

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 17-250793- -1
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “*por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su comunicación de fecha 29 de junio de 2017 y radicada en nuestra entidad el 4 de julio del mismo año, en la cual se señala:

“(…) 1. ¿Puede la marca KERACONTROL a partir del 12 de junio de 2017 utilizar la imagen de la muñeca en la imagen publicitaria y en las etiquetas de venta de sus productos?”



2. ¿Puede el propietario del 50% de la marca KERACONTROL, el señor Víctor Jiménez, sin autorización de OK-Cosmetic SAS, utilizar la imagen de la muñeca con la palabra KERACONTROL?
3. ¿En qué términos debe dirigirse OK-Cosmetic SAS al señor Víctor Jiménez, solicitando abstenerse de utilizar la imagen de la muñeca en la publicidad de sus productos?
4. ¿Qué reglamentación violaría el señor Víctor Jiménez, si en caso de NO obtener autorización de OK-Cosmetic SAS, continua incluyendo la muñeca en su logotipo?
5. ¿Ante que entidades OK-Cosmetic SAS, puede hacer valer sus derechos de registro de marca sobre la imagen de la muñeca en el logotipo?
6. ¿Puede OK-Cosmetic SAS informar a la opinión pública, a saber: Laboratorios, INVIMA, Distribuidores y público en general, que la imagen de la muñeca no puede ser utilizada sin autorización y que No puede vender productos que tengan la imagen de la muñeca que no sean asociados con OK-Cosmetic SAS, todo ello con el fin de evitar la confusión a la clientela de la marca que ha sido registrada? (...) (Sic)”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la 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”.

Por tanto, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de *“Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.*

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:

“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

(...)

6. Llevar el registro de los signos distintivos.



(...)"

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

Administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

4. MARCAS

Las marcas, definidas en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, tienen la función de que a través de una palabra, imagen, sonido, color, letra o demás, le permiten al consumidor o usuario identificar, valorar y diferenciar los productos y servicios de un empresario en particular, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad de los mismos.

Con ello, 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.

Para obtener la protección de este signo distintivo, la Decisión 486 de 2000 estableció dentro del Título VI "DE LAS MARCAS", la regulación específica sobre el tema, determinando los medios de adquisición de los derechos, los procedimientos, las formas de protección, etc.

Dentro de dicha legislación, se instauró que el registro de una marca tiene efectos constitutivos¹, es decir, que los derechos sobre la misma se adquieren desde el

¹ Artículo 154 de la Decisión 486 de 2000.



momento del registro ante la Oficina Nacional Competente, para nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo cual, solamente se tiene derecho a su uso exclusivo y excluyente a partir del acto de concesión de la marca.

Establecido lo anterior, es importante precisar que existen varios tipos de marcas las cuales dependerán de lo que se pretende proteger, así:

Nominativas: Consisten en la escritura de la expresión, frase o palabra que se utiliza para identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de acompañamiento, caracterización ni tipografía.

Figurativas: Consisten solo en la representación gráfica (dibujo) del signo sin incluir ningún tipo de expresiones, letras, palabras o frases.

Mixtas: Son la unión de las dos anteriores. Contienen un elemento nominativo (letras, palabras, o frases) como uno figurativo (gráfica abstracta o una figura), y la protección en este caso se hace sobre el conjunto marcario en su totalidad y no sobre los elementos que lo componen individualmente.²

Tridimensionales: El signo representa un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo) y que puede ser perceptible por el sentido de la vista o por el del tacto, es decir, que posee volumen porque ocupa por sí mismo un espacio determinado.

Sonoras: El signo a proteger consiste solo en el sonido correspondiente.

Olfativas: El signo a proteger consiste en el olor del producto o servicio.

De color: El signo a proteger consiste en un color delimitado por una forma o una combinación de colores.

Dada la variedad de tipos marcarios que pueden ser elegidos por el consumidor, es importante precisar que se puede obtener protección para una empresa con diferentes tipos de marcas, sin que una excluya la solicitud de la otra, es decir, una

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002.



sociedad puede tener registrado el nombre de su empresa (nominativa), la figura que los identifica (figurativa) y la combinación del nombre y de la figura (mixta), generando con ellos una completa protección de los elementos que la distinguen en el mercado.

