calidad de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado.*

*Desde el punto de vista probatorio los autores coinciden en calificar la dilución como un hecho de difícil comprobación, a no ser que ella se asocie con el fenómeno de la confusión marcaria. Para este Tribunal la figura de la dilución, en el contexto del literal c) que se comenta sólo cabe cuando los productos a que se refiere la marca en observación o sujeta a oposición sean evidentemente distintos o pertenezcan a clases distintas del nomenclator. Así lo considera la doctrina cuando señala que la dilución es el “cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos.” (Schechter, citado por Jorge Otamendi en "Derecho de Marcas", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 377).*

*El profesor Fernández Novoa, “Derechos de Marca”, pág. 127 al tiempo de comentar la legislación española sobre la materia, indica que la ley prohíbe registrar como marca “los signos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados” para prevenir el*

*“riesgo de debilitamiento de la reputación de una marca altamente renombrada.”*<sup>94</sup>

Así las cosas, acudiendo a la definición dada por la normatividad norteamericana, se encuentra que esta establece que la dilución resulta de la “disminución de la capacidad de una marca notoria para identificar y distinguir bienes o servicios, independientemente de la presencia o ausencia de (1) competencia entre el titular de la marca notoria y las otras partes o (2) riesgo de confusión, error o engaño.”<sup>95</sup>

Desde esta perspectiva, a diferencia de la infracción marcaria la dilución disminuye su ámbito de aplicación únicamente a las marcas notorias y no involucra la consideración de realizar el examen de si existe o no riesgo de confusión. En efecto, en este sentido se ha pronunciado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual:

*“La dilución de un signo marcario difiere de la protección de una marca ejercida frente a una infracción de tal carácter, en que el foco de la primera no se encuentra en la defensa contra la confusión que el acercamiento o imitación pueda llevar al público consumidor, sino, en cambio, en la protección contra la gradual disminución o dispersión en cuanto al valor indicativo de la marca, respecto del origen del producto que, obviamente, debe ser única y demostrativa de una calidad característica. En ambos casos se busca evitar la confusión, pero en el de la dilución ésta no radica en comprar un producto por otro, sino en que el consumidor pueda creer que ambos productos diferentes*

---

<sup>94</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 31-IP-1996. Sentencia del 3 de diciembre de 1997. Pág. 5.

<sup>95</sup> Traducción libre. United States of America, Federal Trademark Dilution Act., 15 U.S.C. § 1127.

*tienen un origen común o un idéntico control de calidad (...) (cfme.:  
Zuccherino, D.A.-Mitelman, C.O.: “Marcas y Patentes en el Gatt”, p.135).”*<sup>96</sup>

Tradicionalmente las cortes estadounidenses han identificado dos tipos de dilución: “blurring” y “tarnishment”. Teniendo en cuenta que la traducción de los términos no otorgaría una concepción adecuada, se mencionará a continuación a qué se hace referencia con estos dos conceptos.

Cuando se habla de “blurring” se pretende indicar que la marca ha perdido su poder de venta, valor, distintividad e identidad, por el uso no autorizado que de ésta hayan hecho terceros a través de productos diferentes o no competitivos entre sí. En cambio, cuando se hace mención a “tarnishment” lo que ocurre es que la marca notoria se le relaciona con productos de mala calidad, o se presenta en un contexto insalubre o desagradable.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha definido la dilución por *tarnishment* de la siguiente manera:

*“La dilución de una marca por tarnishment ocurre cuando el ‘valor positivo de asociación’ de una marca se perjudica por la conducta realizada por un tercero –demandado. Entre los ejemplos de tarnishment susceptibles de ser demandados se encuentran la comercialización de algún producto de una*

---

<sup>96</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina. “*Tendencia de la jurisprudencia en Argentina*”. OMPI/PI/JU/LAC/0410. Guatemala, 19 de octubre de 2004, Pág. 4-5.

