

# Siete principios para un sistema objetivo de propiedad industrial



**Sergio E. Villamizar Villar\***

Recibido: 15 de marzo de 2006

Aprobado: 28 de enero de 2008

## RESUMEN

La propiedad industrial, tradicionalmente mercantil, se ha convertido en herramienta del derecho de la competencia, pero a pesar de su importancia no es tratada aún de manera uniforme por parte de los operadores jurídicos andinos, quienes no poseen un modelo jurídico común, ni patrones objetivos respecto a los fenómenos de confundibilidad y distintividad. Dichos operadores carecen también de especialización comercial y desconocen a nivel judicial y administrativo los elementos del mercado común y el alcance de las marcas de comercio, por ello los métodos difieren entre corporaciones, generan variedad de fallos, se alejan de la sana crítica y generan especulación e inestabilidad jurídica. Tal variedad impide estructurar jurisprudencialmente el derecho de los activos intangibles. El cambio de perfil y de la actitud subjetiva de los falladores por un modelo jurídico objetivo comercial, beneficiará al mercado con jueces más cultos, armonizará la oferta pública de justicia y producirá certeza y seguridad jurídica, como garantías de la libre decisión económica y de la competencia en términos de igualdad en la economía de mercado.

**Palabras clave:** propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia, carga de la prueba comercial, activos intangibles, fallo judicial en materia comercial, derecho comercial, derecho de los mercados, Decisión 486, Comunidad Andina de Naciones, marcas, signos distintivos.



\* Abogado rosarista, consultor en propiedad industrial, competencia y derecho regulatorio; mención de honor, tesis: *Objetivación de la prueba en derecho marcario*. Máster en Derecho de los negocios, Madrid. Correo electrónico: sergiovillamizar@hotmail.com. Bogotá, Colombia.

# Seven Principles for an Objective System of Industrial Property

## ABSTRACT

Traditionally mercantile industrial property has become a tool of trade and antitrust law. However, despite, its status, it is not receiving uniform treatment by andean juridical entities. These jurists possess neither a common legal model, nor objective patterns regarding the phenomena of confusion and distinctivity. This arises from a lack of commercial background together with a lack of judicial and administrative awareness about common market elements and the reach of today's trademarks. The differing approaches to decision making among juridical bodies leads to inconsistencies in decisions and a weakening of healthy criticism and generates speculation and juridical instability. Such inconsistencies impede the jurisprudential structuring of the law of intangible assets. A change in judicial profiles and their subjective attitudes to an objective commercial juridical model would benefit the market. Such a harmonized judicial attitude would create certainty and juridical certainty which would, in turn, enhance confidence in decision-making and competition in equal terms in market economies.

**Key words:** industrial property, intellectual property, antitrust law, commercial burden of proof, intangible assets, commercial decisions, commercial law, common market law, decision 486, Andean Community of Nations can -for its initials in Spanish- trademarks, distinctive signs.

## INTRODUCCIÓN

La competencia económica moderna demanda una estructura jurídica dinámica, que será el soporte de una estructura económica organizada. Esta estructura jurídica debe generar para los competidores garantías que les permitan ejercer libremente y en condiciones de igualdad su actividad económica; y para los consumidores, las garantías propias de una economía de mercado.<sup>1</sup>

En este mismo sentido, el Estado y los miembros del Acuerdo de Cartagena, como garantes de tal ejercicio, deben proteger la leal competencia, los derechos de los consumidores y garantizar oportunamente los derechos de propiedad industrial, para lograr un equilibrio en el cual ninguno de los elementos se vea afectado *ex-ante* por el planteamiento



<sup>1</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-524/95, sobre sistema económico de libre mercado; Sentencia C-535/97, sobre restricciones a la libre competencia económica; Sentencia C-228/95, sobre reserva de nombre; Circular M-187 de octubre 30 de 1959, Ministerio de Fomento; y Tratado Comunidad Europea C-340 de 10 de noviembre de 1997.

jurídico y las circunstancias propias de un mercado común,<sup>2</sup> ni *ex-post*, por las decisiones jurídicas judiciales o administrativas en materia comercial, decisiones que pueden afectar la competencia económica a través de las relaciones entre los participantes de un mercado, empresas y comerciantes, su relación con los consumidores y los derechos mercantiles contrapuestos en tal ejercicio.

Un sistema jurídico de tal magnitud requiere que los elementos e instrumentos administrativos, judiciales y legales, así como comunitarios, se encuentren integrados de manera armónica y que tal armonía refleje beneficios para los participantes del sistema, principalmente para los consumidores.

El sistema actual enfrenta diferentes problemas, por ejemplo: la distintividad, entendida como la garantía de arbitrariedad de los signos en un mercado común, no está siendo garantizada por la administración ni por los jueces, y en muchos casos por los comerciantes y empresas, lo cual vulnera el derecho común a la leal competencia, el derecho de los titulares de marcas a la exclusividad<sup>3</sup> y el de los consumidores a no ser engañados. Asimismo, la diversidad normativa relativa a los signos distintivos dificulta la uniformidad, afectada ya por la diversidad del objeto jurídico destinatario de la protección: la marca.

La excesiva subjetividad del fallador crea confusión en el mercado, al tiempo que impide la aplicación cabal de algunas causales de irregistrabilidad de la norma comunitaria y vulnera el principio de *in dubio pro signo priori* debido a la ausencia de especialización y de una actitud adecuada del operador jurídico, al desconocimiento de los modelos social y profesional modernos y a la falta de estudio sobre espacios semióticos o de mercado. Se generan así imprecisiones en diferentes momentos del procedimiento que se potencian al interactuar con otras decisiones jurídicas.

*La ausencia de tal uniformidad impide la creación de criterios comunes en torno a la marca y su distintividad, al igual que impide la apreciación uniforme de la prueba, con carácter objetivo, que establezca un modelo jurídico común y un límite entre confundibilidad y distintividad, sin contar con una oferta privada de justicia, como lo es el arbitraje comercial.*

---

<sup>2</sup> Ramón Martín Mateo y Juan José Díez Sánchez, *La marca comunitaria en el derecho público*, Trivium, Madrid, 1996, pp. 17-37.

<sup>3</sup> España, Consejo General de Comercio, *Derecho de la propiedad industrial*, Madrid, 1994; y España, Legislación de marcas, Tecnos, Madrid, 1990.

Aunque el derecho probatorio ofrece las herramientas para superar este vacío, lo que debe cambiar es el sistema operativo relativo a la propiedad industrial, el cual, según mi criterio, requiere siete principios para que funcione de manera adecuada:

1. Contexto de registro jurídico apropiado.
2. Naturaleza y norma jurídica uniforme.
3. Modelo social.
4. La inducción a error como espacio semiótico.
5. Modelo moderno de fallo.
6. Juez comercial y actitud comercial.
7. Simultaneidad.

Veremos cómo en Colombia y en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) existen problemas que atentan contra cada uno de los principios, impiden que el sistema sea óptimo y afectan la coherencia de los derechos de propiedad industrial, lo cual será el principal obstáculo en el momento en que los derechos de propiedad industrial de la CAN se integren como bloque en un solo registro.

## **1. CONTEXTO DE REGISTRO JURÍDICO APROPIADO PARA EL EXAMEN MARCARIO**

La marca nace por el uso de un signo marcado físicamente, que señala el origen. Como primer antecedente hablamos de los ladrillos egipcios; luego, de la cerámica romana; y de manera registrada, el whiskey con el nombre “marcado” del destilador.<sup>4</sup> El uso de ese signo concedía su titularidad. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la oficina nacional competente en Colombia para el registro y protección de la propiedad industrial.

La propiedad industrial, como disciplina económica, concede prerrogativas exclusivas de explotación económica a los titulares de derechos sobre creaciones novedosas que tengan incidencia específica en los



<sup>4</sup> Joseph Francesc Valls, *La imagen de la marca de los países*, McGraw-Hill, Madrid, 1992, pp. 15-25.

aspectos industriales;<sup>5</sup> la ostentación de un signo distintivo ofrece también protección estatal al titular de este, garantizándole el derecho exclusivo a explotarlo, de ahí su importancia.

En la actualidad, el sistema de uso se mantiene junto al sistema de registro o atributivo, en el cual el Estado, a través de la SIC, atribuye el derecho a usar una marca cuya expresión permite al titular ubicar junto a la marca una R dentro de un círculo ® —TM o “Trade Mark” en el sistema anglosajón<sup>6</sup>—, lo cual es un aviso público de exclusividad en la explotación económica de tal signo e informa la prohibición de que sea utilizado por un tercero; busca disuadir a aquellos que la quieran imitar, ya que tal ® hace pública la protección otorgada por la SIC y garantizada por el Estado.

El derecho exclusivo y protegido aludido es posible a través de dos principios, el *in dubio pro signo priori* y el *ius prohibendi*. El primero es una presunción legal al signo solicitado con anterioridad temporal, y el segundo una prohibición de uso una vez concedido el derecho; así su titular adquiere el poder para oponerse a que materialicen o usen su signo. Ambas protecciones recaen sobre una característica esencial de la marca, su distintividad.

El Tribunal Andino ha señalado la obligación de “cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo<sup>7</sup> del signo, y resolver sobre su registrabilidad”,<sup>8</sup> y asimismo ha señalado: “Los exámenes sucesivos de fondo del signo y su registrabilidad son atribuciones de la Administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. El que haya acertado o no la autoridad es efecto de ejercer su atribución”.



<sup>5</sup> Rafael Illescas Ortiz, *Sistema, competencia, distribución y propiedad industrial*, La Ley, Madrid, 1998, pp. 37 y ss.

<sup>6</sup> En ocasiones tanto el TM como el ® se repiten en varias marcas. Algunas sociedades norteamericanas y europeas han optado por advertir que, aunque no se estén usando tales signos protectores, el registro y la protección sí existen.

<sup>7</sup> Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Circular Externa Única N° 10 de 2001; SIC, Proyecto de Ley 67/94, en *Boletín Jurídico Financiero*, N° 804, febrero 17 de 1995, pp. 6-16; SIC, *Memorias, aplicación de la política de la competencia*, Seminario Internacional, 24 y 25 de marzo de 1998, Cartagena de Indias [documento interno]; Julián Andrés Giraldo Montoya, *Procedimiento administrativo del registro marcario* [tesis], Universidad del Rosario, Bogotá, 1998, capítulo II; Carlos Ariel Sánchez Torres, *El acto administrativo*, Legis, Bogotá, 1999, capítulo I, “Teoría general”; y Efraín Gómez Cardona, *Nuevo derecho administrativo colombiano, general y especial*, Dike, Bogotá, 1995, capítulo 1.

<sup>8</sup> Marcela Builes Páramo, *Causales de irregistrabilidad de las marcas* [tesis], Universidad Javeriana, Bogotá, 1994, introducción y capítulo I.

Es claro que el mismo Tribunal reconoce un amplio margen de error en el cotejo de las marcas, por la ausencia de criterios uniformes, a la cual la SIC alega que su facultad discrecional se vería comprometida si se constituyera una unidad de fallo, y que debe adoptarse un modelo que mantenga la facultad discrecional de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El método actual de registro de la SIC, aunque busca evitar el registro de marcas similares, posee dos problemas: 1. Interno y 2. De mercado. El interno es la posibilidad de que la división de signos distintivos pase por alto la similaridad con otra marca al realizar el examen de registrabilidad<sup>9</sup>, o bien que la oposición al registro no fuese exitosa,<sup>10</sup> aun si los argumentos de la oposición son acertados,<sup>11</sup> ya que los examinadores pueden diferir en cuanto a la comparación de marcas comerciales.

El problema de mercado consiste en la utilización en el mercado de signos que difieren de los signos consignados en los certificados concedidos por la SIC, un claro fraude a la ley y al mercado. *El fraude consiste en el uso de la ® sin derecho atribuido alguno, o en el uso de un signo similar al concedido, haciendo alusión indebida al registro otorgado que deriva la protección estatal, utilizando la ®; así, el mercado cree erróneamente que tales signos están protegidos.*

Los comerciantes desleales están entonces aprovechando tal diversidad y subjetividad de criterios respecto a la administración para utilizar marcas diferentes a las registradas, bajo el mismo objeto jurídico, o bien para crear marcas similares y lograr su registro, evadiendo la declaratoria de nulidad por parte del juez administrativo. Asimismo, se eluden condenas e indemnizaciones en procesos civiles y penales, debido a la gran dificultad del estudio de antecedentes figurativos y a la ausencia de facultades sancionatorias por parte de la SIC.

Parte de lo anterior se debe a que la SIC posee una gaceta en blanco y negro que, aunque sigue los lineamientos de la abstracción de la



<sup>9</sup> Juliana Llano Osorio, *El sistema de propiedad industrial* [tesis], Universidad del Rosario, Bogotá, 1997, capítulos I y II.

<sup>10</sup> Germán Cavellier, *El caso Maidenform, solicitud de nulidad*, Antares, Bogotá, 1964, pp. 7 y ss; *La prioridad en derecho marcario*, Antares, Bogotá, 1974, pp. 10 y ss.