Ahora bien, obtenido el registro de una marca, es importante precisar que los derechos otorgados al titular del mismo fueron consagrados en el artículo 155 de la norma andina, el cual expresa:

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de 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.”

De la norma relacionada se observa, que en ejercicio del ius prohibendi, el titular de un registro marcario puede oponerse al uso o registro de signos similarmente confundibles que pretendan distinguir productos o servicios relacionados, que analizados de forma integral y de acuerdo a los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no contengan elementos adicionales que permitan en su conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que las dos marcas coexistan en el mercado.

5. COTEJO MARCARIO ENTRE SIGNOS PARA DETERMINAR CONFUNDIBILIDAD

Ahora bien, cuando estamos ante dos signos entre los cuales existe la posibilidad de conflicto, se hace imperante realizar un cotejo entre ellos para determinar si pueden o no coexistir en el mercado de los productos o servicios que identifican.



Para realizar el cotejo marcario, es necesario que se cumplan los criterios establecidos por el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los cuales podemos analizar así:

“El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:

“a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos



designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.

“d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”³

Aplicando lo establecido por el Honorable Tribunal Andino, se deben observar los signos que se pretenden cotejar y determinar si existe:

Similitudes ortográficas.
Similitudes fonéticas.
Similitudes visuales.
Similitudes conceptuales.

Superada esta etapa y encontrando que existen similitudes entre los signos que sean susceptibles de generar confusión, se debe proceder a realizar un estudio de las clases que cada uno identifica para determinar si existe o no “conexidad competitiva” entre ellas.

6. CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A IDENTIFICAR POR CADA UNO DE LOS SIGNOS

Punto importante en todo cotejo marcario es el que se relaciona con las clases a las cuales pertenecen los signos puestos en confrontación.

Para obtener un análisis completo y en cumplimiento de la normatividad andina y sus interpretaciones, presentamos los criterios establecidos por el TJCA para

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 190-IP-2013.



establecer si los elementos comprendidos por una marca son conexos competitivamente con los incluidos en otra:

“Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”. ”⁴

Si se establece que además de ser similares los signos tienen conexidad competitiva, no será posible la coexistencia pacífica entre los mismos pues se

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 65-IP-2013.



podría colocar al consumidor en riesgo de confusión o de asociación al momento de adquirir los bienes o servicios.

7. RIESGO DE CONFUSIÓN PARA EL CONSUMIDOR

El riesgo de confusión entre los signos se hace evidente si ellas presentan un alto grado de similitud y pertenecen a la misma clasificación internacional o existe conexidad competitiva.

Sobre esto, la jurisprudencia ha expresado:

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.”⁵

La prohibición de registrar signos confundibles supone la existencia de dos vertientes a saber, la confusión, o el riesgo de asociación. El Tribunal Andino, en jurisprudencia sobre el tema declaró:

“Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que: “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.⁶

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 30-IP-2011.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004.



Asimismo, sobre el riesgo de asociación, ha manifestado que: “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008, marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).”⁷

Por tanto, ya sea por la presencia de confusión o riesgo de asociación, dos signos que sean similares, conexos en sus clases y que atenten contra la libre elección del consumidor, no pueden coexistir legalmente en el mercado.

8. ACCIONES LEGALES CONTRA LA INDEBIDA UTILIZACIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

El titular de un derecho de propiedad industrial protegido, está facultado para entablar acciones ante la autoridad nacional competente en la materia, acciones que se presentarán contra cualquier persona que infrinja el derecho, o que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

En nuestra legislación, las acciones mediante las cuales se puede proteger un derecho de propiedad industrial frente a terceros son las acciones jurisdiccionales.

8.1 Acciones Jurisdiccionales

8.1.1 Acción por infracción de derechos de propiedad industrial

El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra la acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se promueve ante la autoridad nacional competente, así:

*“**Artículo 238.-** El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional*

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 30-IP-2011.



competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.”