*empresa de condones de la misma manera en que lo ha hecho una prestigiosa marca de tarjetas de crédito; la venta de una substancia de goma de mascar de cocaína en una botella similar a la de Coca-Cola; y la venta de galletas para perros bajo la marca Dogiva, ya que constituiría una dilución por tarnishment de la famosa marca de chocolates Godiva.”<sup>97</sup>.*

Así, se recurre a estos dos conceptos para aceptar o negar el uso de marcas a título de parodia, pero existen ciertas situaciones en donde las cortes americanas han determinado que la ley federal de dilución marcaria mencionada anteriormente ni siquiera aplica. En todo caso, las parodias de marcas, aún cuando en ciertas ocasiones sean presentadas ofensivamente, conllevan un mensaje, mensaje que además expresa cierto pensamiento y representa la libertad de expresión de determinado ser humano, por esto, en muchas ocasiones y bajo contextos artísticos y no comerciales, los empresarios deberían llegar a aceptar que aquellas aproximaciones irónicas y burlescas protegen muchas veces intereses superiores que incluso podrían llegar a favorecerlos si las usan de manera inteligente.

## **5. CONCLUSIONES**

Como se expuso en un principio, el artículo 134 de la decisión 486 de 2000 establece que “constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. Bajo esta perspectiva, el concepto de marca está integrado al del producto o servicio al cual se aplica. Por esta razón, la solicitud de registro de una marca –registro que es además constitutivo del derecho exclusivo y preferente de la marca– debe indicar el

---

<sup>97</sup> Traducción libre, Organización Mundial de la propiedad intelectual (OMPI), WIPO National Seminar on Intellectual Property. “*The protection of well-known trademarks*”. WIPO/IP/CAI/1/03/8.A, Cairo, febrero de 2003, Pág. 8.



producto o el servicio que identificará la marca y la clase a la cual corresponde. Sin embargo, como se observó, debido al valor y reconocimiento que van adquiriendo las marcas y gracias a su utilización en el ámbito de un determinado producto o servicio, se ha querido su utilización para actividades no inherentes al producto o servicio en que la marca ha sido registrada, tal como para realizar parodias sobre las mismas.

Bajo esta perspectiva, y habiendo analizado qué derechos le son conferidos al titular de la marca, así como las limitaciones que se le establecen al mismo para su uso exclusivo, lo primero que hay que tener presente es que el uso de marcas a título de parodia deberá analizarse caso a caso y de acuerdo a las circunstancias particulares que las rodeen. Es muy difícil establecer una regla general sobre la permisón o prohibición del uso de marcas ajenas a título de parodia, pues hay diferentes situaciones y derechos que habrá que determinar en cada caso.

Por supuesto, sí es posible llegar a conclusiones a partir de las conductas comúnmente observadas, pero aclaro no constituirán nunca presunciones, sencillamente se trata de valoraciones. Así las cosas, puede afirmarse entonces que respecto del *ius prohibendi* que se encuentra en cabeza del titular, todos los derechos de uso exclusivo en su dimensión negativa se encaminan a situaciones que lejos están de configurarse cuando se usa una marca a título de parodia, pues con la marca no se busca ofrecer ni vender ningún tipo de producto o servicio, en efecto –salvo ciertas excepciones– no es fijada en un bien material en la manera descrita en los tres primeros literales del artículo 155 de la Decisión 486. Sin embargo, es pertinente hacer la salvedad en este punto que el uso de marcas notorias a título de parodia, aún con fines no comerciales (tal como lo establece el último literal del

artículo 155 mencionado) sí podría llegar a configurar una infracción marcaria, incluso a pesar de que no se derivara riesgo de confusión o asociación alguno sino sencillamente cuando se le pudiese ocasionar un perjuicio ilícito a su titular. Adicionalmente, si la parodia de la marca es usada con fines comerciales y por tanto, se busca con esta prestar ciertos servicios o vender determinados productos se estaría a todas luces en un caso de infracción marcaria e incluso de competencia desleal.

