

APROXIMACIONES AL DERECHO MARCARIO EN COLOMBIA

NICOLÁS FABRICIO GONZÁLEZ NIÑO

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA - UNICOC
COLEGIO JURÍDICO Y DE CIENCIAS SOCIALES
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
BOGOTÁ
2015**

APROXIMACIONES AL DERECHO MARCARIO EN COLOMBIA

NICOLÁS FABRICIO GONZÁLEZ NIÑO

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA - UNICOC
COLEGIO JURÍDICO Y DE CIENCIAS SOCIALES
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
BOGOTÁ
2015**

TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. INTRODUCCIÓN

4. DERECHO MARCARIO

4.1 Reseña histórica y definición.

4.2 Principios del derecho marcario

4.3 Funciones de la marca

4.4 Clasificación de las marcas

4.5 Requisitos de validez de las marcas

4.6 Registro de una marca en Colombia

5. CONFUNDIBILIDAD MARCARIA

5.1 Definición

5.2 Clases de confusión marcaria

5.3 Determinación de la confundibilidad marcaria

6. APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 486 DE 2000

6.1 Superintendencia de Industria y Comercio

6.2 Consejo de Estado

6.3 Tribunal de la Comunidad Andina

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

1. RESUMEN

En este trabajo abordaremos el derecho marcario y la importancia que reviste a la hora de proteger a los comerciantes así como a los consumidores. En un primer momento, se hará un acercamiento al derecho marcario partiendo de sus orígenes y conceptos básicos que permitirán instruir sobre la importancia de la marca en las actividades comerciales. De otro lado, se pretende ilustrar como mediante el registro de un signo como marca se protege al consumidor, para que éste no llegue a confundir dos productos similares que están destinados a cumplir un mismo fin pero que provienen de orígenes y empresas distintas. En ese entendido, es menester abordar la historia del derecho marcario, su concepto y generalidades. El registro para adquirir este derecho, será también de vital importancia para posteriormente mencionar el fenómeno de la confundibilidad marcaria: su clasificación y determinación. Finalmente, se estudiará la aplicación e Colombia de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La investigación que ocupa a este trabajo, se desarrollará en el marco de un análisis de tipo descriptivo, partiendo de lo general a lo particular sobre los temas que resultan ser de vertebral importancia para reconocer los aspectos principales y característicos del derecho marcario, así como el fenómeno de la confundibilidad marcaria. Con este propósito se estudiara la doctrina y jurisprudencia concerniente a estos temas, sin dejar de lado la regulación del particular por parte del ordenamiento jurídico colombiano.

3. INTRODUCCIÓN

La propiedad industrial ha cobrado vital importancia en los últimos años, debido a la protección les brinda a los comerciantes sobre sus bienes intangibles, puesto que éstos pueden llegar a ser elementos esenciales y de gran valor para su establecimiento de comercio.

Uno de los bienes intangibles que alcanzan gran valor para el comerciante es la marca, pues permite distinguir el producto del comerciante dentro de un sinnúmero de productos de similares características que se encuentran en el mercado. La marca no solamente se convierte en un derecho de gran importancia para la empresa sino que además protege al consumidor, facilitándole la elección del producto o servicio que efectivamente desea adquirir. Para el registro de una marca es necesario verificar que el signo cumpla con unos requisitos fundamentales como: ser un signo que pueda ser apto para diferenciar productos o servicios en el mercado; contener elementos que permitan al consumidor identificar el producto y asociarlo a un origen empresarial.

Sin embargo, en este ámbito se presenta la confundibilidad marcaria, ésta puede definirse como un fenómeno que se da cuando una marca es idéntica o semejante a otra, lo que induce al público a error. Dicha confundibilidad atenta contra la diferenciación, que es quizá el elemento más importante de las marcas. Esta pérdida de distinción afecta económicamente a los comerciantes, ya que se genera confusión en los consumidores, quienes por error adquieren un producto que no pertenece a su marca, lo que desencadena un desvío de clientes y atenta contra el estatus que en un momento determinado adquiere la marca.

Es por lo anterior que se hace necesario el estudio de este fenómeno, partiendo de la revisión doctrinal y jurisprudencial del derecho marcario y sus aportes para contrarrestar la confusión. Todo esto, enmarcado dentro del sistema de propiedad industrial en Colombia.