De lo anterior, se evidencia que la legitimidad en la causa para ejercer esta acción se encuentra en cabeza de quien ostente la calidad de titular de un derecho de propiedad industrial debidamente conferido, es decir, para el presente caso el titular de una marca legalmente concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, siempre en concordancia con el artículo 244 de la norma andina el cual establece el término de prescripción de esta acción.⁸

Como se evidencia en relación a la legitimación por activa, el inciso final del artículo citado establece que tratándose de derechos de propiedad industrial donde existan cotitulares, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin que medie el consentimiento del otro, siempre que no exista al respecto estipulación en contrario entre ellos, dado que en dicho caso, será obligatoria la concurrencia de todos los cotitulares para que la decisión no este viciada de nulidad.

El artículo citado, establece además que la acción puede ser iniciada de oficio o a solicitud de parte, el primero de ellos siempre que la legislación nacional así lo prevea. En nuestro caso, no existe regulación que permita que la acción por infracción pueda ser iniciada de oficio dado que la naturaleza de dicha acción es “rogada”, por lo cual, la misma solo procederá a solicitud de la parte legitimada.

⁸ Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.



Dado que a través de dicha acción el demandante puede solicitar el cese del comportamiento que implica una afectación al derecho o derechos de propiedad industrial y la indemnización de los perjuicios causados, es claro que contra quien deberá dirigirse la misma será aquel que se encuentre ejecutando los actos infractores o aquellos que se configuren como una inminente amenaza de infracción, pues como se evidencia en la normatividad andina la acción por infracción no solo protege de los actos ya ejecutados sino también de aquellos que se vean como próximos a causar el daño.

Ahora bien, de acuerdo con el literal a) del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012- esta acción se puede tramitar ante la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de funciones jurisdiccionales, o ante los jueces de la República. Esta competencia ha sido denominada: “a prevención”, dado que en virtud de ella es el demandante quien tiene la posibilidad de elegir si promueve la respectiva acción ante la Superintendencia o ante un juez.

Esta demanda, se adelanta a través del proceso verbal previsto en el Código General del Proceso, y de acuerdo con el artículo 241 de la Decisión 486 puede tener como pretensiones:

“Artículo 241.- *El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:*

a) el cese de los actos que constituyen la infracción;

b) la indemnización de daños y perjuicios;

c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;



d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;

f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,

g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.”

Así mismo el demandante podrá solicitar el decreto de medidas cautelares⁹ con el fin de evitar una posible infracción a un derecho de propiedad industrial, según lo

⁹“(…) son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente



prevé el artículo 245 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, así:

“Artículo 245.- *Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de 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.*

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.”

La norma andina, establece en su artículo 246 un catálogo de medidas cautelares que pueden ser pedidas en este tipo de procesos, siendo este listado meramente enunciativo dado que dependerá de las circunstancias específicas de cada caso el tipo de medida cautelar adecuada para proteger los derechos del accionante y evitar que la decisión final sea meramente ilusoria.

Estas medidas, de acuerdo con el artículo 245 citado, pueden ser pedidas antes de iniciar la acción, con ella o con posterioridad a la presentación de la demanda. Tratándose de las que sean pedidas en forma anticipada, el artículo 248 de la norma andina ordena que *“(…) cuando la medida cautelar es practicada con anterioridad a la interposición de la demanda, para que ellas mantengan su vigencia el solicitante de la medida cautelar deberá acreditar dentro de los diez (10) días siguientes a la práctica de la misma que presentó la demanda de infracción correspondiente pues, de no ser así, el juez procederá a levantar las medidas cautelares decretadas, con la consecuente condena en costas y perjuicios.”*¹⁰

ejecutada. (...) estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido". Corte Constitucional. Sentencia C - 379 de 2004. Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra.

¹⁰ <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3001/3651>



Vislumbrado el contenido de esta acción y sus aspectos procesales, se hace imperante manifestar que este tipo de acción trae de la mano la posibilidad de solicitar la indemnización de los daños y perjuicios causados por el infractor¹¹, para lo cual se puede hacer uso de los criterios establecidos en la misma normatividad andina, así:

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

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

Finalmente, en caso de hacer uso de esta acción es importante precisar que se debe agotar el requisito relacionado con la citación para adelantar audiencia de conciliación extraprocesal, de conformidad con lo establecido en la Ley 640 de 2001. Sin embargo, cuando el demandante solicite el decreto y práctica de medidas cautelares, no será necesario agotar los requisitos de procedibilidad a los que se ha hecho referencia.