<sup>11</sup> Ricardo Metke Méndez, *Aspectos teóricos y prácticos del derecho marcario*, Kelly, Bogotá, 1987, capítulo II; *La observancia de derechos de propiedad industrial en la legislación Colombiana* [conferencia], Seminario de Globalización de la Propiedad Industrial, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, septiembre de 1998; y *Oposición al régimen marcario* [tesis], Universidad del Rosario, Bogotá, 1974, capítulos I y II.

escuela norteamericana, imposibilita conocer la estructura cromática de las imágenes de marcas registradas; por lo tanto, desde la gaceta existe la posibilidad de confusión. Por ejemplo, en los casos Baileys-Brodway y Absolut-Ivanoff, las marcas concedidas y usadas difieren de la siguiente manera:

### Concedido

Baileys

Certificados: 217278, 255870,  
286146, 257678, 291296,  
113441, 203361 y 217278



### Utilizado



Vodka Absolut

Certificados: 251072, 285531,  
294022, 113468, 140775,  
145527, 148171, 148172, 226353  
y 223020



## Vodka Ivanoff

Certificados: 251436, 233019, y 86429



## Brodway

Certificados: 254664, 175703



Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio.

Fotografía: Diego Zamora. Correo electrónico: dondiego@etb.net.co

Por lo anterior, *la SIC debe afinar su examen, creando un sistema informático de antecedentes figurativos de fácil consulta para el funcionario, junto a la posibilidad de sancionar<sup>12</sup> tanto a aquellos que utilicen la ® sin poseer un registro marcario, como a quienes amparen la ® en un signo distintivo similar al concedido en un registro, ya que ambos engañan al consumidor y al mercado y atentan contra la buena fe de la SIC. Está probado ya que los consumidores en un mercado sí se confunden cuando las marcas reconocidas han sido imitadas en abstracto o con un parecido suficiente.*<sup>13</sup>



<sup>12</sup> Decreto 3370 de 2004, coincide en los mismos intereses de protección al consumidor.

<sup>13</sup> Sergio E. Villamizar Villar, "Absolut o Ivanoff", en *Nova et Vetera*, vol. 99, N° 534.

## 2. NATURALEZA Y NORMA JURÍDICA UNIFORME RESPECTO A LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Para llegar a afirmar que los derechos de propiedad industrial deben ser protegidos de manera homogénea, debemos primero estabilizar tanto la naturaleza del objeto jurídico como la norma jurídica, que se refiere al objeto. Comencemos por lo primero, estabilizar el objeto jurídico, ya que la exposición se complica si hablamos de nombres comerciales, marcas y enseñas, pues sus naturalezas jurídicas difieren en jerarquía, alcance y seguridad.

Lo ideal sería hablar sólo de marcas, las cuales se dividen, según la comprensión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta su representación gráfica, así: nominativas, figurativas y mixtas, de las cuales la mixta es por excelencia la marca más utilizada<sup>14</sup> y más efectiva en sus fines comerciales dentro de un mercado. Según lo indica la doctrina, la marca mixta contempla los aspectos visual, ortográfico e incluso ideológico o conceptual, razón por la cual significa más que una marca nominativa o figurativa, y es la más solicitada a la administración.

Sin embargo, la realidad nos indica que no podemos hablar aún de manera homogénea de marcas, por ejemplo respecto a las enseñas (signos que identifican a los establecimientos de comercio) y los nombres comerciales (nombres con los cuales se identifican los comerciantes al realizar su actividad).<sup>15</sup> Hay que decir que aunque el ideal es el dominio de las marcas, la práctica indica que los nombres comerciales y las enseñas pueden adquirir la misma entidad de las marcas, si se prueba su uso y connotación; por lo tanto, los vicios en el cotejo marcario se presentan de igual manera entre exámenes de marcas, enseñas y nombres comerciales.<sup>16</sup>



<sup>14</sup> Manuel Pachón Muñoz, *Preferencias en las solicitudes sobre registros marcarios*, Temis, Bogotá, 1983, pp. 15-30; y *Manual de propiedad industrial*, Temis, Bogotá, 1984, pp. 10-14.

<sup>15</sup> Cayetano Betancur, "Nombre comercial y marca de comercio", en *Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora Del Rosario*, N° 438, octubre de 1955, pp. 87-114; y Luis F. Latorre U., "Distinción entre marca, nombre comercial y civil", en *Revista Academia Colombiana de Jurisprudencia*, N° 162-163, 1950.

<sup>16</sup> José Luis Fernández, *Elementos de derecho mercantil*, Deusto, Bogotá 2000, pp. 34 y ss.; Hildelbrando Leal Pérez, *Derecho comercial aplicado*, Librería del Profesional, Bogotá, 1988, pp. 23 y ss.; Ramón E. Madriñán de la Torre, *Principios de derecho comercial*, Temis, Bogotá, 1995, pp. 27 y ss.; Siegbert Rippe, *Concurrencia desleal*, A. Fernández, Montevideo, 1970, capítulos I y II; Francesco Carnelutti, *Instituciones de derecho procesal civil*, Harla, México, D.F., 1997, capítulo II; y Giuseppe Chiovenda, *Curso de derecho procesal civil*, Harla, México, D.F., 1997, capítulo II.

Nuestro país posee un sistema atributivo,<sup>17</sup> las marcas no se adquieren por el uso, lo que sí sucede con nombres comerciales y enseñas. Por lo tanto, los depósitos de nombre y enseña —que se constituyen en una presunción legal basada en la fecha de inicio del uso de un signo en el mercado— tenderían a desaparecer, primero porque no es necesario el depósito para probar el uso, y segundo porque los derechos que confiere un depósito son de menor jerarquía que los de una marca. El sistema atributivo tenderá a desplazar al sistema de uso.

En otras palabras, probar el uso no requiere de un depósito, y el depósito por sí mismo no prueba el uso, por ello el registro de marcas otorga mayor certeza sobre el derecho; pero como los signos en un mercado no son sólo marcas, mientras logramos que así sea hablaremos de signos con algo en común: imágenes comerciales. A la misma conclusión llegó la doctrina publicitaria: “el logotipo es lo que el publicista le muestra el cliente para ser aprobado, una vez en el mercado deja de ser un logotipo y comienza a ser imagen de marca, con poder propio”.<sup>18</sup>

La doctrina publicitaria nos habla entonces de imagen de marca comercial,<sup>19</sup> un principio claro de estabilización y de unidad del objeto significante que aunque se identifique plenamente con el sistema de uso, tiene plena vigencia en el sistema atributivo. En conclusión, el ideal es el dominio único de las marcas.

El Tribunal Andino sobre este punto opina: “*la confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, ya sea de palabras, frases, enseñas, signos, figuras, dibujos, etiquetas, etc.*” (las cursivas se han añadido). *El tribunal también comparte el mismo criterio de unificación al referirse al signo como concepto unívoco, que es lo común a los tipos de representación de tal signo.*

Ahora, al buscar homogeneizar la naturaleza del signo distintivo en una sola categoría: marca, debemos buscar estabilizar la norma jurídica que habla de esta categoría, esto es, buscar una sola norma uniforme.



<sup>17</sup> Decreto 2153 de 1992.

<sup>18</sup> Naomi Klein, *No logo, el poder de las marcas*, Paidós, Barcelona, 2001, pp. 21 y ss; y Mary Jo. Hatch, “¿Are The Strategic Stars Aligned for your Corporate Brand?”, en *Harvard Business Review*, vol. 79, N° 2, February, 2001, pp. 128-134.

<sup>19</sup> Henrik Salen, “Marcas privadas, ¿éxito o ilusión?”, en *El Autoservicio*, N° 37, 1992, p. 16.

La Decisión 486 es la indicada como único referente normativo, por lo cual estabilizaremos el objeto a través de la marca y la norma a través de la Decisión 486 de 2000.

Ahora, si bien los jueces civiles y penales no violan con sus decisiones la Decisión 486 de 2000 —ya que esta normativa es de carácter administrativo—, como veremos más adelante, lo cierto es que los sistemas de valoración vulneran los derechos de propiedad industrial de sus titulares, por lo cual es importante que el bien protegido posea una naturaleza jurídica estable, para lograr mayor claridad en la protección por parte del Estado.

Se propone la unificación normativa y jurisdiccional, por lo cual se pondrán en términos de la Decisión 486 la exposición y las causales de irregistrabilidad que se violan al poseer tal diversidad de fallos del mismo fenómeno, confundibilidad y distintividad de un signo, ya que el sustento jurídico de tales causales representa de manera fiel los derechos e intereses de los titulares de marcas. Tales causales se incluyen en el artículo 135: absolutas, en sus literales: a) - c), g) - l) y o); y en el 136: relativas, en sus literales: a), b), d), f) y h).

Como ejemplo veremos dos causales violadas, una absoluta y una relativa:

- Artículo 135, literal a) *“Carezcan de distintividad”*.
- Artículo 136, literal a) *“Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación”*. (Las cursivas se han añadido.)

*Debemos entonces unificar el objeto jurídico: marca, y este respecto a la normativa comunitaria: Decisión 486 de 2000. Deben implementarse como objeto y norma jurídica homogénea y excluyente al ser el resultado de la práctica y de la evolución andina en materia de propiedad industrial.*<sup>20</sup>



<sup>20</sup> Acuerdo de Cartagena. La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aprobada en Colombia mediante el Decreto 1190 de 1978, rigió la materia en el país por un periodo de doce años y fue sustituida por la Decisión 311, que entró en vigencia el 1 de diciembre de 1991, fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena; posteriormente se expidió la Decisión 313, que entró en vigencia el 14 de febrero de 1992, fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que sustituyó en su integridad la Decisión 311. Meses después se expidió la Decisión 344, que sustituyó la Decisión 313; aquella decisión fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena del 29 de octubre de 1993 y

### 3. MODELO SOCIAL, BENEFICIO DE LA COMPETENCIA JUDICIAL

La marca es un bien jurídico de importancia económica y cuenta con los elementos necesarios para su protección. Vale señalar con claridad la importancia conceptual del tema marcario y de su competencia judicial. El tema puede verse desde diferentes categorías, por ejemplo:

1. *Desde su acción*: la acción marcaria, ejercitable únicamente por su titular, permite que este defienda su marca tanto civil como penalmente, una acción exclusiva de protección de la propiedad industrial. Por otro lado, la acción de competencia desleal busca reprimir este tipo de actos en cualquiera de los momentos en que se produzcan.<sup>21</sup>
2. *Desde su contexto*: la propiedad industrial (PI), en el contexto jurídico-económico, presenta una relación más estrecha con el derecho de la competencia;<sup>22</sup> en la práctica, el fallo judicial y administrativo relacionado con el aspecto patrimonial de los derechos de exclusividad relativos a la PI está relacionado cada vez con capitales más importantes. La marca comercial superó ya su pertenencia estricta al derecho mercantil<sup>23</sup> y pertenece ahora al derecho de la competencia como una de sus herramientas, y la ausencia de uniformidad en su tratamiento será un generador de inseguridad jurídica que no afectará, en consecuencia, solamente al derecho mercantil en su sentido positivo clásico,<sup>24</sup> y <sup>25</sup> sino también directamente al de la competencia y al orden público económico.<sup>26</sup>
3. *Desde su importancia*: el derecho económico se erige como una disciplina dentro de la cual se encuentran el derecho de la com-

---

entró en vigencia en los países miembros el 1 de enero de 1994, según lo previsto en la misma decisión. Las decisiones 311, 313 y 344 poseen unidad temática, sólo diferenciable de la Decisión 85; por último, la Decisión 486 de 2000 entró a regir el 1 de enero de 2001.

<sup>21</sup> Carlos Andrés Perilla Castro, "Los intereses en la competencia desleal", En *Temas Jurídicos*, N° 12, julio de 1998, pp. 214-237; y Delio Gómez Leyva, *De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica*, Cámara de Comercio, Bogotá, 1998, capítulos II y III.

<sup>22</sup> Juan Jorge Almonacid Sierra y Nelson Gerardo García Lozada, *Derecho de la competencia*, Legis, Bogotá, 1998, capítulo III.

<sup>23</sup> José Ignacio Narváez García, *Introducción al derecho mercantil*, Doctrina y Ley, Bogotá, 1995, pp. 43 y ss.

<sup>24</sup> Código Civil de 1873, de Comercio, Decreto 01 de 1984, Decreto 410 de 1971, Penal de 1890, Penal de 1936.

<sup>25</sup> Constitución Política de 1886, Constitución Política de 1991.

<sup>26</sup> *Derecho de la competencia*, El Navegante, Bogotá, 1998, pp. 43 y ss.

petencia económica,<sup>27</sup> el derecho del consumidor, la disciplina de la competencia desleal y prácticas restrictivas, y más recientemente, la propiedad industrial, anexa desde la Ley 256 de 1996, en los términos del Convenio de París; áreas tradicionalmente separadas que en el caso de la PI migran de su órbita comercial positiva a la de la competencia económica durante el siglo XX.<sup>28</sup>

4. *Desde su trascendencia:* la PI, a su vez, hace parte de la propiedad intelectual, junto a los derechos de autor y conexos.<sup>29</sup> y <sup>30</sup> *La propiedad industrial, dentro del contexto de mercado, está ubicada justo entre los derechos de sus titulares y los deberes de leal competencia en un mercado tanto de comerciantes como de empresarios —esto frente a los derechos del consumidor—* reconociendo a sus titulares derechos exclusivos e imponiéndoles deberes y obligaciones<sup>31</sup> que tienen como esencia la leal competencia económica y el respeto de los derechos exclusivos de otros titulares; todo ello, a su vez, produce beneficios para el consumidor.<sup>32</sup>

Sin embargo, tal importancia económica no ha sido desconocida por nuestra legislación ni por las corporaciones, según los siguientes datos jurídicos:

<sup>27</sup> Tulio Ascarelli, *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Bosch, Barcelona, 1970, pp. 10 y ss.; César Vivante, *Derecho mercantil*, La España Moderna, Madrid, 1922, pp. 9-24; y Alfredo Bercovitz, *Temas de derecho industrial y de la competencia*, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2000, pp. 5-21.