4. DERECHO MARCARIO

4.1 Reseña histórica y definición.

Para abordar el surgimiento y la evolución histórica del derecho de marcas, seguiremos la cronología presentada por el tratadista JUAN DAVID CASTRO GARCÍA, en su obra *La Propiedad Industrial*¹. Desde hace mucho tiempo en la actividad mercantil los comerciantes se han visto en la obligación de marcar los productos, esto con el objeto de identificarlos. Por ejemplo, en la edad antigua existían muchas semejanzas entre productos destinados a cumplir un mismo fin, a pesar de que estos productos eran elaborados por diferentes personas se utilizaban los mismos materiales para su producción.

Como lo señala CASTRO GARCÍA debido a estas semejanzas se empezó a generar una uniformidad entre los productos razón por la cual se originó la necesidad de diferenciar los productos, desde entonces el papel principal de la marca ha sido el de permitir diferenciar la génesis de los productos presentes en el mercado. Diferenciación que se quería obtener, tanto en el momento de la producción como en el de la distribución y la comercialización de los productos. Las vasijas y las ánforas se convirtieron en protagonistas al ser en estos objetos donde por primera vez se encontraron grabados signos geométricos, estos tenían como finalidad lograr identificar a su fabricante y tener una defensa contra el hurto, siendo lo anterior el primer antecedente del origen de las marcas.

La razón por la cual las figuras geométricas que aparecieron en algunos recipientes de la época fueron consideradas como marcas, fue porque un mismo signo apareció repetido de manera idéntica en productos similares. El uso de estos signos

¹ CASTRO GARCÍA JUAN DAVID. *La Propiedad Industrial*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009.

fue principalmente para evitar confusiones sobre quien había sido el artesano elaborador del producto. A diferencia de lo que predomina en la actualidad, donde las marcas son los referentes para el ejercicio de la competencia comercial y son utilizadas esencialmente en estrategias publicitarias y de mercadeo empresarial. Por el contrario lo que primaba en aquella época era lograr identificar a cual productor o grupos de productores correspondía determinado producto. Es así como los consumidores empiezan a identificar los productos a través de las marcas y a relacionar su origen con su calidad.

En la edad media se dan a conocer dos de las que consideramos son las características más importantes de las marcas y que prevalecen en la actualidad. Por una parte la exclusividad en el uso a quién tiene el derecho sobre la marca y por otro el deber de hacer uso de la misma de forma efectiva y real, así lo reseña CASTRO GARCÍA:

“...en la edad media el jurista BARTOLO DE SASSOFERRATO (1313-1357) sugirió la regla según la cual la marca de un artesano no podía ser tomada ni usurpada, por otro, y el poeta LACOBUS BALDE (1604-1668) enunció el principio según el cual la prioridad en el uso hacía nacer un derecho...”²

Es entonces, en la edad media que las marca entra en auge por el frecuente uso que se hacía de ella en las gildas³, que fue como se le conoció a las corporaciones de mercaderes. Y la reglamentación establecida por estas asociaciones sería, como lo señala CASTRO GARCÍA “el antecedente inmediato de las primeras leyes en materia de marcas”⁴.

² CASTRO GARCÍA JUAN DAVID. *La Propiedad Industrial*, Bogotá, Universidad Externado de. Colombia, 2009, p.45.

³ En la edad media se les conoció como gildas a las asociaciones o corporaciones de mercaderes y comerciantes, que por tener un oficio común se organizaban como una institución, estableciendo sus propios reglamentos y dirección, además de constituir sus derechos y libertades en el ejercicio de su oficio.

⁴ CASTRO GARCÍA JUAN DAVID, ob., cit., p.46.

Sobre la importancia de esta época en la conformación del derecho marcario, se ha referido también el doctrinante CABANELLAS, al indicar que:

“...el desarrollo de las marcas en este período se vincula especialmente con las corporaciones, las que dieron frecuente carácter obligatorio al uso de tales signos. Este uso tenía propósitos muy diversos: identificar al artesano de forma de determinar si había cumplido con las normas de su oficio o arte: proteger al consumidor, al servir como mecanismo de control de las mercaderías por los oficiales corporativos; impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero; y, asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables. Sobre estas bases, claramente distinguibles de las que hacen al sistema marcario contemporáneo, se entiende la adopción de la obligatoriedad del uso de las marcas...”⁵

A finales del siglo XIX como resultado de la revolución industrial, el derecho de marcas sufre un cambio trascendental, debido en gran parte a los modos de producción pues como es sabido se pasó de elaborar productos primarios a la fabricación en masa con un nivel de calidad homogéneo, generando que los productos fabricados a través de estos procedimientos industriales no se logaran diferenciar.