8.1.2 Acción jurisdiccional por competencia desleal

La Ley 256 de 1996 estableció las normas sobre competencia desleal con la finalidad de: *“garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral*

¹¹ Literal b), Artículo 241. Decisión 486 de 2000.



1o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994.”¹²

Esta ley, establece en su artículo 21 quienes se encuentran legitimados por activa para dar inicio a las acciones en ella regladas, así:

“ARTÍCULO 21. LEGITIMACIÓN ACTIVA. *En concordancia con lo establecido por el artículo 10 del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley.*

Las acciones contempladas en el artículo 20, podrán ejercitarse además por las siguientes entidades:

Las asociaciones o corporaciones profesionales y gremiales cuando resulten gravemente afectados los intereses de sus miembros.

Las asociaciones que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor. La legitimación quedará supeditada en este supuesto que el acto de competencia desleal perseguido afecte de manera grave y directa los intereses de los consumidores.

El Procurador General de la Nación en nombre de la Nación, respecto de aquellos actos desleales que afecten gravemente el interés público o la conservación de un orden económico de libre competencia.

La legitimación se presumirá cuando el acto de competencia desleal afecte a un sector económico en su totalidad, o una parte sustancial del mismo.”

¹² Artículo 1, Ley 256 de 1996.



Como avance dentro de la normatividad enunciada, encontramos el establecimiento de dos tipos de acciones, a saber:

“ARTÍCULO 20. ACCIONES. *Contra los actos de competencia desleal podrán interponerse las siguientes acciones:*

1. Acción declarativa y de condena. 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. El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley.

2. Acción preventiva o de prohibición. La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno.”

Establecido el tipo de acción, la norma citada plantea diversas conductas constitutivas de competencia desleal, las cuales según la doctrina pueden clasificarse de la siguiente forma:¹³

- a) Actos que lesionan el interés del consumidor. En esta categoría encontramos los actos de desviación de clientela, engaño y confusión.
- b) Actos que lesionan el interés del competidor. A esta pertenecen los actos de desorganización, descrédito, comparación, imitación, explotación de reputación ajena, violación de secretos, inducción a la ruptura contractual y pactos desleales de exclusividad.

¹³ <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/article/view/2544/2173>



- c) Actos que lesionan el interés público. A esta categoría pertenece el acto de violación de normas.

Al igual que en las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial, la competencia para conocer de la acción por competencia desleal es “a prevención”, en virtud de lo cual, el conocimiento de esta demanda compete a los jueces civiles del circuito o a la Superintendencia de Industria y Comercio, siempre que no se haya iniciado la misma acción de competencia desleal, por los mismos hechos y contra la misma persona, ante autoridad judicial distinta a dicha Superintendencia, de acuerdo con los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998. Una vez presentada la acción ante alguno de los entes competentes, la competencia es “exclusiva” de quien conoce.

La demanda por actos de competencia desleal, será tramitada mediante el proceso verbal establecido en el Código General del Proceso, y al igual que en las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, se deberá agotar el requisito relacionado con la citación para adelantar audiencia de conciliación extraprocesal como requisito de procedibilidad.

Finalmente, dentro de este tipo de procedimiento se permite la solicitud de medidas cautelares de acuerdo a lo ordenado por el artículo 31 de la Ley 256 de 1996, las cuales podrán solicitarse antes de la presentación de la demanda, con ella o en el transcurso del proceso.

Con relación a estas medidas cautelares, la norma no prevé un catálogo de cuales podrán usarse y cuáles no dentro del trámite, ya que ello dependerá de cada caso concreto, de la solicitud de las partes y de la discrecionalidad del juez competente.

8.1.2.1 Competencia desleal vinculada a la propiedad industrial

Lo expresado anteriormente aplica para las acciones de competencia desleal vinculadas a la propiedad industrial (Decisión 486 de 2000), de acuerdo a lo ordenado en el Decreto 2591 de 2000.¹⁴

¹⁴ Por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.



