

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-224842- -00001-0000	Fecha: 2015-11-05 15:39:16
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Doctor
JOHN HERNANDEZ
tecnico@ecoturismocolombia.com

Asunto: Radicación: 15-224842- -00001-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Doctor:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

En esta oportunidad, el peticionario explica que una empresa ha usado su nombre de dominio, generando así confusión entre los consumidores. A continuación explicaremos cuáles son las acciones disponibles para solucionar este problema. Antes de dar respuesta a esta consulta, aclararemos que con un concepto no es posible que esta Entidad se pronuncie sobre situaciones particulares, ya que esto iría en contra de la garantía constitucional del debido proceso. En efecto, la Corte Constitucional explicó, en su Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

2. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Según el Decreto 1074 de 2015, le corresponde a esta Superintendencia:

“ARTÍCULO 1.2.1.2. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la libre y sana competencia, actúa como autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales.”

Esta Entidad goza de facultades para responder esa inquietud porque, virtud del Decreto 1074 de 2015, ha de actuar como autoridad nacional de la propiedad industrial, y, como tal, (i) decide las solicitudes relacionadas con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro,

(ii) lleva el registro de los signos distintivos y (iii) elabora la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al área a su cargo.

Así las cosas, esta Oficina no cuenta con las competencias para contestar su séptima pregunta. Procederemos a contestar las seis primeras, en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. CONCEPTOS IMPORTANTES: NOMBRE COMERCIAL, ENSEÑA COMERCIAL Y MARCA.

Los conceptos de nombre comercial, enseña comercial y marca hacen referencia a bienes inmateriales; sin embargo, cada uno tiene características propias.

3.1 NOMBRES COMERCIALES Y ENSEÑAS COMERCIALES

En primer lugar, los nombres comerciales se encuentran definidos en el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“ARTÍCULO 190. DECISIÓN 486 DE 2000.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”

Ya que un nombre de dominio es un modo de identificar y permitir el acceso a recursos disponibles en Internet, a través de los cuales puede llevarse a cabo una actividad comercial, y que cuando el nombre de dominio incluye elementos que pueden ser reconocidos por el público como indicación del origen de bienes o servicios o alusivos a una empresa específica, se puede decir que un nombre de dominio puede también actuar entonces como marca o nombre comercial.

La enseña comercial ha sido definida de la siguiente manera por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“La Decisión 486 no da ningún concepto sobre la enseña comercial, sin embargo, el Tribunal ha analizado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial, y de esta manera sobre la base de la doctrina ha manifestado que 'La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil' (Pachón Muñoz, Manuel. “Manual de Propiedad Industrial”. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, pág. 127).” [Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 162-IP-2012]

En relación con la diferencia entre la enseña comercial y el nombre comercial, dicho Tribunal ha considerado:

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

“Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil. Por lo que el Tribunal advierte que 'la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190'. (Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N° 1796 de 18 de enero de 2010, marca: SIPERTRIN CHEMOTECNICA denominativa).

"Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial." [Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 162-IP-2012]

El derecho a usar de manera exclusiva una enseña comercial y un nombre comercial se obtienen a través del uso. En relación con la manera de obtener la protección de éstos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado:

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

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

"En consecuencia, las normas aplicables a los nombres comerciales se aplican a las enseñas, por lo tanto, se puede entender que el derecho sobre la enseña se adquiere por el registro o por su uso efectivo.

"La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, protege al nombre, a un rótulo o enseña comercial, prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se les asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.

"Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones o usurpación de nombres o enseñas comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre o enseña comercial protegidos a oponerse al registro de un signo confundible determinado.

"Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del

establecimiento que lo usa; sin embargo, 'si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial'.

"Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario." [Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 75-IP-2012]

El interesado podrá, si así lo desea depositar el nombre comercial o la enseña comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El depósito genera una presunción de uso del nombre comercial cuyo uso genera un derecho de exclusividad de propiedad industrial.

3.2 MARCAS

El artículo 134 de la Decisión 486 señala que la marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica.

Este artículo señala:

“ARTÍCULO 134. DECISIÓN 486 DE 2000.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

"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;
- 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.”

El fin último de la protección marcaria es garantizar que el consumidor o usuario medio identifique, valore y diferencie los productos, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad del producto o servicio. Las marcas, pues, cumplen una función individualizadora: entre bienes o servicios del mismo género, especie o grupo. El empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor

puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca [Proceso 1-IP-87, marca: Volvo. Publicado en la Gaceta Oficial No. 28, el 15 de febrero de 1988].

El nombre comercial, la enseña comercial y la marca son bienes inmateriales sobre los cuales se pueden constituir derechos de exclusividad, objeto de protección por parte del régimen de propiedad industrial.