<sup>28</sup> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, París, 1883, artículo 10 bis, numeral 1. Leyes: 32 de 1886, 157 de 1887, 18 de 1913, 110 de 1914, 31 de 1925, 39 de 1925, 59 de 1936, 86 de 1946, 12 de 1959, 155 de 1959, 9 de 1979, 46 de 1979, 23 de 1982, arts. 36, 87 y 88; 45 de 1990, 3 de 1991, 30 de 1992, art. 90; 58 de 1982, art. 5; 44 de 1993, 170 de 1994, 172 de 1994, 178 de 1994, aprobatoria del Convenio de París; 256 de 1996, 32 de 1998, 527 de 1999, 565 de 2000, aprobatoria del Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor, de Ginebra, 20 de diciembre de 1996.

<sup>29</sup> Philipp Alifeld, *Del derecho de autor y del derecho de inventor*, Temis, Bogotá, 1982, pp. 11 y ss.; y Eduardo Santa, *La propiedad intelectual en Colombia*, Imprenta Nacional, Bogotá, 1959, capítulos I y II.

<sup>30</sup> Presidencia de la República, *Objeciones presidenciales al proyecto de LCD*, noviembre 24 de 1995; SIC, resoluciones 8688 de 1979 y 840 del 16 de junio de 1995; y Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución N° 20861 de 30 de julio de 1997.

<sup>31</sup> Marketing Insights, “El manejo de Brand Equity”, primera parte, en *Publicidad y Mercadeo*, N° 137, 1992, pp. 14-19; “El manejo de Brand Equity”, segunda parte, en *Publicidad y Mercadeo*, N° 138, 1992, pp. 22-24.

<sup>32</sup> Decretos 665 de 1886, 1226 de 1923, 1148 de 1947, 1097 de 1948, 1258 de 1949, 0465 de 1951, 142 de 1952, 2554 de 1952, 2703 de 1959, 1360 de 1960, 3307 de 1963, 2562 de 1968, 410 de 1971, 2416 de 1971, 149 de 1976, 3466 de 1982, 3468 de 1982, Estatuto del Consumidor; 2024 de 1984, 2876 de 1984, art. 12 y 32, 1918 de 1986, 259 de 1992, 2153 de 1992, 2269 de 1993, 117 de 1994, 533 de 1994, 2468 de 1994, 229 de 1995, Decreto Ley 2150 de 1995 y 698 de 1997; Cámara de Comercio de Bogotá, *30 Años del Código de Comercio*, Bogotá, 2001; Seminario Internacional Código de Comercio: 30 años, Cámara de Comercio de Bogotá, Legis, Bogotá, 2001, y Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial: Formas de Control, Colaboración, Competencia Empresarial y Propiedad Industrial, Academia Colombiana de Jurisprudencia, Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá, octubre de 1997.

1. La cláusula general de competencia de la Ley 256 de 1996, nuestra ley “antitrust”, engloba todas las conductas desleales posibles dentro de un mercado, para que en el desarrollo del proceso pueda determinarse qué tipo de deslealtad se presenta. Solamente así se evita la obsolescencia en la protección de la competencia frente a nuevas figuras de competencia desleal no tipificadas. Además de esta cláusula general se tipifican los principales supuestos de competencia desleal, conocidos históricamente.
2. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que en el iter de la competencia desleal<sup>33</sup> se pueden presentar tres momentos claros, y según el momento será aplicable una acción u otra. Así, si nos encontramos en la primera etapa, será aplicable la acción preventiva o de prohibición para evitar que el accionante resulte afectado, sólo por la potencialidad de producir un daño; si nos encontramos en la segunda y tercera etapas, será conducente la acción declarativa<sup>34</sup> y de condena, la cual, una vez declarada la ilegalidad del acto, además de ordenar al demandado cesar sus conductas desleales, lo obligará a indemnizar al demandante afectado.<sup>35 y 36</sup>
3. Antes de la aprobación de la Ley 256, las órbitas teóricas de ambas acciones, la marcaria y la de competencia desleal, versaban sobre ámbitos procesales y sustanciales diferentes; pero con la promulgación de la ley —en su artículo 15—, dentro de las conductas desleales tipificadas se incluyó la protección a la propiedad industrial, en concordancia con la Ley 170 de 1994, que contiene tal espíritu proveniente del Convenio de París.
4. El artículo 15 de la Ley 256 de 1996 abre una nueva posibilidad procesal para proteger los derechos sobre marcas y demás formas de PI, ya que establece que el empleo no autorizado de dichos signos se considerará explotación de la reputación ajena, y por



<sup>33</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil: Sentencia 5091 de 19 de noviembre de 1999, relativa al iter de la competencia desleal; Sentencia, 4598 de 12 septiembre de 1995, relativa a los actos constitutivos de la competencia desleal; Auto 4945 de 30 de mayo de 1994, relativo al juez competente en la competencia desleal.

<sup>34</sup> Gilberto Martínez Rave, *Responsabilidad civil extracontractual*, Temis, Bogotá, 1998, capítulo II; Emilio Betti, *Teoría general de las obligaciones*, tomo I, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, p. 112; Julien Bonnecase, *Tratado elemental de derecho civil*, Harla, México, D. F., 1997, capítulo I; y Javier Tamayo Jaramillo, *De la responsabilidad civil*, tomos I y IV, Temis, Bogotá, 1999.

<sup>35</sup> Alfonso Miranda Londoño, *Control jurisdiccional, del régimen general de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, pp. 199-223.

<sup>36</sup> Sol Bacharach de Valera, *La acción de cesación para la represión de la competencia desleal*, Tecnos, Madrid, 1993, capítulo II.

consiguiente, el perjudicado tendrá también las acciones propias de la competencia desleal.<sup>37</sup>

5. Por último, la Corte Suprema de Justicia en este punto opina: “La aprobación del Convenio de París unifica conceptualmente la competencia desleal y la propiedad industrial, tradicionalmente separadas, lo que hace menos apremiante la orientación de la demanda hacia derecho marcario, ya que si lo está hacia competencia desleal, el fallador deberá descubrirlo, pero el Juez Competente será el Civil del Circuito, no el Civil Especializado”.<sup>38</sup>

Respecto a lo anterior, y como veremos más adelante, si bien la jurisprudencia entiende la importancia de la PI, no ha obrado en consecuencia. En efecto, la consecuencia obvia de tal unión teórica mencionada por la Corte debería consistir en beneficios de competencia judicial: el conocimiento marcario no debería ser competencia del juez civil del circuito; *los demandantes en procesos de competencia desleal en adelante se deberían beneficiar de la competencia de jueces especializados, en PI y competencia, con un perfil más comercial que civil, capacitados para responder en forma más culta las pretensiones de la demanda.*

Por otra parte, las leyes 170 de 1994 y 256 de 1996 implantaron un definitivo y acertado cambio de modelo jurídico, en los términos del Convenio de París, al reemplazar el modelo profesional típico de un derecho mercantilista,<sup>39</sup> en el cual sólo es comerciante aquel que ejerza profesionalmente actos de comercio,<sup>40</sup> por el modelo social, que responde a las necesidades de un modelo económico más amplio cuando establece que todo aquel dentro de un mercado será considerado en actividad comercial o mercantil —sea comerciante o no—.

De esta manera todos los competidores son directos, lo cual resulta más acorde con las relaciones entre las clases económicas de la Clasificación Internacional de Niza: la amplitud del mercado rompe cada día más el principio de especialidad<sup>41</sup> —por la relación existente entre



<sup>37</sup> Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consulta 271, 24 de mayo 1989, sobre competencia desleal; y Adriana López Martínez, *La acción de competencia desleal*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1997, capítulo I.

<sup>38</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Auto 078, expediente 5406, abril de 1995, Conflicto de competencia sobre derecho marcario.

<sup>39</sup> César Vivante, *Derecho mercantil, op. cit.*, capítulos I y II.

<sup>40</sup> J. E. Stiglitz, *Economics*, W.W. Norton, New York, 1993.

<sup>41</sup> Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-IP-99; al desarrollar el principio de la especialidad expresó: “Por su parte Zuccherino manifiesta: La regla de especialidad de la marca requiere que la misma confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la

productos y servicios— y obliga a ver al mercado como un todo cada vez menos limitado por la Clasificación Internacional de Niza. Hoy un servicio financiero puede competir directamente con una bebida; las clases económicas, entonces, no impiden la competencia.

*El modelo de consumidor, por su parte, cambió del modelo social o fácil de confundir al modelo profesional o difícil de confundir, que a su vez tiene que ver directamente con la nueva tendencia de la escuela española,<sup>42</sup> cual es la eliminación de las causales relativas de irregistrabilidad, lo que convertiría al sistema en un sistema semi-automático y puramente dispositivo, desplazando la contención a los jueces, estos sí especializados.*

Sin embargo, el modelo apropiado es el utilizado en Colombia: el consumidor social o promedio, o “aquel que debe conocer lo que el mercado ya da por conocido; consumidor confundible sólo si el mercado es confundible”,<sup>43</sup> junto al modelo del comerciante social, según el cual todo aquel en el mercado es un competidor.

#### **4. LA INDUCCIÓN A ERROR COMO ESPACIO SEMIÓTICO. CONCIENCIA DE LOS ESPACIOS SEMIÓTICOS**

En la creación de marcas similares<sup>44</sup> se requiere con frecuencia un diseñador o un publicista,<sup>45</sup> quien por razón de su profesión domina los ritos de comunicación lingüística y no lingüística<sup>46</sup> para crear confusión en el mercado con fines de concurrencia<sup>47</sup> y con pleno co-



solicitud de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos”.

<sup>42</sup> España, leyes 32 de 1988, 3 de 1991 y 30 de 1992; la ley española amplió el espectro a todo el mercado. Así, define su ámbito objetivo como actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales de las prestaciones propias o de un tercero; y en su ámbito subjetivo será aplicada a los empresarios y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado sin supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre sujeto activo y pasivo del acto de competencia desleal.

<sup>43</sup> Mauricio Velandia, “¿Quién es el consumidor promedio?” [en línea], en [www.mauriciovelandia.com](http://www.mauriciovelandia.com)

<sup>44</sup> Annette Yordan Wiesner, *Competencia desleal a través de la publicidad* [tesis], Universidad Javeriana, Bogotá, 1986, introducción.

<sup>45</sup> IPMARK, “El color vende”, en *Publicidad y Mercadeo*, año 14, N° 157, febrero de 1994, pp. 34-37; “En materia de marcas, ser la original, no es suficiente”, año 14, N° 157, febrero de 1994, pp. 26-27; y “Vida, muerte y reencarnación de las marcas”, año 17, N° 195, abril de 1997, pp. 10-13.

<sup>46</sup> Jorge Jaeckel, “La publicidad comparativa, frente a la competencia desleal”, en *Publicidad y Mercadeo*, año 15, N° 169, febrero de 1995, pp. 32-33; y “La publicidad comparativa frente al derecho marcario”, año 15, N° 170, marzo de 1995, pp. 4-43.

<sup>47</sup> Tullio Ascarelli, *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Bosch, Barcelona, 1970, pp. 319 y ss.

nocimiento del efecto que producen.<sup>48</sup> Por lo tanto también existen publicistas desleales,<sup>49 y 50</sup> ya que las posibilidades de diseño y color<sup>51</sup> son infinitas; en consecuencia los publicistas no pueden alegar culpa<sup>52</sup> en la elaboración de imágenes de marca similares.<sup>53</sup>

Una vez las imágenes de marca se encuentran en el mercado,<sup>54</sup> ya contienen tales signos una intención de confundir lograda a través de las particulares habilidades del publicista, pero aparecen como signos inocentes dentro de un espacio semiótico común habitado por consumidores sociales,<sup>55</sup> en el cual existen tres eventos claramente determinables,<sup>56</sup> eventos que van de lo leal a lo desleal. El primero de ellos se denomina límite de la competencia, y es la situación en la cual el consumidor medio se encuentra en clara diferenciación de marcas, situación ideal de mercado.

El segundo evento se denomina inducción a error: las marcas no fielmente imitadas, sino reproducidas en sus elementos característicos, inducen a error al consumidor medio, exigiéndole un esfuerzo notable —sólo exigible al consumidor profesional—. Se presenta entonces el fenómeno de ineptitud distintiva del signo.



<sup>48</sup> Jorge Enrique Ortiz Cathcart, *Competencia desleal por medio de la publicidad* [tesis], Universidad del Rosario, Bogotá, 1986, capítulo I; y Carmen Madrenas Boadas, *Sobre la interpretación de las prohibiciones de la publicidad engañosa y desleal: la parcialidad de la publicidad y los costes de la competencia*, Civitas, Madrid, 1990, p. 12 y ss.