Por otro lado, podría llegar a argumentarse que entre más peyorativa o burlesca sea la marca parodiada más fácil es que sea admitida como válida, por cuanto se concluiría que a menores variaciones a la marca preexistente mayor sería el riesgo de confusión con la marca, es decir, dejaría más dudas de que en efecto se trata de una parodia. Sin embargo, este argumento tan sencillo deriva en un problema más complejo, y es ¿no podría generar esa burla excesiva mayores perjuicios al titular de la marca, tales como denigración y pérdida del valor comercial y publicitario de la misma? Sin duda alguna. Pero en todo caso, esto sólo se podrá analizar y determinar a la luz de un caso particular. Por supuesto, esto deriva a otro problema ¿no es entonces esta ponderación subjetiva? ¿No son los jueces o los funcionarios arbitrarios al determinar el grado de confundibilidad? No se puede pensar de esta manera, pues para eso se han establecido ciertas reglas de similitud marcaria, así como la posibilidad de allegar pruebas que demuestren el grado de confusión y/o asociación que se pueda estar causando. En efecto, aspectos tales como el cambio en el nivel de ventas de los productos y/o servicios que identifican la marca y del valor comercial de los mismos, la percepción de los consumidores frente a la marca, sus productos y/o servicios, entre otros, son factores que ayudan a determinar el grado de los perjuicios causados, si los hubiere.

No se trata entonces de una cuestión fácil de definir, pero aún así, no sería lógico que los derechos del titular de la marca, constituyeran un obstáculo a derechos de mayor jerarquía como el derecho a la libertad de expresión, pues si ni siquiera el derecho de autor impide tal uso de obras protegidas en parodias, por qué si hacerlo para la marcas, y con todo lo que significa la especial protección que se le da a los creadores de las obras en el derecho de autor por ser creaciones del intelecto humano.

Ahora bien, si se llegase a aceptar que el signo que constituye una marca está a su vez protegido por el derecho de autor, se concluiría que esa marca podría ser objeto de parodia como bien podría serlo cualquier otra obra protegida por el derecho de autor. Es discutible sin embargo dicha posición, por cuanto considero que no sería aplicable a los diferentes tipos de marcas, ¿qué pasaría por ejemplo con ciertas marcas nominativas que sólo consisten en palabras más o menos genéricas o en nombres de personas? ¿Existe realmente una creación intelectual humana en dicho signo nominativo protegida por el derecho de autor? O bien, aceptando que existiera ¿es el creador de dicha obra el mismo sujeto que busca proteger el derecho de marcas como titular? ¿no entran en conflicto entonces ambos sistemas jurídicos? Estos interrogantes hacen pensar que si se aceptara tal posición se estaría desnaturalizando el objeto y la razón de ser del derecho de marcas para buscar obtener la defensa radical de la parodia de marcas. Aún así, considero que sí es viable rescatar los argumentos expuestos para la parodia de obras protegidas por el derecho de autor y aplicarlos cuidadosamente a la parodia de marcas. Es decir, el hecho que se llegue a admitir la parodia de marcas no puede significar tampoco una justificación que de vía libre y aplicación automática a usar la marca ajena de la manera en que el tercero quiera, sólo bajo el presupuesto que cumple con el requisito de estar “imitándola burlescamente” o

haciendo una sátira sobre la misma. Como se analizó en su momento, la parodia viene siendo una excepción, y como excepción su uso debe estar determinado dentro de unos límites y debe hacerse de manera restrictiva.