Esta norma establece en sus artículos 22 y 23 lo siguiente:

“ARTICULO 22. APLICACION DEL REGIMEN DE COMPETENCIA DESLEAL. *Las conductas de competencia desleal previstas en el título XVI de la Decisión 486 se aplicarán en consonancia con lo dispuesto en la Ley 256 de 1996.*

ARTICULO 23. ACCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL. *Las acciones por competencia desleal a que se refiere el capítulo III del título XVI de la Decisión 486, serán las contenidas en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996 y seguirán el trámite de la Ley 446 de 1998 y el Decreto 2153 de 1992.*

El término para la prescripción de las acciones por competencia desleal será el señalado en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996.”

De acuerdo a lo anterior, los actos de competencia desleal establecidos en el TITULO XVI de la Decisión 486 de 2000, dado que esta norma no establece procedimiento alguno al respecto, deberán tramitarse a través de las acciones de la Ley 256 de 1996.

La lista presentada en la norma andina, la cual es meramente enunciativa, establece que constituyen actos de competencia desleal los siguientes:

“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.”

Por tanto, si un tercero sin autorización hace uso de un signo protegido por la propiedad industrial, y este uso se encuentra dentro de los actos establecidos en la norma andina como “*actos de competencia desleal*”, el titular del derecho está en toda la posibilidad de que, mediante la presentación de una demanda ante la autoridad competente y en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 256 de 1996 y el Código General del Proceso, exigir la protección de sus derechos y la indemnización de los daños que el actuar ilegal le haya causado.

Ahora bien, respecto a las medidas cautelares en las acciones de competencia desleal vinculadas a la propiedad industrial, será aplicable lo establecido respecto a ellas en la Decisión 486 de 2000, artículo 246 y siguientes.

8.1.3 Acciones penales

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

“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. (...).” (Artículo 306 del Código Penal.)

Por lo cual, en caso de considerar la viabilidad de hacer uso de este tipo de acción, se deberá dar cumplimiento a todos los requisitos exigidos por el sistema penal.



9. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden constitucional, legal y jurisprudencial, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada nos permitimos manifestar:

Dado que los derechos marcarios solo se obtienen a partir del registro ante la Oficina Competente en la materia, es claro que un uso previo al registro por un tercero no se consideraría violación a los derechos de titular marcario dado que al momento de la supuesta infracción no se había constituido estos. En el panorama anterior, si el dibujo o diseño usado por ese tercero sin autorización se encuentra dentro de las formas de protección vía Derechos de Autor, se puede colocar dicha situación en conocimiento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para que determine si se existe violación o no a respecto.

Ahora bien, si estamos ante una marca debidamente registrada y consideramos que el actuar de un tercero está infringiendo los derechos que derivan de dicho registro, se hace imperante determinar el tipo de signo que fue objeto de protección (nominativa, mixta, etc.), pues de ello dependerán los alcances de los derechos de su titular con relación a las acciones de los supuestos infractores, pues no es lo mismo proteger el nombre, la figura y la unión de estos a través de tres tipos diferentes de marcas (nominativa, figurativa y mixta), que proteger únicamente un signo mixto y pretender impedir que terceros usen individualmente los elementos que la componen, dado que en este último caso se deberá probar exhaustivamente, no solo la presencia de similitudes susceptibles de generar confusión entre los signos sino además la conexidad competitiva que lleve a los consumidores a un inminente riesgo al momento de la elección.

Partiendo de lo anterior, si el titular de un signo debidamente registrado considera que el actuar de un tercero está vulnerando sus derechos, tiene la facultad legal de iniciar las acciones jurisdiccionales que considere pertinentes y aplicables a su caso, con la finalidad de obtener la protección de los mismos y la indemnización por los daños y perjuicios causados.



En concordancia con todo lo presentado y de acuerdo a su consulta, para determinar la existencia de vulneración de algún derecho se debe precisar: si se tiene un derecho de propiedad industrial vigente, qué tipo de derecho es y sobre qué signo recae, cuáles son los alcances de la protección del signo, cuáles son las conductas del supuesto infractor, qué tipo de acciones le caben a esas conductas y qué es lo que espero obtener al iniciar esas acciones, todo ello con el objetivo de establecer la presencia o no de vulneración y los alcances de la misma, ya que ello es necesario para poder acceder adecuadamente a las instancias judiciales pertinentes.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web <http://www.sic.gov.co/Doctrina-1>

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Alejandra Gil García
Revisó: Jazmín Rocío Soacha
Aprobó: Jazmín Rocío Soacha