La gran semejanza que había en los resultados de producción hizo que se perdiera el vínculo del productor con el del consumidor, razón por la que se necesitó de una herramienta que permitiera nuevamente diferenciar e identificar los productos en el mercado, esta fue la marca. A su vez esta nueva forma de producción estimuló a la creación “...de las primeras leyes nacionales en materia de marcas en Francia (en 1857) Inglaterra (en 1862) y en Estados Unidos de Norteamérica (en 1870), entre otras...”⁶. De las anteriores leyes se derivaron las primeras regulaciones

⁵ BERTONE LUIS EDUARDO y CABANELLAS DE LAS CUEVAS GUILLERMO. *Derechos de marcas*. Tomo I, Buenos Aires, Heliasta, 2003, p. 129.

⁶ CASTRO, ob., cit., p.47.

internacionales, como el Convenio de París sobre la propiedad industrial en 1883 y el arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas de 1891. Dicha normativa internacional fue antecedida por una ley romana conocida como Ley Cornelia que castigaba lo que hoy consideramos imitación, referenciada por el profesor ANTONIO PAZMIÑO de la siguiente manera:

“...por su parte los romanos lo aplicaban en productos como vino, quesos y materiales de construcción. Quizás, es aquí, donde encontramos las primeras normas (muy elementales por supuesto) que determinan algún tipo de disposición sancionadora, respecto del tema. Es así que la Ley Cornelia penaba el uso de un nombre falso. Se cree que Roma fue la cuna del uso de marcas, en una forma similar a la que se le da en la actualidad...”.⁷

Más adelante, a finales de la primera guerra mundial, se desata el consumo en masa que provocó nuevas transformaciones en el sistema económico mundial. Surgieron cambios en los consumidores quienes comenzaron a adquirir productos que satisfacían necesidades diferentes a las básicas. También se empezó a desarrollar la comunicación alrededor de los productos y servicios por medio del mercadeo y la publicidad.⁸ Es en ese momento que la marca se convierte en un instrumento esencial del comerciante para transmitir mensajes a los consumidores.

Es por lo anterior que en la actualidad la marca es considerada un signo o conjunto de éstos que permite diferenciar o distinguir dentro del mercado un producto o servicio de otro, siendo esta su principal función. La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)⁹, considera que estos signos pueden ser palabras,

⁷ PAZMIÑO ANTONIO, “Introducción al derecho marcario y los signos distintivos”. En: Revista Juridica Facultad de Derecho. Universidad Católica de Guayaquil, Disponible en: (http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-tomo-1/5-introduccion_al_derecho.pdf.)

⁸ CASTRO GARCÍA JUAN DAVID, ob., cit., p.46.

⁹ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. “Las marcas pueden consistir en una palabra o en una combinación de palabras, letras y cifras. Pueden consistir asimismo en dibujos, símbolos, rasgos en tres dimensiones como la forma y el embalaje de bienes, signos auditivos como la música

letras, números, fotos, formas y colores, así como toda combinación de los mismos. Así mismo, debido a los avances tecnológicos hoy en día son susceptibles de registrar como marcas los sonidos y los olores. Ejemplo de estos símbolos susceptibles de registro como marca que son no convencionales, es el caso de los sonidos encontramos la música asociada a un producto o servicio, como sería el rugido del león de la productora de cine *Metro Golden Mayer* y para los olores un ejemplo de es la fragancia del *Chanel Number 5*, el cual está registrado como marca puesto que es distintivo y no se encuentra en el dominio público.

Todos estos símbolos son creados por los empresarios para que sus productos o servicios se puedan diferenciar de otros que se encuentran en el mercado, además para permitirles a los consumidores distinguir un producto de otro, con el fin de que puedan elegir el que efectivamente desean. La marca hace que el esfuerzo o las características esenciales que impuso el fabricante en el producto, sean conocidos, para que luego su producto sea identificado, ya sea mediante publicidad o en el punto de venta. El consumidor comprará una vez más el producto o servicio con la confiabilidad de que contará con las mismas características y calidad del primer producto o servicio que adquirió y que portaba el mismo signo distintivo, cumpliendo así la marca implícitamente una función de garantía.