<sup>49</sup> *The Economist*, "La extensión de marcas puede ser divertida y peligrosa", en *Summa Internacional*, n° 37, julio-agosto de 1990, pp. 65-66; *The Economist*, "El ranking de las grandes marcas", en *Publicidad y Mercadeo*, año 14, n° 155, diciembre de 1993, pp. 16-18; *The Economist*, "La batalla de las marcas de autoservicios", en *Publicidad y Mercadeo*, año 15, n° 163, febrero de 1994, pp. 40-43.

<sup>50</sup> Gustavo Gili, *Diseño de logotipos*, Gustavo Gili, México, D.F., 2000, pp. 166-169 y John Murphy, *Diseño, marcas y logotipos*, Gustavo Gili, Barcelona, 1989, pp. 31-47.

<sup>51</sup> Richard B. Clemens, *Enciclopedia de excelencia y calidad total*, Gestión 2000, Barcelona, 2000, pp. 21 y ss.

<sup>52</sup> Luis G. Botero R., *Legislación y derecho publicitario*, El Navegante, Bogotá, 1998, pp. 11 y ss.

<sup>53</sup> Clara Leticia Rojas González, *Perspectivas sobre la autorregulación publicitaria* [tesis], Universidad del Rosario, Bogotá, 1988, introducción.

<sup>54</sup> Stuart V. Crainer, *El verdadero poder de las marcas*, Eresma y Celeste, Madrid, 1997, capítulo I; y Catherine Romano, "¿Qué hay detrás de un nombre?", en *Summa Internacional*, N° 123, septiembre de 1997, pp. 64-70.

<sup>55</sup> David A. Aker, *Construir marcas poderosas*, Gestión 2000, Barcelona, 1996; en el mismo sentido: "International Design Competition", en *How Magazine*, April, 2000, pp. 136-141; ICONTEC, *Marcas de fábrica*, Bogotá, 2000, pp 24 y ss.; Naomi Klein, *No logo, el poder de las marcas*, op. cit., pp. 21 y ss; Felipe Lamus Mendoza, "Los Escándalos Unidos de Benetton", en *Publicidad y Mercadeo*, N° 137, 1992, pp. 28-33; Marcal Moline, *Malicia para vender con marca*, Ink-creible, Bogotá, 1996, pp. 10-30; *The New York Times*, "La guerra de las marcas", en *Summa Internacional*, N° 66, diciembre de 1992, pp. 46-48; Michael Perry, "El imperativo de los nuevos mercados, invertir en marcas", en *Publicidad y Mercadeo*, año 14, N° 149, junio de 1993, pp. 12-15; Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP), "La nueva cara de la UCEP, cambios positivos para todos", en *Publicidad y Mercadeo*, año 14, N° 145, febrero de 1993, pp. 34-35; y Martín Vinyeta, *Dibujando marcas*, Ceac, Barcelona, 1969, p. 34.

<sup>56</sup> Villamizar Villar, "Absolut o Ivanoff", op. cit.

El tercer evento se denomina imitación fiel: aquí basta comparar el original<sup>57</sup> con la copia para deducir su imitación, la prueba es sumaria, por lo tanto los comerciantes y publicistas buscan no entrar en este evento para no dejar prueba de su conducta desleal y no incurrir en el campo de la usurpación marcaria.

*El mercado físico, en cuanto a marcas similares, es el espacio semiótico sensible, en lo que a la inducción a error se refiere.* La leal competencia es de claro entendimiento (plena distintividad de los signos); probar la imitación fiel es simple; pero probar el fenómeno intermedio entre ellas, la inducción a error, es imperativo, y es donde se encuentra la diversidad de criterios, ya que los jueces y funcionarios administrativos no diferencian los espacios de mercado y no están llegando a la certeza necesaria para declarar que una marca es similar a otra.

Por lo tanto, se propone que los publicistas se responsabilicen —incluyendo una cláusula de saneamiento— asegurando que el diseño entregado al comerciante o empresario no generará confusión en un mercado común.<sup>58 y 59</sup> Respecto al espacio semiótico, el segundo evento, de inducción a error, es el de nuestro interés, ya que en él se encuentran los signos potencialmente confundibles, y al no ser el juez consciente de tal espacio se presenta la inseguridad jurídica.

## 5. MODELO MODERNO DE FALLO. LA DUALIDAD DEL FALLO

Además de la SIC, son examinadores marcarios el Consejo de Estado, con el proceso de nulidad de marcas; los jueces civiles del circuito y los especializados,<sup>60</sup> con los procesos marcarios y de competencia desleal; el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, en segunda instancia; la Corte Suprema de Justicia, en los conflictos negativos de competencia y casación —cuando esta proceda—; además de la Fis-



<sup>57</sup> Zoila Eva Villamil Rodríguez, *Propiedad intelectual, normatividad frente a la lucha contra el plagio* [tesis], Universidad del Rosario, Bogotá, 2000, introducción y capítulo I.

<sup>58</sup> Forbes, "Nace una marca", en *Summa Internacional*, N° 106, abril de 1996, pp. 70-72.

<sup>59</sup> "El vendedor silencioso", en *Publicidad y Mercadeo*, N° 158, marzo de 1994, pp. 12-17; en el mismo sentido: "Freno a la competencia desleal", N° 145, febrero de 1993, p. 31; "Mercadeo negro, cuidado, vienen los piratas", año 16, N° 174, julio de 1995, pp. 14-17; "La guerra de las marcas define nuevos estilos de marketing", N° 157, febrero de 1994, pp. 28-31; y "La marca, el principal activo", N° 208, mayo de 1998, pp. 10-13. En *Semana*, "Lío de marca mayor", N° 488, septiembre 10-17 de 1991, pp. 50-52; y en *Dinero*, "Marcas poderosas", N° 127, marzo de 2001, pp. 30-44.

<sup>60</sup> Jaime Azula Camacho, *Manual de derecho procesal civil*, tomos I y V, Temis, Bogotá, 1998; y Marcel Planio y Georges Ripert, *Derecho civil*, Harla, México, D.F., 1997, capítulo II.

calía General de la Nación en los procesos de usurpación marcaria, y el juez penal de reparto respectivo.

*La inseguridad jurídica es provocada por la incertidumbre y la excesiva subjetividad del fallador —no por mala fe—, y evidencia la inexistencia objetiva de patrones de prueba, aun cuando algunos de estos mismos falladores han analizado causales de irregistrabilidad absolutas y relativas. Cada ente domina criterios de apreciación, procedimiento y patrones probatorios y de fallo diferentes y subjetivos en cuanto a la similitud de marcas; la doctrina los entiende principalmente como fenómenos de distintividad, confundibilidad e inducción a error.*

Para lograr el éxito en la protección de los derechos marcarios<sup>61</sup> se requieren métodos de prueba que se adecúen a los medios de engaño cada vez más sutiles utilizados por los comerciantes desleales. Las clásicas pruebas de cotejo de los falladores para determinar la distintividad y confundibilidad de los signos enfrentados escapan a los nuevos métodos artificiales desleales de inducción a error y confusión efectiva que se presentan en el mercado, los cuales son propios de la dinámica del comercio y de una sociedad que avanza tecnológicamente, tanto positiva como negativamente.

Además de diferir conceptualmente, los métodos comparativos están rezagados en cuanto a la evolución y velocidad del comercio y del mercado. La dificultad para demostrar con certeza casos de confusión ante la administración o el juez, según el caso, vulnera intereses diversos, por ejemplo: el de los consumidores que han sido engañados; los intereses del mercado, como bien jurídico, al no permitir claridad en cuanto al origen empresarial; y también los intereses de los comerciantes, afectados doblemente, esto es, de manera directa, al no vender su producto original cuando el consumidor engañado creyó adquirir “el mismo” producto, y de manera indirecta cuando el consumidor cree que tal producto o servicio de inferior calidad al menos procede del mismo empresario que ofrece el producto original.



<sup>61</sup> Luis Eduardo Bertone, *Derecho de marcas*, Heliasta, Buenos Aires, 1989, capítulo I; Jorge Otamendi, *Derecho de marcas*, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, capítulo I; y Carlos Fernández Novoa, *Derecho de marcas*, Montecorvo, Madrid, 1990, pp. 14 y ss.

*Tal confusión, directa e indirecta, al ser alegada en estrados, denota un rezago o imposibilidad técnica en la prueba del acto engañoso, ante la excesiva exigencia judicial de certeza.*

Por lo anterior, se genera una especie de exigencia de prueba maléfica, diabólica o imposible que nos permite afirmar la existencia de un vacío en la etapa probatoria donde hay enfrentamiento de signos, esto es, en el registro marcario y su oposición si la hubiere, en los procesos contenciosos de nulidad marcaria y en los de competencia desleal, en conflictos marcarios ante la jurisdicción civil ordinaria y especial y en la usurpación marcaria penal, en cuanto al derecho marcario y a la prueba de la distintividad y confundibilidad entre signos distintivos.

Objetivar la prueba en materia marcaria, y a su vez unificar los criterios de comparación de marcas, se puede lograr a través de la adopción de un modelo único al interior de cada corporación y común a todas las corporaciones, esto es, un método practico-objetivo basado en la semiótica y en la semiología de la imagen. Este método sería practicado en cualquier instancia en la cual exista enfrentamiento de marcas, con el fin de unificar criterios entre la administración y los jueces y entre los jueces mismos, que están conociendo en diferentes etapas de idénticas situaciones y no se encuentran adaptados probatoriamente a las nuevas situaciones comerciales para determinar si existe artificio, engaño o deslealtad, lo cual puede generar situaciones de desequilibrio.

Al lograr armonizar tal método de prueba en Colombia, se buscaría lograr una armonización en la instancia de la Comunidad Andina de Naciones, ya que hay tantos métodos de interpretación como intérpretes andinos. En efecto, la pretensión final es la unificación andina del método de prueba, de acuerdo con la naturaleza comunitaria de la norma jurídica, Decisión 486.

Veremos cómo no existe un patrón objetivo sobre el cotejo de similitud en materia marcaria —anterior o posterior al registro—, y cómo, por lo tanto, no se están cumpliendo los requerimientos del Tribunal Andino de Justicia en lo que este denomina “examen conjunto de las marcas enfrentadas”.

La prueba objetiva en la comprobación por comparación de la distintividad y la confundibilidad en derecho marcario no existe, lo veremos al estudiar los criterios aceptados en nuestras jurisdicciones;

sin embargo, para cotejarlos debemos conocer los sistemas jurídicos posibles para fallar.

El profesor Otero Lastres presenta la siguiente clasificación tripartita:

1. *Modelo jurisprudencial.* Deja en manos de la jurisprudencia la configuración de los diferentes actos de competencia desleal. Basa su represión en el precepto regulador de la responsabilidad civil, que funcionará a modo de cláusula general prohibitiva de la competencia desleal. Se caracteriza porque no hay una regulación específica de la materia, y se deja en manos de los tribunales la determinación de las conductas constitutivas de competencia desleal. Su ventaja es la flexibilidad y su principal inconveniente es la incertidumbre.
2. *Modelo abierto.* Adopta como punto de partida la proximidad entre la competencia desleal, los signos distintivos y la ley de publicidad; sitúa su centro de gravedad en la ley y no tanto en la jurisprudencia.
3. *Modelo moderno.* Prevé una ley general en un doble sentido, en primer lugar aplicable a la generalidad de los que participan en el mercado, sean o no empresarios, y que comprende la generalidad de los actos de competencia desleal que se realicen en el mercado con fines concurrenciales, sin exigir una relación de competencia entre los implicados. El segundo postulado es que la ley ha de ser de corte institucional, esto equivale a que la competencia deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado, y la institución de la competencia pasa a ser el objeto directo de la protección.<sup>62</sup>

*El modelo escogido para esta exposición es el modelo moderno, aunque utilizamos como criterio auxiliar el modelo abierto, por la relación evidente entre competencia desleal, signos distintivos y publicidad.* Los entes jurisdiccionales mencionados dominan al menos dos sistemas diferentes para fallar al interior de su corporación, y al mismo tiempo tales sistemas son diferentes de los de las demás corporaciones. Cada sistema



<sup>62</sup> José Manuel Otero Lastres, *Modelos jurídicos de la competencia desleal, memorias del Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho empresarial*, Cámara de Comercio de Bogotá, 23 de octubre de 1997, pp. 4 y ss.

particular puede ser eficiente, pero en conjunto tal diversidad de fallos afecta la uniformidad de la materia comercial.