4. LA PROTECCIÓN DADA A MARCAS, NOMBRES Y ENSEÑAS COMERCIALES

El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los derechos que concede el registro de una marca:

“ARTÍCULO 155. DECISIÓN 486 DE 2000.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

“a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

“b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

“c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

“d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

“e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una 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;

“f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, 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”.

Por remisión expresa de los artículos 192 y 200 de la Decisión 486, el artículo 155 se aplicará también a los nombres y a las enseñas comerciales. En este orden de ideas, el

titular de una marca registrada, de un nombre comercial y de una enseña comercial, usados de la manera como la jurisprudencia ha indicado, puede impedir el uso de otro signo –marca, nombre o enseña comercial- similarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor.

Respecto a los conflictos que se pueden suscitar entre los diferentes signos distintivos –marcas, nombres comerciales y enseñas comerciales-, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado:

“(…) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.” [Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 03-IP-98.]

De esta forma, existiendo la posibilidad de confusión entre una marca y un nombre o una enseña comercial, es procedente la iniciación de acciones legales, en desarrollo de las cuales las partes intervinientes deben demostrar ante el juez competente tener un mejor derecho sobre el signo, lo cual, para el caso de los nombres comerciales, implica demostrar que se usó con anterioridad a la solicitud de registro de la marca, o al uso del nombre comercial o enseña comercial con los que tiene conflicto.

El derecho al uso exclusivo de una marca en Colombia se adquiere únicamente por el registro efectuado ante esta Superintendencia, el cual confiere a su titular el derecho a usar la marca exclusiva y excluyentemente, y con respecto a los productos indicados en el título de registro. El registro de una marca podrá solicitarse en un solo expediente administrativo para distinguir productos y/o servicios comprendidos en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza.

5. SOBRE CÓMO EVITAR LA CONFUSIÓN

5.1 A PRIORI: EL CONTROL DE HOMONIMIA

En relación con el control de homonimia que llevan a cabo las cámaras de comercio el artículo 35 del Código de Comercio establece:

“ARTÍCULO 35. CÓDIGO DE COMERCIO.- Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quién haya obtenido la matrícula.

"En los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la inscripción siempre

que con el nombre utilice algún distintivo para evitar la confusión.”

En concordancia con lo anterior, el artículo 9 del Decreto 898 de 2002 determina que ese control se trata de nombres idénticos, sin tener en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado.

En este sentido, la función de las cámaras de comercio respecto de la aplicación del artículo 35 del Código de Comercio, es la de verificar que el nombre del comerciante o del establecimiento de comercio que se va a matricular no sea el mismo de otro ya inscrito en el registro mercantil, y, en consecuencia se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el nombre de otro ya inscrito, siempre y cuando aquel sea exactamente igual a éste, de modo que si el nombre que se presenta difiere en algún aspecto del que se encuentra previamente inscrito, la cámara procede a inscribir el nombre.

5.2 A POSTERIORI: LOS CONFLICTOS

Respecto a los conflictos que se pueden suscitar entre los diferentes signos distintivos –marcas, nombres comerciales y enseñas comerciales-, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado:

“(…) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.” [Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 03-IP-98.]

De esta forma, existiendo la posibilidad de confusión entre una marca y un nombre o una enseña comercial, es procedente la iniciación de acciones legales, en desarrollo de las cuales las partes intervinientes deben demostrar ante el juez competente tener un mejor derecho sobre el signo, lo cual, para el caso de los nombres comerciales, implica demostrar que se usó con anterioridad a la solicitud de registro de la marca, o al uso del nombre comercial o enseña comercial con los que tiene conflicto.

6. ACCIONES PROCEDENTES

Dependiendo de la finalidad que persiga quien inicie una acción por el hecho de que otra persona haya usado su marca sin su autorización, se podrá adelantar acciones diferentes. A continuación, se hablará de cada una de ellas.

6.1 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

6.1.1 OPOSICIÓN AL REGISTRO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Dentro del trámite de registro de una marca, el titular de un signo distintivo puede presentar oposiciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, el cual establece:

“ARTÍCULO 146. DECISIÓN 486 DE 2000.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

"A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

"Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

"No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.”

6.1.2 PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Una violación a los derechos marcarios o en general de signos distintivos en la cual se vean afectados los derechos de los consumidores puede dar lugar a que se presente una queja con el fin de que se inicie una investigación administrativa en los términos del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor-.

6.2 ACCIONES JUDICIALES

6.2.1 ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Según el artículo 238 de la Decisión 486, se podrá iniciar ante la jurisdicción ordinaria una acción por infracción de derechos relacionados con propiedad industrial. Esta acción, de conformidad con el artículo 241 de la misma decisión, permite a los diferentes titulares de los signos distintivos solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infrinja su derecho y la indemnización de perjuicios causados.