Lo anterior se acentúa para las marcas notorias, en donde el análisis del uso de estas a título de parodia debe ser más minucioso, toda vez que el mismo ordenamiento, en la Decisión 486 le da una protección extraordinaria, excediendo esta protección el principio de especialidad marcaría, y constituyéndose por tanto, en una extensión del *ius prohibendi* de este tipo de marcas frente a cualesquiera otras idénticas o similares utilizadas para identificar otro tipo de productos o servicios. Sin embargo, y a pesar que el ordenamiento quiso darles especial protección mediante la consagración de la figura que impide el registro de marcas que puedan causar dilución de su distintividad, considero que el uso de marcas notorias a título de parodia difícilmente podría conllevar al fenómeno de dilución de su distintividad, toda vez que el público previamente ha hecho una asociación mental de la marca notoria y fácilmente entenderían que se trata de una parodia. Ahora bien, diferente es el caso en donde por ejemplo la parodia es usada en momentos de crisis coyunturales del empresario que está detrás de la marca y se hace con el fin de generar publicidad negativa acerca de tales problemas. Desde esta perspectiva sí podría llegar a considerarse que una parodia hecha de tal manera ocasionaría una disminución del concepto económico de valor, y con esto su principal característica cual es la distintividad se vería gravemente afectada. Por ejemplo, tal podría ser el caso del uso de la marca RIM (Research In Motion) a título de parodia, para acentuar y generar burla y publicidad negativa por la falla del servicio que se está presentando actualmente a nivel mundial. Ahora bien, a pesar de lo anterior, considero que aún falta en nuestro ordenamiento grandes avances tendientes a garantizar que el riesgo

de dilución sea efectivamente reconocido por los funcionarios o jueces correspondientes, toda vez que como se expresó, aún se sigue acudiendo a doctrina y jurisprudencia extranjera para dar explicación y tener suficiente casuística relacionada con este tema, pues en Colombia es prácticamente inexistente.

Así las cosas, el uso de marcas a título de parodia es un mecanismo que bien usado podría llegar a tener buenos resultados publicitarios, por cuanto podría dar a conocer la marca al público en una mayor escala, ayudaría a que el público la memorizara, o podría suministrar cierta información respecto del producto o servicio que distingue la marca a los consumidores, de la cual los mismos no se han percatado o no la han valorado como el empresario que está detrás de la marca quisiese que lo hicieran.

Por supuesto, el uso de marcas a título de parodia para después ser reproducida en ciertos productos o servicios que se ofrecerán en el mercado, no sólo constituye un acto de infracción marcaria, sino cabrían todas las acciones por competencia desleal mencionadas anteriormente. Así las cosas, podría hacerse una distinción entre uso comercial y uso no comercial, pero tal distinción llegaría a ser inaceptada cuando se concluye que puede hacerse uso de la marca ajena a título de parodia de manera no comercial pero pueden a su vez causarse efectos comerciales desfavorables. Además, nuestro sistema no ha acogido una determinación de infracciones marcarias o actos de competencia desleal a partir del uso comercial o no que se haga de la marca, sino primordialmente de la confusión que se pueda crear en el mercado.

Bajo esta perspectiva ante cualquier duda razonable que tenga el titular de la marca respecto de los posibles efectos negativos que pueda causarse a su marca con la parodia realizada por un tercero, es aconsejable que ejerza las acciones que –razonablemente– considere adecuadas para su caso, pues finalmente debe proteger sus intangibles de la mejor manera. Sin embargo, a pesar de lo anterior, considero que el uso de marcas a título de parodia es lícito y debe admitirse, por supuesto bajo ciertos límites y condiciones establecidas por el ordenamiento, desarrollados jurisprudencial y doctrinariamente, y siempre y cuando no constituya un acto de competencia desleal o genere riesgo de confusión y/o asociación alguno.

## BIBLIOGRAFÍA

Alemán, Marco Matias. *Marcas, Normatividad subregional sobre marcas de productos y servicios*. Bogotá: Top Management International.

Baylos Corroza, Hemeregildo. *Tratado de derecho industrial*. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1978. Alemán, Marco Matias. *Marcas, Normatividad subregional sobre marcas de productos y servicios*. Bogotá: Top Management International.

Banco Mundial. “*Exportaciones de bienes (balanza de pagos, US\$ a precios actuales)*”.