Para entender tal variedad de sistemas de fallo de los entes jurisdiccionales comenzaremos por nombrarlos y denominar sus métodos, así:

1. *SIC*: a) examen de memoria y b) método de oposición dispositiva.
2. *Consejo de Estado*: a) método de comparación de letras<sup>63</sup> y b) método de interpretación acorde a la interpretación prejudicial.<sup>64</sup>
3. *Juez civil del circuito y juez civil especializado*: a) método de conflicto de competencia negativo y b) método de *onus probandi* absoluto sobre el demandante.
4. *Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil*: a) examen de carácter mixto por persuasión racional y b) sistema de creación de doctrina para fallo particular.<sup>65</sup>



<sup>63</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto 3007, 27 de febrero de 1995; Sentencia 4164-4173-4174-4186, may. 18/00; Sentencia 3973, feb. 3/00; Sentencia 4360, ene. 27/00; Sentencia 4203, ene. 20/00; Sentencia 5081, nov. 25/99; Sentencia 4683, nov. 18/99; Sentencia 4703, nov. 11/99; Sentencia 3421, oct. 28/99; Sentencia 4128, may. 27/99; Sentencia, 4212, may. 20/99; Sentencia 3921, may. 20/99; Sentencia 3449, abr. 22/99; Sentencia 4460, mar. 25/99; Sentencia 4132, feb. 25/99; Sentencia 5014, sep. 24/98; Sentencia 3555, ago. 20/98; Sentencia 3503, ago. 13/98; Sentencia 4198, jul. 23/98; Sentencia 4067, jul. 16/98; Sentencia 3633, jul. 16/98; Sentencia 4127, jun. 11/98; Sentencia 3701, may. 28/98; Sentencia 3227, may. 28/98; Sentencia, 3971, may. 7/98; Sentencia 2820, feb. 19/98; Sentencia 3266, nov. 27/97; Sentencia 3539, nov. 13/97; Sentencia 2952, ago. 22/97; Sentencia, 2267, abr.24/97; Sentencia 3230, abr. 3/97; Sentencia 3176, dic. 5/96; Sentencia 2360, oct. 24/96; Sentencia 2956, jun. 27/96; Sentencia 8968, mar.14/96; Sentencia, 2976, abr. 21/95; Sentencia 2988, mar.17/95; Sentencia, 2925, feb. 3/95; Sentencia 1302, sep. 25/92; Sentencia 1072, may. 21/92; Sentencia 856, sep. 26/91; Sentencia 542, abr. 11/91.

<sup>64</sup> Acuerdo de Cartagena, Tribunal de Justicia, tema: requisitos que debe cumplir el uso de la marca, N° 15-ip-99 de octubre 27 de 1999; utilización de prefijos de uso común, N° 25-ip-98 de marzo 3 de 1999; marcas compuestas y palabras genéricas, N° 21-ip-98 de septiembre 3 de 1998 y N° 21-ip-98 de septiembre 3 de 1998; licencia de marcas, N° 30-ip-97 de mayo 8 de 1998; la dilución de la marca, N° 31-ip-96 de diciembre 3 de 1997; caducidad de los registros marcarios, N° 6-ip-96 de julio 14 de 1997; diferencia entre renovación y registro, N° 3-ip-96 de diciembre 11 de 1996; signos descriptivos, N° 33-ip-95 de noviembre 15 de 1996; adjetivos calificativos como marcas, N° 27-ip-95 de octubre 25 de 1996 y N° 29-ip-95 de octubre 16 de 1996; prohibición de registrar la designación usual de los productos, N° 6-ip-95 de junio 14 de 1996; método acogido, N° 27-ip-96, tomo VI, pp. 338; denominaciones descriptivas y denominaciones evocativas o sugestivas, N° 7-ip-95 de agosto 7 de 1995; denominaciones genéricas o descriptivas en idiomas extranjeros, N° 3-ip-95 de agosto 7 de 1995; marcas, renovación del registro, prueba idónea del uso, N° 6-ip-90 de octubre 22 de 1991; marcas, prohibición de registrar denominaciones genéricas, N° 3-ip-91 de octubre 11 de 1991; prueba del uso de la marca, N° 1-ip-91 de febrero 8 de 1991; contratos de licencia de marca, regulación comunitaria y legislación nacional, N° 2-ip-90 de septiembre 20 de 1990; marcas, prohibición de registrar denominaciones genéricas, N° 2-ip-89 de octubre 19 de 1989 y N° 6-ip-89 de agosto 28 de 1989.

<sup>65</sup> Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, Sentencia cx-1996-595 de 13 de agosto de 1996, Teletienda Limitada contra Latinoamericana de Ventas Limitada; Sentencia cviii-1995-470 de 30 de octubre 30 de 1995, Colsubsidio contra Coopsusbido.

5. *Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Agraria*: a) sistema de casación formal, sin indemnizar y b) sistema pedagógico.<sup>66</sup>

Veremos ahora cómo se han desarrollado en la práctica tales métodos, y si ayuda tal variedad o por el contrario se genera inseguridad jurídica:

1. *SIC*. Al examinar a la SIC encontramos el sistema de “memoria”, en el que se conceden marcas muy similares según la “memoria” del examinador, basada en la base de datos, o bien se da el registro de marcas solicitadas con posterioridad a marcas confundibles —solicitadas con anterioridad—. Este sistema supone una excesiva carga en el opositor: si no presenta oposición se concede la marca, aunque de oficio existan antecedentes que lo imposibiliten, lo cual está llamado a ocurrir en la oficina española (que eliminó las causales relativas y objeta sólo las absolutas, automatizando la concesión), pero no es la orientación de la oficina colombiana, donde el fallo administrativo atributivo va más allá de la teoría voluntarista del acto administrativo (que ya suficiente resistencia tiene por parte de la teoría declaracionista de corte legalista<sup>67</sup>).
2. *Consejo de Estado*. Respecto al Consejo, se convierte en un obstáculo el análisis excesivamente centrado en las letras y su coincidencia pura, lo cual deja de lado el aspecto conceptual, que otorga la diferencia más atendible a una marca, y asimismo los casos en que incluso con la mayoría de letras en común no existe confusión. La interpretación prejudicial del Tribunal Andino cae en la misma situación abstracta, ya que refiere algunas reglas de interpretación generales, pero nunca se refiere al caso concreto, lo cual es evidente en la parte resolutive, por lo cual queda de nuevo al arbitrio del Consejo de Estado.



<sup>66</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Auto 6381 de 30 enero de 1997, sobre juez competente; Sentencia a-160 de 1996, sobre trámite ordinario; Sentencia s-114 de 1995, partes: Frisby contra Pinky, sobre propiedad industrial (y Sentencia Sustitutiva s-094 de 1996 de casación); Sentencia a-078 de 1995, sobre conocimiento ordinario, competencia desleal y propiedad intelectual; Auto 078, expediente 5406 de 6 de abril de 1995, sobre conflicto de competencia sobre derecho marcarío; Sentencia a-170 de 1994, sobre conocimiento ordinario; Auto 4945 de 30 de mayo de 1994, sobre competencia desleal y juez competente; Auto N° 25 de junio de 1992, procesos sobre propiedad de marcas; Sentencia 87-2284 de 25 de julio 25 de 1991, sobre supresión de trámite abreviado, marcas; Sentencia 37-2213 de 21 de marzo de 1991, proceso y marcas; Sentencia de 10 de diciembre de 1982, propiedad industrial; Sentencia de 15 de febrero de 1954, propiedad industrial. Sala Constitucional: Sentencia de 10 de julio de 1986, demanda de inexequibilidad de los artículos 75 a 77 del Código de Comercio.

<sup>67</sup> Jaime Orlando Santofirmio Gamboa, *Tratado de derecho administrativo*, tomo II, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, p. 139.

3. *Juez civil del circuito y juez civil especializado.* En cuanto a ellos, el fallo toma caracteres muy particulares, ya que existe la tendencia a negar la competencia del asunto de manera sistemática. Por otra parte, la carga probatoria para demostrar la confundibilidad es tal que esta jurisdicción toma matices de jurisdicción “rogada”, en donde el juez omite indagar sobre la confundibilidad entre marcas enfrentadas al exigir al demandante una carga probatoria que el mismo juez —*iura novit curia*— se vería en dificultades de aportar. De esta manera se convierte el principio de contradicción en un modo para finalizar el proceso, al no poderse satisfacer sus desmesuradas exigencias.
4. *Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil.* El tribunal va mas allá —sin definir su dirección— ya que se aleja del análisis de las marcas para tomar partido por los argumentos, que por lo general se alejan de lo marcario e ingresan en la especulación, apoyados en el desconocimiento del tema; en otras palabras, fallos muy diferentes para situaciones muy parecidas, lo cual rompe el principio de unidad de fallo de la corporación. Además, la improvisación en materia de signos distintivos es abrumadora e inexacta, basta ver las fuentes citadas en un tema que es imperativo conocer profundamente para abordarlo. Verdaderamente el “nunca lo haga” del derecho de marcas.<sup>68 y 69</sup>
5. *Corte Suprema de Justicia, Sala Civil.* Por último, la corte posee dos métodos en los cuales otorga la razón y define la competencia tanto tiempo después que los efectos comerciales han sucedido ya, lo cual imposibilita en muchos casos la indemnización —pues no precisamente los comerciantes leales se encuentran enfrentados en tales procesos—; asimismo la corporación da luces sobre el deber



<sup>68</sup> Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, Ordinario de A. Garrido y Cia. S.C. y Teletienda Limitada, contra Latinoamericana de Ventas Directas Limitada, Bogotá, 13 de agosto 1996. El tribunal tipifica lo intificable, y entra en una confusión abrumadora, procesal y sustancialmente, en conceptos como el principio de especialidad, la notoriedad, la relación directa e indirecta entre clases y las medidas cautelares; es una sentencia obligada, ya que constituye el nunca lo haga del derecho marcario.

<sup>69</sup> Tribunal Superior de Bogotá. En 1964, en el caso Maidenform, el tribunal consideró equivocadamente que el derecho exclusivo sobre una marca constituye el resultado de un debate público —desestimando a la oposición y dándole al azar una gran responsabilidad—, siendo la administración quien debe denegar u otorgar el registro. Se oponía Maidenform B.C. entonces a la inscripción de la marca Maidenform, para el mismo renglón, llegando hasta la jurisdicción ordinaria, un problema administrativo que al no negar la solicitud, generó perjuicios para los opositores, para los cuales no estaba preparada tal jurisdicción. El Ministerio de Fomento competente en ese entonces declaró la nulidad de la marca y del rótulo, siendo hasta allí desconocido el principio de prevención en materia de competencia.

ser comercial, lo cual se constituye en un sistema pedagógico que escapa a los requerimientos del proceso.

Respecto a lo anterior, hay que ver cómo un conjunto de métodos diferentes no presenta beneficios para el sistema, aunque respecto a la SIC, por ejemplo en los conflictos simultáneos de competencia desleal (CD)<sup>70</sup> y propiedad industrial (PI)<sup>71</sup> la Superintendencia ha considerado que cuando el tema marcario hace parte de un conflicto de competencia desleal, tal consideración le permite negar las solicitudes marcarias de las sociedades implicadas hasta tanto se resuelva el conflicto principal, o de competencia, también conocido por la SIC.

Lo anterior no afecta la independencia de la SIC y evidencia que la Decisión 486 está redactada en los términos del Convenio de París, esto es CD + PI,<sup>72</sup> tal como la entiende la Ley 256 de 1996, por lo cual la Decisión 486 posee la visión social del mercado, al igual que la SIC, la cual ha obrado acorde al espíritu de la ley, es decir, con un perfil mercantil.

Sin embargo, los argumentos de los tribunales asustan. Por ejemplo al referirse a competencia desleal entre servicios de alimentación, el tribunal de Medellín consideró que la competencia desleal es un fenómeno benéfico para la competencia, y el de Bogotá consideró que la calle 22 era un sitio donde el negocio del pollo crecía por sí solo y permitía la competencia desleal —se referían al caso de Pinky contra Frysky<sup>73</sup> y al de Surtidora de aves de la 22 contra otro—. Lo anterior se aprecia también entre otros conflictos abiertamente diferentes en sus instancias, pero muy similares en cuanto a sus elementos, hablamos de Coopsubsidio y Colsubsidio<sup>74</sup> y de Teletienda contra otro, en los cuales todos sus falladores plantearon problemas jurídicos diversos y de ahí derivaron consecuencias muy diferentes de un mismo fenómeno.

Hablar del famoso caso de la Surtidora de Aves es hablar del verdadero “nunca lo haga” del derecho de la competencia, ya que se legitimó por vía jurisprudencial el aprovechamiento de la reputación ajena, entre otros bienes sensibles protegidos por la ley de competencia que



<sup>70</sup> SIC, superintendente delegado para la promoción de la competencia, expediente 03-086751.

<sup>71</sup> SIC, División de Signos Distintivos, expedientes 03-75037 al 03-75040 y 03-75042 al 03-75046.

<sup>72</sup> Decisión 486. La CD configura un indicio razonable respecto a la PI en virtud de los artículos 137 y 259 de la Decisión 486, y de la Circular Única N° 10, instructiva de la Decisión 486 del superintendente de industria y comercio, en su numeral 1.2.5.5.

<sup>73</sup> Tribunal Superior de Bogotá, Sentencia, S-114/95, Frisby Contra Pinky, casada por la C.S.J. S-094/96.

<sup>74</sup> Tribunal Superior de Bogotá, Colsubsidio contra Coopsubsidio, Sala Civil, 30 de Octubre de 1995.

resultaron desprotegidos por el Tribunal Superior de Bogotá. El sistema que debía usarse era el de competencia amplia, o sistema moderno, con sensibilidad en diferentes puntos de la competencia; pero lo hecho no permite deducir uniformidad en la jurisprudencia, cuando esta unidad sí existe en la normatividad, como puede comprobarse consultando el acertado criterio de la CCB y la SIC en el mismo caso.<sup>75</sup>

Los ejemplos anteriores no pueden ir más en contra del artículo 32 de la Ley 256 de 1996, que señala una amplia facultad discrecional del juez en materia de pruebas. Si bien el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil señala un sistema dispositivo, nunca eleva el principio de *actore non probante reus absorbitur* al extremo de la imposibilidad, por lo cual no es un problema probatorio que provenga de la ley, sino un problema jurisprudencial, ya que el juez debería equilibrar la carga de la prueba trasladándole parte de ella al demandado, si existe mérito, y este último debería también probar que no se produce la conducta desleal. Este principio es ajustado a la realidad, ya que en la óptica de la competencia desleal es posible también probar que no ocurre el acto desleal; tal inversión de la prueba es propia de la escuela española, como veremos más adelante.