De conformidad con el artículo 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá ejercer funciones judiciales en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. Esta competencia se genera a prevención, lo que implica que el afectado podrá adelantar esta acción bien ante los jueces civiles del circuito o ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

El accionante, adicionalmente, podría solicitar medidas cautelares, a fin de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Lo anterior es, de conformidad con el artículo 245 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN.

6.2.2 ACCIÓN POR COMPETENCIA DESLEAL

A la hora de actuar en el mercado, los participantes del mismo deben respetar en todas

su actuaciones del principio de la buena fe. Dicho principio se refiere a la confianza, seguridad y credibilidad, e implica que tanto particulares como autoridades públicas deben ajustar sus comportamientos “a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”.” [Corte Constitucional. Sentencia 1194 de 2008]

Es por esto que se considera desleal, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, “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.”

Para que se aplique la Ley 256 de 1996, se deben reunir tres (3) requisitos:

- a) Las conductas deben realizarse en el mercado, y con fines concurrenciales. A esto se le conoce como el “ámbito objetivo de aplicación”, e implica que la conducta debe tener la finalidad de (o debe ser idónea para) aumentar la cartera de clientes de quien la comete o de un tercero.
- b) De conformidad con el artículo 3 de la Ley 256 de 1996, este cuerpo normativo aplica a quienes participen en el mercado. Lo anterior no implica que deba haber una relación de competencia entre los sujetos activos y pasivos del acto de competencia desleal.
- c) De conformidad con el ámbito territorial de aplicación de la Ley 256 de 1996, consagrado en su artículo 4, “los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano”.

6.2.2.1 LA CONFUSIÓN

Cuando, con una infracción marcaria, se provoque en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos y servicios, poniendo en riesgo su capacidad volitiva y decisoria, se puede decir que se ha infringido la conducta señalada en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, “Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal”, que señala:

“ARTÍCULO 10. LEY 256 DE 1996.- 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.”

El acto de confusión se constituye por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado, ejemplo de lo cual es la presentación de los empaques de un producto (creación formal). Los productos en cuestión deben tener conexidad competitiva, es decir, que han de ser del mismo tipo, vinculados o de uso complementario o sustituto, que sean publicitados a través de los mismos medios, que se comercialicen por medio de los mismos canales y que estén destinados a la misma clase de consumidor, en especial cuando se trata de bienes o servicios cuya adquisición

no suponga un especial grado de atención.

Hay dos tipos de confusiones:

a) Con la confusión directa, el consumidor entiende que compra un determinado producto, cuando, en realidad, compra otro. Así, si un consumidor quiere comprar un producto marca “Lambda” y, en realidad, compra otro de marca “Lamda”, habrá confusión directa.

b) Con la confusión indirecta, “un comprador al adquirir un producto o servicio juzga que pertenece a la misma línea de productos o servicios de un origen determinado y conocido por él, pero en realidad es distinto [...] No solamente el parecido de las marcas puede originar confusión entre los productos, sino ser ocasionada indirectamente, esto es, por el modo particular como se presenta o utiliza la marca.”

Cuando las marcas son idénticas, o muy similares, se presume el riesgo de confusión. Para que exista tal riesgo, es necesario que se use, efectivamente, la marca que resulta confundible con las demás.

6.2.2.2 LAS ACCIONES

El artículo 20 de la Ley 256 de 1996, consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal.

La primera de ellas es la acción declarativa y de condena, en la que el afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y, en consecuencia, se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante, si los hubiere. En el marco de la acción o antes de interponerla, el demandante podrá solicitar que se practiquen medidas cautelares, siguiendo el trámite correspondiente, y de acuerdo con los criterios señalados en el artículo 31 de la Ley 256 de 1996.

Por su parte, en la acción preventiva o de prohibición, la persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que no se haya perfeccionado aún, o que la prohíba aunque no se haya producido daño alguno hasta el momento. En otras palabras, esta acción evita la realización de la conducta desleal no perfeccionada.

6.2.3 ACCIÓN PENAL

La usurpación de derechos de propiedad industrial se encuentra tipificado en Colombia como un delito en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 306. Código Penal.- USURPACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES.El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal,

protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...).”

6.2.4 ACCIÓN ORDINARIA PARA LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Si el hecho de que una empresa utilice el mismo nombre comercial que otra afecta a una de estas compañías, se podrá iniciar una acción ordinaria para la indemnización de daños y perjuicios, por generarse con ello una responsabilidad civil extracontractual.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Natalia Fernández
Revisó: William A. Burgos
Aprobó: William A. Burgos