En:

<http://datos.bancomundial.org/indicador/BX.GSR.MRCH.CD/countries/CO?display=graph>.

Banco Mundial. “*Exportaciones de servicios (balanza de pagos, US\$ a precios actuales)*”.

En:

<http://datos.bancomundial.org/indicador/BX.GSR.NFSV.CD/countries/CO?display=graph>.

Bugallo Montaña, Beatriz. “*Parodia de marcas: en búsqueda de la adecuada aplicación del instituto.*” En: Universidad de los Andes Venezuela, Propiedad Intelectual No. 6 y 7, Año 4, Págs. 84 -101. ISSN: 1316-1164, <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/28713/4/articulo3.pdf>.

Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición. Real Academia Española.

“*Burlesca*”.

En:

[http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=imitaci%F3n](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=imitaci%F3n).

Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición. Real Academia Española.

“*Parodia*”.

En:

[http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=parodia](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=parodia).

Corte Constitucional. Sentencia C-10 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Dogan, Stacey L. y Lemley, Mark A. “*The merchandising right: Fragile theory or fait accompli*”. Emory Law Journal, Vol. 54, 2005, pp. 461-508.

Dogan, Stacey L. y Lemley, Mark A. “*What the right of publicity can learn from trademark law*”. *Ogan & Lemley 58 Stan. L. Rev.*, pp.1161-1220.

Feindor, Ursula. “*Legal protection and merchandise licensing of titles, characters and slogans*”. *Publishing Research Quarterly*, Spring 2002.

Jaeckel K. Jorge. “*Apuntes sobre competencia desleal*”. En: Centro de Estudios de Derecho de la Competencia – CEDEC II. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Colección Seminarios No. 8, 1998, Págs. 15 - 87.

Kafman, Joshua y Auberger, Marcia. “*Trademark Travail*”. *The art of licensing*, enero de 2003, pp. 8 - 12.

Márquez Robledo, Felipe. *Apuntes sobre derecho económico y derecho de la competencia*. Bogotá: Facultad de Ciencias Jurídicas, Colección Profesores No. 41, 2005.

Marshall, Juli Wilson y Siciliano, Nicholas J. “*The Satire/Parody Distinction in Copyright and Trademark Law- Can Satire Ever Be a Fair Use?*” ABA Section of Litigation, Intellectual Property Litigation Committee, Roundtable Discussion Online. En: [http://apps.americanbar.org/litigation/committees/intellectual/roundtables/0506\\_outline.pdf](http://apps.americanbar.org/litigation/committees/intellectual/roundtables/0506_outline.pdf).

Metke Méndez, Ricardo. “*El riesgo de confusión desde la perspectiva del derecho marcario y la competencia desleal*”. En: *Estudios de propiedad intelectual*. Bogotá: Universidad del Rosario, 2011, Págs. 91 - 115.



Metke Méndez, Ricardo. *Lecciones de propiedad industrial*. Bogotá: Baker & McKenzie, 2001.

Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). “*El riesgo de confusión y el riesgo de asociación en el Derecho de marcas del Benelux y el comunitario: nociones, interpretaciones y evolución.*” En: <http://oami.europa.eu/es/office/ejs/pdf/Blondeel.pdf>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. “*Nuevos tipos de marcas.*” SCT/16/02, Ginebra, 1 de septiembre de 2006.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. “*Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas (sct/11/6)*”. WIPO/STrad/INF1, Ginebra, 24 de enero de 2006.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). “*Historia y finalidad de la Clasificación de Niza*”. Ginebra: enero de 2009. <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=ES#>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina. “*Tendencia de la jurisprudencia en Argentina*”. OMPI/PI/JU/LAC/0410, Guatemala, 19 de octubre 2004.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Seminario de la OMPI para los países andinos sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en frontera. “*Alcance y limitaciones de los derechos de propiedad industrial*”. OMPI/PI/SEM/BOG/02/1, Bogotá, 1º de julio de 2002.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), WIPO National Seminar on Intellectual Property. “*The protection of well-known trademarks*”. WIPO/IP/CAI/1/03/8.A, Cairo, febrero de 2003.