La Fiscalía General de la Nación no se encuentra incluida, ya que en los procesos de usurpación marcaria se asesora de la Superintendencia, solicitando como prueba la opinión de esta, lo cual es un principio de unificación que resulta adecuado. Incluso la Dirección Nacional de Derechos de Autor realiza el mismo examen, pero su orientación varía en la medida de apreciarlo como una obra artística que se protege sólo si es separable de los bienes de la propiedad industrial.<sup>76</sup>

Por todo lo anterior, los sistemas al interior de cada corporación no son satisfactorios, y en conjunto generan confusión tanto para los titulares de marca registrada como para el público, para quien es evidente el desconocimiento del tema por parte de sus operadores.<sup>77</sup>

Es claro entonces cómo cada corporación domina al menos dos métodos de fallo marcario y tales métodos son diferentes a los de los demás entes,



<sup>75</sup> SIC, superintendente delegado para la promoción de la competencia, Resolución 0468 de 9 de marzo de 1994.

<sup>76</sup> Consejo de Estado, Sección primera, Sala Contencioso Administrativa, 3 de febrero de 1995, Cola & Pola, naturaleza de las obras protegidas, derecho de autor.

<sup>77</sup> Clara Inés Moreno, *Competencia desleal y publicidad engañosa* [tesis], Universidad del Rosario, Bogotá, 1980, capítulo I; Pedro Portellano Díez, *La imitación en el derecho de la competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1995, p. 14 y ss.

por lo tanto: existe diversidad de fallo respecto al examen de signos distintivos, lo cual, en mi opinión, supone la necesidad de adoptar el sistema moderno.

## 6. JUEZ COMERCIAL Y ACTITUD COMERCIAL. LA PRUEBA Y LOS MODELOS JURÍDICOS COMERCIALES HISPANOAMERICANOS

*Las pruebas, que al principio me parecieron un instrumento de justicia, acabaron por convertirse en un instrumento de injusticia. La culpa es del pálido y angosto cerco de luz en que el juez se encuentra prisionero.*

Carnelutti

La falta de certeza de los falladores en cuanto a los fenómenos de confundibilidad y distintividad, antes y después del registro, genera inestabilidad jurídica y subjetividad en la etapa probatoria, lo cual justifica la proposición de un método de prueba de carácter objetivo en esta materia, ya que *los patrones probatorios de la similaridad de las marcas varían de un juez a otro y se alejan de la sana crítica, para entrar en el campo puro de la subjetividad*. Esta conclusión se fundamenta en el análisis jurisprudencial, principalmente del Consejo de Estado.

En este mismo sentido, el Tribunal Andino ha señalado: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión, no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del Juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no confusión”; aun así, no hay un patrón objetivo para convencer al fallador de que la concurrencia o el público efectivamente se confunde con la similaridad de un signo frente a otro; en el ámbito académico el tema no ha sido planteado.

Definamos: “Una prueba es todo aquel medio físico o virtual, determinado o determinable, que logra transformar la verdad formal en real, con ocasión de un proceso, para lograr la convicción en el fallador de la existencia de unos hechos —un juicio de verosimilitud según Calamandrei— y la certeza de imponer las consecuencias que a tales hechos probados les otorga la ley”.<sup>78</sup>



<sup>78</sup> Ver definición de prueba en: Azula Camacho, *Manual de derecho probatorio*, Temis, Bogotá 1998, capítulo I; Carlos Betancur Jaramillo y Alfonso García Sierra, *De la prueba judicial*, Señal, Bogotá, 1998, capítulos I y II; Piero Calamandrei, *Derecho procesal civil*, Harla, México, D. F., 1997, capítulo II; Hernando Devis Echandía, *Teoría general de la prueba judicial*, tomos I y II, ABC, Bogotá, 1995; Carlos Bernardo Medina

*La prueba es la misma en la Comunidad Andina, y esta uniformidad jurídica es una de las razones por las cuales una decisión comunitaria andina es posible, basada en la pertenencia a una misma familia jurídica, con instituciones y estructuras judiciales y administrativas muy similares, en la que se cuenta con autoridades administrativas, como oficinas nacionales competentes que conceden las marcas y realizan los depósitos de nombres y enseñas comerciales, entre otras funciones; en Venezuela, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI); en Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI); en Ecuador, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI); y en Bolivia, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONPI).*

Asimismo, los países de la Comunidad Andina cuentan con un contencioso administrativo en el que pueden ser demandados tales actos administrativos, aunque sólo en Colombia la jurisdicción contencioso administrativa es una jurisdicción autónoma. En los demás países andinos es una sala dentro de la jurisdicción ordinaria o especial, y esta última conoce también de los conflictos marcarios a través de sus salas civiles, basada en una triple instancia clásica, por ejemplo: jueces de partido civil en Bolivia, juzgados de paz letrados en Perú, tribunales provinciales superiores en Ecuador y cortes supremas en toda la Comunidad, como última instancia.<sup>79</sup>

Por lo tanto, en toda la Comunidad podemos hablar de diferentes falladores respecto al mismo tema, tal como se plantea en Colombia, con dos excepciones parciales importantes: Venezuela, que posee tribunales de lo mercantil, y Perú, que cuenta con jueces comerciales. Se trata entonces de un problema andino en vías de solución, aunque esta resulte parcial por dos razones: la primera, porque se requiere un sistema integral, y la segunda porque la unificación de criterios probatorios debe garantizarse desde el interior de cada corporación. Son pertinentes en este punto las soluciones argentina y española.

En Argentina, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) es la autoridad competente en materia de propiedad industrial, con un esquema en el que las cámaras de comercio tienen funciones no sólo



Torres, *Pruebas en derecho comercial*, pp. 17-41, Legis, Bogotá, 2001; y Jairo Parra Quijano, *Manual de derecho probatorio*, Librería del Profesional, Bogotá, 2000, capítulos I y II.

<sup>79</sup> Constitución Política de Bolivia, reformada y concordada de 1967; de Perú, de 1993; de la República del Ecuador, de 1998; y de la República Bolivariana de Venezuela, de 1999.

mercantiles sino de competencia,<sup>80</sup> existen además 26 jueces comerciales, lo cual genera una gran especialización en el tema en razón del perfil de los falladores; y se cuenta con un tribunal contencioso administrativo con una sala especializada.

Cada juez comercial recibe en promedio cerca de 5.000 causas nuevas por año, según datos del CEMARC,<sup>81</sup> por lo cual el arbitraje institucional es el complemento al sistema jurisdiccional. Las cuatro autoridades que conocen del tema tienen un perfil comercial y de competencia, lo cual asegura la autonomía e independencia del fallo mercantil respecto a fallos civiles no especializados. Un juez debe poder, por ejemplo, determinar la competencia desleal entre rutinas de compañías de danza, lo cual habla de su aptitud y sus calidades como fallador.

En España, la adaptación a las directivas de la Comunidad Europea ha unificado los criterios, no sólo institucionalmente como en Argentina, sino en la apreciación de la prueba. Así, en materia de distribución de la carga de la prueba hoy son de aplicación en España los apartados b) y c) del artículo 29 LGP, que adapta el ordenamiento jurídico español al artículo 6° de la directiva de la CEE relativa al principio genérico de sustanciación rígida de la carga de la prueba, operando una inversión a la cual nos referimos anteriormente al señalar que el juez debía y podía equilibrar la carga de la prueba en los casos de competencia desleal.

Por lo anterior, el juez no está atado a la prueba de las partes; al contrario, está en la obligación de pedir exactitud en la prueba para su valoración, tanto en lo tocante a conducta desleal, como en la cuantificación de los daños; su obligación es inquisitiva.<sup>82</sup> En el mismo sentido, la Ley 3 de 1991 sobre propiedad industrial, la Ley 30 de 1992 de tipo administrativo y la Ley 32 de publicidad de 1988, lo anterior de acuerdo con el artículo 90 del Tratado C-340 de 10 de noviembre de 1997 de la CE.

La doctrina española considera también que la función jurídica del examen de marcas es objetiva, mientras que por ejemplo el diseño



<sup>80</sup> En el proceso de Revlon Argentina contra otro, la Cámara de Comercio exigió diferencias de especie para determinar la deslealtad de carácter nítido; aquí la cámara argentina desconoció el fenómeno de la inducción a error, y para declarar la competencia desleal exigió una imitación que no se presentó y no era objeto de la demanda, con lo cual perjudicó a Revlon.

<sup>81</sup> [www.cemarc.com.ar](http://www.cemarc.com.ar)

<sup>82</sup> Madrenas Boadas, *Sobre la interpretación de las prohibiciones de la publicidad engañosa y desleal: la parcialidad de la publicidad y los costes de la competencia*, op. cit., pp. 12 y ss.

industrial abarca su categoría estética, y no tiene fines distintivos, por lo cual su examen es subjetivo.<sup>83</sup> Asimismo, Illescas Ortiz considera un error no crear una tarifa legal mínima para la apreciación de las marcas en conjunto, ya que estas requieren todos los sistemas de apreciación, pues lo que se está protegiendo es la competencia.

En España se han eliminado las causales relativas, y por lo tanto subsisten sólo las absolutas, creando un sistema puramente dispositivo en el cual la administración sólo atiende oposiciones y de no presentarse concede automáticamente. En caso de conflictos el juez de lo mercantil es el competente, con una fuerte influencia del arbitraje comercial institucional, lo que unifica, especializa y agiliza la actividad, armonizando la seguridad jurídica con la velocidad comercial.

## **7. SIMULTANEIDAD. SOLUCIONES SIMULTÁNEAS Y ARBITRAJE COMERCIAL**

La base de la solución es implementar de manera simultánea y desde un punto cero, como un 1 de enero, los siguientes siete principios, lo cual generará un sistema integrado y coherente que producirá beneficios económicos:

1. *La estabilidad del objeto jurídico y de la norma que lo reglamenta, es decir, las marcas como única naturaleza jurídica de los signos distintivos bajo un sistema atributivo, regulados por la Decisión 486, lo cual representará la homogeneidad tanto del objeto jurídico como de la norma y facilitará la integración de los derechos marcarios de los titulares andinos de signos distintivos en una sola base andina de registro que permitirá, además del comercio, la negociación en bloque de los derechos de propiedad industrial, una vez se unifiquen al interior de la comunidad. Es necesaria, asimismo, la implementación de un sistema de búsqueda de antecedentes figurativos efectivo, y de facultades sancionatorias para la SIC.*
2. *El entendimiento por parte del operador judicial—independientemente de a qué corporación pertenezca— de los diferentes espacios semióticos existentes en un mercado común, que generan consecuencias jurídicas diferentes respecto a las marcas; asimismo, el entendimiento de la presencia en*



<sup>83</sup> José Manuel Otero Lastres, conferencia sobre propiedad industrial y competencia económica, SIC, junio 1 de 2005.

tal mercado del consumidor social, y de que los posibles conflictos de mercado deben tener un beneficio en la competencia judicial, en términos del Convenio de París, por medio de la intervención de los operadores más cultos en materia mercantil.

3. *Lo anterior nos lleva por un solo sentido hacia la creación de jueces de comercio —limitando los operadores que conozcan de conflictos de propiedad industrial a los mejores—, para lo cual debe tomarse como patrón a la SIC y sus funciones como juez, que es lo más parecido a un juez comercial.* Estas funciones fueron atribuidas por la Ley 446 de 1998,<sup>84</sup> en cuanto a legitimación y competencia respecto de las conductas constitutivas de competencia desleal, promoción de la competencia y las prácticas comerciales restrictivas, bajo las mismas condiciones de la ley de competencia atribuidas a los jueces, pero con un perfil comercial y de competencia propio de las funciones de la SIC, lo cual ha sido examinado entre otras en las sentencias C- 649/01<sup>85</sup> y C-415/02,<sup>86</sup> sin afectar la imparcialidad o la segunda instancia.
4. *La adopción del modelo moderno, que supone una autonomía del juez en la consecución de la prueba con mayor amplitud. El derecho probatorio como tal no es el responsable, sino los principios rectores de la actividad; no es necesario, entonces, modificar el derecho probatorio colombiano o el de los países andinos miembros, ya que es adecuado, si no el sustento filosófico de la actividad probatoria, que debe adaptarse al tráfico mercantil. La nueva actitud del juez debe ser abierta, inspirada por los principios propios y la visión del derecho mercantil y su autonomía. Todo esto en virtud de que en las diferentes materias del derecho el derecho probatorio es el mismo; sólo cambia la especialización sobre el tema.*
5. *Esta amplitud supone no limitarse a los medios tradicionales, sino abrirse a nuevas pruebas, y unificar criterios al interior del operador y juez administrativo y respecto al juez comercial, retirándole la competencia a los operadores no especializados. El tema probatorio, entonces, no necesita regulación en la norma comunitaria, pero esta sí contiene principios que deben informar la actividad; debe solucionarse, por lo tanto, un vacío jurisprudencial y no legal; en*

---

<sup>84</sup> Ley 446 de 1998 y Ley 962 de 2005, artículo 49.

<sup>85</sup> Corte Constitucional, Sentencia C- 649 de 2001.

<sup>86</sup> Corte Constitucional, Sentencia C- 415 de 2002.

otras palabras: la actividad probatoria debe cambiar su actitud y no su sustento, no se trata de un problema regulatorio sino de estructuras filosóficas, de política económica y jurídica, cuya solución se encuentra en iniciar de cero con el modelo moderno.

6. *Mayor autonomía en el derecho probatorio mercantil, a través de un nuevo método de prueba objetivo —que reemplace a la prueba diabólica— basado en la semiología de la imagen y la semiótica, que busca generar certeza en los operadores judiciales.* (Tal sistema demuestra que el consumidor medio efectivamente se confunde ante imágenes de marca similares, desde el punto de vista del mercado.<sup>87</sup>) Este mismo sustento debe informar el sistema de búsqueda de antecedentes figurativos de la SIC.
7. La mediación y el arbitraje institucional especializado, como una opción a los jueces de comercio, balancea el sistema al proporcionarle una oferta pública y privada de falladores con perfil comercial. Los beneficios del sistema deben cobijar armónicamente como bloque comercial a la Comunidad Andina de Naciones.

## CONCLUSIONES

1. La propiedad industrial, como activo intangible, ha superado su órbita mercantil para convertirse en una herramienta del derecho económico y de la competencia, ya que la marca comercial superó su pertenencia al derecho mercantil y pertenece ahora al derecho de la competencia, principalmente por la promulgación de la Ley 256 de 1996, que en los términos del Convenio de París incluye a la propiedad industrial. Esto después de haber sido consideradas tradicionalmente como disciplinas separadas.
2. El examen realizado por la SIC debe poseer criterios más amplios, pero más uniformes, y una búsqueda simplificada de antecedentes figurativos. La SIC debe sancionar tanto a aquellos que utilicen la ® sin poseer un registro marcario, como a quienes amparen la ® en un signo distintivo similar al concedido en un registro, ya que ambos engañan al consumidor y al mercado y atentan contra la buena fe de la SIC.
3. Las imágenes de marca comercial son todo signo distintivo con fines concurrenciales, o sea, marcas de naturaleza jurídica estable. Si



<sup>87</sup> Villamizar Villar, "Absolut o Ivanoff", *op. cit.*

estas marcas de jerarquía jurídica igual no tienden a la arbitrariedad, con el conocimiento de la administración o los jueces, se violan causales relativas y absolutas de la Decisión 486 de 2000 como norma homogénea.

4. El mercado, antes habitado por comerciantes profesionales, está habitado hoy por comerciantes sociales, los cuales independientemente de su actividad son competidores directos; y por consumidores sociales o promedio, los cuales presentan uniformidad en su conocimiento de las condiciones del mercado y son diferentes del consumidor profesional, muy difícil de engañar. Tal precepto proviene del Convenio de París y su consecuencia jurisdiccional, a su vez, es que la competencia judicial beneficia al mercado, destinándole a los jueces más cultos las controversias mercantiles.

5. El consumidor medio, efectivamente, se confunde directa o indirectamente ante imágenes de marca similares que habitan en el espacio denominado “de inducción a error”. El operador no tiene certeza sobre tal espacio semiótico ni sobre tal confusión efectiva; debe primero conocer los espacios semióticos donde habitan los signos, para aplicarles diferentes consecuencias jurídicas.

6. Cada corporación domina al menos dos sistemas de fallo en su interior, los cuales son a su vez diferentes entre corporaciones, al no existir un medio de prueba objetivo. Esto produce múltiples sistemas de valoración en la apreciación de la prueba relativa a la confundibilidad y distintividad de marcas enfrentadas en un mercado común, y si bien cada sistema parecería eficiente mirado particularmente, en conjunto esa diversidad imposibilita un modelo jurídico común y genera confusión a nivel nacional y de la Comunidad Andina de Naciones.

7. El examen de marcas no presenta un tratamiento uniforme por parte de la administración y de los diferentes órganos jurisdiccionales que conocen de idénticas situaciones en diferentes instancias, debido a la libre interpretación de la ley sobre un mismo tema: derecho de marcas; y debido a que no dominan un modelo jurídico común, ni patrones objetivos o criterios unificados respecto al análisis marcario y sus fenómenos de distintividad y confundibilidad. Esta situación genera inseguridad jurídica.

8. La excesiva subjetividad del fallador está impidiendo la aplicación cabal de causales de irregistrabilidad absolutas y relativas de la norma

comunitaria, Decisión 486, al tiempo que vulnera el principio de *in dubio pro signo priori*, ya que sus métodos se alejan de la sana crítica y entran en el campo puro de la subjetividad, lo cual impide conocer que reglas jurídicas y jurisprudenciales rigen la actividad comercial, y crea un desequilibrio a nivel de la competencia económica.

9. España, Perú y Venezuela poseen jueces mercantiles, asimismo España y Argentina. Estos últimos países emplean además el arbitraje institucional, dentro de un modelo común adaptado a la realidad del comercio, lo cual demuestra que el problema no recae en la normatividad probatoria como vacío legal, sino en el ejercicio jurisprudencial, ejercicio que toma un sustento filosófico y una actitud diferente y responde a las expectativas comerciales, cambiando la actitud del juez y objetivando la prueba al interior de las corporaciones.

10. Crear seguridad jurídica equivale a convenir, desde un punto cero y de manera simultánea, siete principios comunes objetivos, esto es: concebir de manera homogénea marcas y Decisión 486 como únicas; implementar un examen figurativo de antecedentes, junto a la actuación de jueces mercantiles conscientes de los espacios semióticos, y con una actitud motivada por el modelo moderno, junto al modelo abierto como criterio auxiliar y con la conciencia de que sus destinatarios son los consumidores sociales; especializar el fallo y la competencia judicial en temas comerciales, armonizados a su vez con arbitraje institucional; superar la subjetividad en el examen de marcas y ofrecer certeza en el análisis probatorio, a través de un método objetivo de prueba, lo cual convertirá el examen marcario en un verdadero examen objetivo con un alto estándar de calidad, que pueda convertirse asimismo en un servicio exportable.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Aaker, David A., *Construir marcas poderosas*, Gestión 2000, Barcelona, 1996.

Acuerdo de Cartagena, Tribunal de Justicia Acuerdo de Cartagena, Interpretación Prejudicial N° 48-IP-99, N° 15-IP-99 de octubre 27 de 1999, N° 25-IP-98 de marzo 3 de 1999, N° 21-IP-98 de septiembre 3 de 1998, N° 21-IP-98 de septiembre 3 de 1998, N° 30-IP-97 de mayo 8 de 1998, N° 31-IP-96 de diciembre 3 de 1997, N° 6-IP-96 de julio 14 de 1997, N° 3-IP-96 de diciembre 11 de 1996, N° 33-IP-

- 95 de noviembre 15 de 1996, N° 27-IP-95 de octubre 25 de 1996, N° 29-IP-95 de octubre 16 de 1996, N° 6-IP-95 de junio 14 de 1996, N° 7-IP-95 de agosto 7 de 1995, N° 3-IP-95 de agosto 7 de 1995, N° 6-IP-90 de octubre 22 de 1991, N° 3-IP-91 de octubre 11 de 1991, N° 1-IP-91 de febrero 8 de 1991, N° 2-IP-90 de septiembre 20 de 1990, N° 2-IP-89 de octubre 19 de 1989 y N° 6-IP-89 de agosto 28 de 1989.
- Alifeld, Philipp, *Del derecho de autor y del derecho de inventor*, Temis, Bogotá, 1982.
- Almonacid Sierra, Juan Jorge y García Lozada, Nelson Gerardo, *Derecho de la competencia*, Legis, Bogotá, 1998.
- Ascarelli, Tulio, *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Bosch, Barcelona, 1970.
- Azula Camacho, Jaime, *Manual de derecho procesal civil*, tomos I y V, Temis, Bogotá, 1998.
- Bacharach de Valera, Sol, *La acción de cesación para la represión de la competencia desleal*, Tecnos, Madrid, 1993.
- Bercovitz, Alfredo et al., *Temas de derecho industrial y de la competencia*, libro 1, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2000.
- Bertone, Luis Eduardo, *Derecho de marcas*, Heliasta, Buenos Aires, 1989.
- Betancur Jaramillo, Carlos y García Sierra, Alfonso, *De la prueba judicial*, Señal Editora, Bogotá, 1998.
- Betancur, Cayetano, "Nombre comercial y marca de comercio", en *Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora Del Rosario*, N° 438, octubre de 1955, pp. 87-114.
- Betti, Emilio, *Teoría general de las obligaciones*, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1969.
- Bonniecasse, Julien, *Tratado elemental de derecho civil*, Harla, México, D. F., 1997.
- Botero R., Luis G., *Legislación y derecho publicitario*, El Navegante, Bogotá, 1998.
- Builes Páramo, Marcela, *Causales de irregistrabilidad de las marcas* [tesis], Universidad Javeriana, Bogotá, 1994.
- Calamandrei, Piero, *Derecho procesal civil*, Harla, México, D. F., 1997.
- Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución N° 20861 de 30 de julio de 1997.
- Carnelutti, Francesco, *Instituciones de derecho procesal civil*, Harla, México, D.F., 1997.

- Cavelier, Germán, *La prioridad en derecho marcario*, Antares, Bogotá, 1974.
- Chiovenda, Giuseppe, *Curso de derecho procesal civil*, Harla, México, D.F., 1997.
- Clemens, Richard B., *Enciclopedia de excelencia y calidad total*, Gestión 2000, Barcelona.
- Colombia, Código de Comercio.
- Colombia, Código Penal, 1890.
- Colombia, Código Penal, 1936.
- Colombia, Ley 32 de 1886, Ley 157 de 1887, Ley 18 de 1913, Ley 110 de 1914, Ley 31 de 1925, Ley 39 de 1925, Ley 59 de 1936, Ley 86 de 1946, Ley 12 de 1959, Ley 155 de 1959, Ley 9 de 1979, Ley 46 de 1979, Ley 23 de 1982, artículos 36, 87 y 88; Ley 45 de 1990, Ley 3 de 1991, Ley 30 de 1992, artículo 90; Ley 58 de 1982, artículo 5; Ley 44 de 1993, Ley 170 de 1994, Ley 172 de 1994, Ley 178 de 1994, Aprobatoria del Convenio de París; Ley 256 de 1996, Ley 32 de 1998, Ley 446 de 1998, Ley 527 de 1999, Ley 565 de 2000, Aprobatoria del tratado de la OMPI sobre el derecho de autor; y Ley 962 de 2005, artículo 49.
- Comunidad Andina de Naciones (CAN), Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decisiones 85, 311, 313, 344 y 486.
- Comunidad Europea (CE), Tratado C-340 de 10 de noviembre de 1997.
- Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial, Formas de Control, Colaboración, Competencia Empresarial y Propiedad Industrial, Academia Colombiana de Jurisprudencia, Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá, octubre de 1997.
- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Colombia, Consulta 271, 24 de mayo 1989.
- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Colombia, Auto 3007 de 27 de febrero de 1995; sentencias 4164, 4173, 4174 y 4186 de mayo 18 de 2000, Sentencia 3973 de febrero 3 de 2000, Sentencia 4360 de enero 27 de 2000, Sentencia 4203 de enero 20 de 2000, Sentencia 5081 de noviembre 25 de 1999, Sentencia 4683 de noviembre 18 de 1999, Sentencia 4703 de noviembre 11 de 1999, Sentencia 3421 de octubre 28 de 1999, Sentencia 4128 de mayo 27 de 1999, Sentencia 4212 de mayo 20 de 1999, Sentencia 3921 de mayo 20 de 1999, Sentencia 3449 de abril 22 de 1999, Sentencia 4460 de marzo 25 de 1999, Sentencia 4132 de febrero 25 de 1999, Sentencia 5014 de septiembre 24 de 1998, Sentencia 3555 de agosto 20 de 1998, Sentencia 3503 de agosto 13

- de 1998, Sentencia 4198 de julio 23 de 1998, Sentencia 4067 de julio 16 de 1998, Sentencia 3633 de julio 16 de 1998, Sentencia 4127 de junio 11 de 1998, Sentencia 3701 de mayo 28 de 1998, Sentencia 3227 de mayo 28 de 1998, Sentencia 3971 de mayo 7 de 1998, Sentencia 2820 de febrero 19 de 1998, Sentencia 3266 de noviembre 27 de 1997, Sentencia 3539 de noviembre 13 de 1997, Sentencia 2952 de agosto 22 de 1997, Sentencia, 2267 de abril 24 de 1997, Sentencia 3230 de abril 3 de 1997, Sentencia 3176 de diciembre 5 de 1996, Sentencia 2360 de octubre 24 de 1996, Sentencia 2956 de junio 27 de 1996, Sentencia 8968 de marzo 14 de 1996, Sentencia 2976 de abril 21 de 1995, Sentencia 2988 de marzo 17 de 1995, Sentencia, 2925 de febrero 3 de 1995, Sentencia 1302 de septiembre 25 de 1992, Sentencia 1072 de mayo 21 de 1992, Sentencia 856 de septiembre 26 de 1991 y Sentencia 542 de abril 11 de 1991.
- Consejo General de Comercio, España, Derecho de la propiedad industrial, Madrid, 1994.
- Constitución Política de Bolivia, reformada y concordada, de 1967.
- Constitución Política de Colombia de 1886.
- Constitución Política de Colombia de 1991.
- Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.
- Constitución Política de la República del Ecuador de 1998.
- Constitución Política de Perú de 1993.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, París, 1883.
- Corte Constitucional, Colombia, Sentencia C-228 de 1995, Sentencia C-524 de 1995, Sentencia C-535 de 1997, Sentencia C- 649 de 2001 y Sentencia C- 415 de 2002.
- Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Colombia, Sentencia de 10 de julio de 1986.
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Colombia, Auto 25 de junio de 1992, Auto 4945 de mayo 30 de 1994, Auto 078, expediente 5406, de abril 6 de 1995 y Auto 6381 de enero 30 de 1997.
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Colombia, Sentencia 5091 de 19 de noviembre de 1999, Sentencia A-160 de 1996, Sentencia S-114 de 1995, Sentencia sustitutiva S-094 de 1996 de casación, Sentencia A-078 de 1995, Sentencia 4598 de Septiembre 12 de 1995, Sentencia A-170 de 1994, Sentencia 87-2284 de julio 25 de 1991, Sentencia 37-2213 de 21 de marzo de 1991, Sentencia de 10 de diciembre de 1982 y Sentencia de 15 de febrero de 1954.