Ortuño Baeza, María Teresa. *La licencia de marca*. Madrid: Marcial Pons, 2000.

Plazas Peralta, Gloria Stella. Cámara de Comercio de Bogotá (Centro Internacional de Negocios). “*Exportación de servicios otra forma de diversificar mercados*”. En: <http://portal.araujoibarra.com/biblioteca-y-articulos/presentaciones-de-interes/presentaciones-de-interes>.

Sysmark. “*Ranking por tipo de signo distintivo*”. Entorno, la propiedad intelectual en cifras. Bogotá: septiembre de 2011. En: <http://www.sysmark.info/n/archivos/Ranking%20tipo%20Signo%20Distintivo.pdf>.

Taringa! Inteligencia Colectiva. “*Parodias de marcas famosas parte I*”. En: <http://www.taringa.net/posts/humor/6727068/parodias-de-marcas-famosas-parte-1.html>.

Taringa! Inteligencia Colectiva. “*Parodias marcas*”. En: <http://www.taringa.net/posts/imagenes/3899778/parodias-marcas.html>.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 4-IP-1997. Sentencia del 20 de enero de 1998.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-97. Sentencia del 6 de febrero de 1998.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 14-IP-2007. Sentencia del 21 de marzo de 2007.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 27-IP-1995. Sentencia del 25 de octubre de 1996.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 31-IP-1996. Sentencia del 3 de diciembre de 1997.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 31-IP-2010. Sentencia del 29 de abril de 2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 32-IP-2008. Sentencia del 30 de abril de 2008.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 35-IP-2010. Sentencia del 29 de abril de 2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 39-IP-2010. Sentencia del 19 de mayo de 2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 40-IP-2010. Sentencia del 21 de abril de 2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 43-IP-2010. Sentencia del 14 de julio de 2004.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 44-IP-2010. Sentencia del 29 de abril de 2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 46-IP-2010. Sentencia del 19 de mayo de 2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2010. Sentencia del 19 de mayo de 2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 53-IP-2010. Sentencia del 19 de mayo de 2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 67-IP-2001. Sentencia del 12 de diciembre de 2001.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 128-IP-2007. Sentencia del 04 de diciembre de 2007.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 131-IP-2007. Sentencia del 26 de octubre de 2007.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 135-IP-2010. Sentencia del 14 de abril de 2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 137-IP-2009. Sentencia del 10 de marzo de 2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 143-IP-2007. Sentencia del 04 de octubre de 2006.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 161-IP-2007. Sentencia del 22 de enero de 2008.

The United Trademark Association, Trad. Brigard & Urrutia Abogados. *El manejo de las marcas comerciales*. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1965.

Verbauwhede, Lien. “Saavy marketing: merchandising of intellectual property rights”. En: <http://www.wipo.int/sme/en/documents/merchandising.htm>.

Worth 1000. “*AbsoluTrash*”. En: <http://effects.worth1000.com/entries/600509/absolutrash>.

Worth 1000. “*Card Holder*”. En: <http://effects.worth1000.com/entries/517737/card-holder#c>.

Worth 1000. “*Coffee time*”. En: <http://www.worth1000.com/entries/65605/coffee-time>.

Worth 1000. “*Crunchy snail*”. En: <http://effects.worth1000.com/entries/595084/crunchy-snail>.

Worth 1000. “*iCrapple*”. En: <http://effects.worth1000.com/entries/517769/icrapple>.

Worth 1000. “*Ice Crispies*”. En: <http://effects.worth1000.com/entries/594921/ice-crispies#c>.

Worth 1000. “*Pizza... NOT*”. En: <http://effects.worth1000.com/entries/517651/pizza-not>.