- Crainger, Stuart V., *El verdadero poder de las marcas*, Eresma y Celeste, Madrid, 1997.
- Devis Echandía, Hernando, *Teoría general de la prueba judicial*, tomos I y II, ABC, Bogotá, 1995.
- Dinero, "Marcas poderosas", N° 127, marzo de 2001, pp. 30-44.
- España, Legislación de marcas, Tecnos, Madrid, 1990.
- España, leyes 32 de 1988, 3 de 1991 y 30 de 1992.
- Fernández Novoa, Carlos, *Derecho de marcas*, Montecorvo, Madrid, 1990.
- Fernández, José Luis, *Elementos de derecho mercantil*, Deusto, Bogotá 2000.
- Forbes, "Nace una marca", en *Summa Internacional*, N° 106, abril de 1996, pp. 70-72.
- Gili, Gustavo, *Diseño de logotipos*, Gustavo Gili, México, D.F., 2000.
- Giraldo Montoya, Julián Andrés, *Procedimiento administrativo del registro marcario* [tesis], Universidad del Rosario, Bogotá, 1998.
- Gómez Cardona, Efraín, *Nuevo derecho administrativo colombiano, general y especial*, Diké, Bogotá, 1995.
- Gómez Leyva, Delio, *De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica*, Cámara de Comercio, Bogotá, 1998.
- Hatch, Mary Jo, "¿Are The Strategic Stars Aligned for your Corporate Brand?", en *Harvard Business Review*, vol. 79, N° 2, February, 2001, pp. 128-134.
- HOW Magazine, "International Design Competition", April, 2000, pp. 136-141.
- ICONTEC, *Marcas de fábrica*, Bogotá, 2000.
- Illescas Ortiz, Rafael, *Sistema, competencia, distribución y propiedad industrial*, La Ley, Madrid, 1998.
- IPMARK, "El color vende", en *Publicidad y Mercadeo*, año 14, N° 157, febrero de 1994, pp. 34-37.
- IPMARK, "En materia de marcas, ser la original no es suficiente", en *Publicidad y Mercadeo*, año 14, N° 157, febrero de 1994, pp. 26-27.
- IPMARK, "Vida, muerte y reencarnación de las marcas", en *Publicidad y Mercadeo*, año 17, N° 195, abril de 1997, pp. 10-13.
- Jaeckel, Jorge, "La publicidad comparativa, frente a la competencia desleal", en *Publicidad y Mercadeo*, año 15, N° 169, febrero de 1995.
- Jorge Jaeckel, "La publicidad comparativa frente al derecho marcario", en *Publicidad y Mercadeo*, año 15, N° 170, marzo de 1995, pp. 4-43.
- Klein, Naomi, *No logo, el poder de las marcas*, Paidós, Barcelona, 2001.

- Lamus Mendoza, Felipe, "Los Escándalos Unidos de Benetton", en *Publicidad y Mercadeo*, N° 137, 1992, pp. 28-33.
- Latorre U., Luis F., "Distinción entre marca, nombre comercial y civil", en *Revista Academia Colombiana de Jurisprudencia*, N° 162-163, 1950.
- Leal Pérez, Hildelbrando, *Derecho comercial aplicado*, Librería del Profesional, Bogotá, 1988.
- Llano Osorio, Juliana, *El sistema de propiedad industrial* [tesis], Universidad del Rosario, Bogotá, 1997.
- Madrenas Boadas, Carmen, *Sobre la interpretación de las prohibiciones de la publicidad engañosa y desleal: la parcialidad de la publicidad y los costes de la competencia*, Civitas, Madrid, 1990.
- Madriñán de la Torre, Ramón E., *Principios de derecho comercial*, Temis, Bogotá, 1995.
- Marketing Insights, "El manejo de Brand Equity", primera parte, en *Publicidad y Mercadeo*, N° 137, 1992, pp. 14-19.
- Marketing Insights, "El manejo de Brand Equity", segunda parte, en *Publicidad y Mercadeo*, N° 138, 1992, pp. 22-24.
- Martín Mateo, Ramón y Díez Sánchez, Juan José, *La marca comunitaria en el derecho público*, Trivium, Madrid, 1996.
- Martínez Rave, Gilberto, *Responsabilidad civil extracontractual*, Temis, Bogotá, 1998.
- Medina Torres, Carlos Bernardo, *Pruebas en derecho comercial*, Legis, Bogotá, 2001.
- Metke Méndez, Ricardo, *Aspectos teóricos y prácticos del derecho marcario*, Kelly, Bogotá, 1987.
- Metke Méndez, Ricardo, *La observancia de derechos de propiedad industrial en la legislación Colombiana*, Seminario de Globalización de la Propiedad Industrial, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, septiembre de 1998.
- Metke Méndez, Ricardo, *Oposición al régimen marcario* [tesis], Universidad del Rosario, Bogotá, 1974.
- Ministerio de Fomento, Colombia, Circular M-187 de octubre 30 de 1959.
- Miranda Londoño, Alfonso, *Control jurisdiccional, del régimen general de promoción de la competencia y practicas comerciales restrictivas*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000.
- Moreno, Clara Inés, *Competencia desleal y publicidad engañosa* [tesis], Universidad del Rosario, Bogotá, 1980.
- Murphy, John, *Diseño, marcas y logotipos*, Gustavo Gili, Barcelona, 1989.

- Narváez García, José Ignacio, *Introducción al derecho mercantil*, Doctrina y Ley, Bogotá, 1995.
- Ortiz Cathcart, Jorge Enrique, *Competencia desleal por medio de la publicidad* [tesis], Universidad del Rosario, Bogotá, 1986.
- Otamendi, Jorge, *Derecho de marcas*, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995.
- Otero Lastres, José Manuel, "Modelos jurídicos de la competencia desleal", en *Memorias del Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho empresarial*, Cámara de Comercio de Bogotá, 1997.
- Pachón Muñoz, Manuel, *Manual de propiedad industrial*, Temis, Bogotá, 1984.
- Pachón Muñoz, Manuel, *Preferencias en las solicitudes sobre registros marcarios*, Temis, Bogotá, 1983.
- Parra Quijano, Jairo, *Manual de derecho probatorio*, Librería del Profesional, Bogotá, 2000.
- Perilla Castro, Carlos Andrés, "Los intereses en la competencia desleal", en *Temas Jurídicos*, N° 12, julio de 1998, pp. 214-237.
- Perry, Michael, "El imperativo de los nuevos mercados, invertir en marcas", en *Publicidad y Mercadeo*, año 14, N° 149, junio de 1993, pp. 12-15.
- Planiol, Marcel y Ripert, Georges, *Derecho civil*, Harla, México D.F. 1997.
- Portellano Diez, Pedro, *La imitación en el derecho de la competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1995.
- Presidencia de la República, Colombia, *Objeciones presidenciales al proyecto de LCD*, noviembre 24 de 1995.
- Publicidad y Mercadeo*, "El vendedor silencioso", N° 158, marzo de 1994, pp. 12-17.
- Publicidad y Mercadeo*, "Freno a la competencia desleal", N° 145, febrero de 1993, p. 31.
- Publicidad y Mercadeo*, "La marca, el principal activo", N° 208, mayo de 1998, pp. 10-13.
- Publicidad y Mercadeo*, "Mercadeo negro, cuidado, vienen los piratas", año 16 N° 174, julio de 1995, pp.14-17.
- Publicidad y Mercadeo*, "La guerra de las marcas define nuevos estilos de marketing", N° 157, febrero de 1994, pp. 28-31.
- Rippe, Siegbert, *Concurrencia desleal*, A. Fernández, Montevideo, 1970.
- Rojas González, Clara Leticia, *Perspectivas sobre la autorregulación publicitaria* [tesis], Universidad del Rosario, Bogotá, 1988.

- Romano, Catherine, "¿Qué hay detrás de un nombre?", en *Summa Internacional*, N° 123, septiembre de 1997, pp. 64-70.
- Salen, Henrik, "Marcas privadas, ¿éxito o ilusión?", en *El Autoservicio*, N° 37, 1992, p. 16.
- Sánchez Torres, Carlos Ariel, *El acto administrativo*, Legis, Bogotá, 1999.
- Santa, Eduardo, *La propiedad intelectual en Colombia*, Imprenta Nacional, Bogotá, 1959.
- Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, *Tratado de derecho administrativo*, tomo II, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003.
- Semana*, "Lío de marca mayor", N° 488, septiembre 10-17 de 1991, pp. 50-52.
- Stiglitz, J. E., *Economics*, W.W. Norton & Company, New York, 1993.
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Circular Externa Única, octubre de 2001.
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), División de Signos Distintivos, expedientes 03-75037 al 03-75040 y 03-75042 al 03-75046.
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Memorias, Aplicación de la Política de la Competencia, Seminario Internacional, 24 y 25 de marzo de 1998, Cartagena, Colombia.
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Proyecto de Ley 67/94, en *Boletín Jurídico Financiero*, N° 804, 17 de febrero de 1995, pp. 6-16.
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Resolución 8688 de 1979 y Resolución 840 de 16 de junio de 1995.
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Superintendente delegado para la promoción de la competencia, expediente 03-086751.
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Superintendente delegado para la promoción de la competencia, Resolución 0468 de 9 de marzo de 1994.
- Tamayo Jaramillo, Javier, *De la responsabilidad civil*, tomos I y IV, Temis, Bogotá, 1999.
- The Economist*, "Cuando copiar resulta costoso", en *Summa Internacional*, N° 62, agosto de 1992, pp. 59-62.
- The Economist*, "El ranking de las grandes marcas", año 14, n° 155, diciembre de 1993, pp. 16-18.
- The Economist*, "La batalla de las marcas de autoservicios", año 15, n° 163, febrero de 1994, pp. 40-43.

- The Economist*, “La extensión de marcas puede ser divertida y peligrosa”, en *Summa Internacional*, n° 37, julio-agosto de 1990, pp. 65-66.
- The New York Times*, “La guerra de las marcas”, en *Summa Internacional*, N° 66, diciembre de 1992, pp. 46-48.
- Tribunal Superior de Bogotá, Colsubsidio contra Coopsubsidio, Sala Civil, 30 de octubre de 1995, Sentencia CVIII-1995-470.
- Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, Ordinario de A. Garrido y Cia. S.C. y Teletienda Limitada, contra Latinoamericana de Ventas Directas Limitada, Bogotá, 13 de agosto 1996, Sentencia CX-1996-595.
- Tribunal Superior de Bogotá, Sentencia S-114/95, Frisby Contra Pinky, casada por la C.S.J., S-094/96.
- Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP), “La nueva cara de la UCEP, cambios positivos para todos”, en *Publicidad y Mercadeo*, año 14, N° 145, febrero de 1993, pp. 34-35.
- Valls, Joseph Francesc, *La imagen de la marca de los países*, McGraw-Hill, Madrid, 1992.
- Velandia, Mauricio, “¿Quién es el consumidor promedio?” [en línea], en [www.mauriciovelandia.com](http://www.mauriciovelandia.com)
- Villamil Rodríguez, Zoila Eva, *Propiedad intelectual, normatividad frente a la lucha contra el plagio* [tesis], Universidad del Rosario, Bogotá, 2000.
- Villamizar Villar, Sergio E., “Absolut o Ivanoff”, en *Nova et Vetera*, vol. 99, N° 534.
- Vinyeta, Martín, *Dibujando marcas*, Ceac, Barcelona, 1969.
- Vivante, César, *Derecho mercantil*, La España Moderna, Madrid, 1922.
- Yordan Wiesner, Annette, *Competencia desleal a través de la publicidad* [tesis], Universidad Javeriana, Bogotá, 1986.