En este mismo sentido, podemos sostener que la marca es el medio que permite que la competencia no se dé solamente desde el local comercial, sino que los productos pueden enfrentarse en cualquier lugar. Como lo ha dicho la OMPI la marca cumple cuatro funciones esenciales las cuales son: “diferenciar los productos

o sonidos vocales, fragancias o colores utilizados como características distintivas.” Disponible en: (http://www.wipo.int/trademarks/es/about_trademarks.html#what_kind), 01 de diciembre de 2014.

y servicios que llevan la marca, identificar el origen comercial de las mismas y su calidad, así como fomentar su venta en el mercado...”¹⁰

Hay quienes consideran que la marca tiene un fuerte impacto en la sociedad¹¹, entre ellos el Profesor URIBE ARBELÁEZ quien afirma que “el objetivo es lograr que el producto tenga un status característico que lo diferencie de los demás... Se manipula la frustración y el anhelo de subir en la escala social...”¹². Todo esto se logra mediante la proyección del producto a través de una marca. La marca junto con una estrategia publicitaria puede ayudar al logro de los objetivos propuestos por el empresario, por ello el diseño y lo llamativa que la marca sea hará que el consumidor la identifique con mayor facilidad. Por ejemplo, los colores ubicados en el envase o emblema del producto coadyuvan a la distinción, que es la finalidad de los signos distintivos (nombres, enseñas y marcas comerciales). Sobre el particular en Colombia se ha pronunciado la Superintendencia de Industria y Comercio, permitiendo la denominada “reivindicación de colores”¹³, consistente en la posibilidad que el solicitante de un registro de marca, pueda reclamar para sí la disposición o combinación de colores delimitados de una forma específica. A su vez el titular de la combinación de colores tiene el derecho de exclusividad sobre esta mezcla, pero no de los colores individualmente.

4.2 Principios del derecho marcario

¹⁰ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Principios básicos de la propiedad industrial, disponible en: (http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf), p. 14. Recuperado el 13 de marzo de 2015.

¹¹ RUIZ MORENO MANUEL FELIPE. Impacto de las marcas en la economía y sociedad españolas, Oficina Española de Patentes y Marcas. Disponible en: (http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Estudios-Articulos/2013_01_28_Informe_Impacto_de_Marcas_en_economia_espanola.pdf), recuperado el 1 de diciembre 2014.

¹² URIBE ARBELÁEZ MARTIN. *Propiedad industrial Neoliberalismo y patente de la vida*, Bogotá, Doctrina y ley, 2002, p. 43.

¹³ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. ABC de propiedad industrial. Disponible en: (<http://api.sic.gov.co/Archivos%20SIC/abc/files/abc%20de%20propiedad%20industrial.pdf>), p. 29. Recuperado el 13 de Marzo de 2015.

Corolario a lo anterior es oportuno hacer referencia a los principios que dirigen el derecho marcario. Éste consta de cuatro principios fundamentales los cuales son: independencia, territorialidad, especialidad y el del carácter facultativo de la marca. Los principios de independencia y de territorialidad son generales de la propiedad industrial¹⁴ y los dos últimos son del derecho de los signos distintivos.

Para aproximarnos a la importancia de los principios empezaremos por el principio de territorialidad, posteriormente se abordarán los principios de independencia, especialidad y carácter facultativo de la marca.

En lo concerniente al **principio de territorialidad** las marcas tienen una validez territorial limitada, razón por la cual las personas que deseen adquirir beneficios de una marca en otros países deberán registrar su marca en cada uno de los países en los cuales pretendan beneficiarse de los derechos sobre una marca. El registro puede ser de forma directa en cada país, o indirecta acudiendo a un sistema internacional centralizado para el trámite de dichos registros. Otro aspecto importante es que el derecho en un país es independiente de los derechos similares sobre la misma marca en otros países. Para este último aspecto se puede tomar como ejemplo una empresa colombiana que tenga registrada su marca en Colombia, Argentina, Bolivia y Ecuador, a la cual si le es anulado el derecho de marca en alguno de estos países, dicha decisión no tendrá ningún efecto en relación con los derechos sobre la marca en los otros países.

Este principio (territorialidad) expresa que el derecho sobre la marca se debe ejercer dentro un territorio determinado, la demarcación de un lugar geográfico puede ser en un alcance nacional que alude a que una marca tiene efectos legales

¹⁴ La Propiedad Industrial se encuentra dentro del derecho de la propiedad intelectual. La propiedad industrial puede definirse como el conjunto de derechos que se constituyen sobre la innovación, en productos, procedimientos, diseños y signos que se emplean dentro de la actividad mercantil. GARCÍA PATRICIA Y OTROS. *Propiedad Industrial*. Wikilibro. Disponible en: (http://www.eoi.es/wiki/index.php/La_propiedad_industrial.Conceptos_b%C3%A1sicos), recuperado el 13 de marzo de 2015.

en el país que se registró o el alcance regional que hace referencia a que el registro de una marca hace que ella tenga efectos en varios países. La única exclusión a este principio es la marca notoria, entendida como aquella que es ampliamente conocida dentro del mercado o sector de los bienes o servicios que representa, debido a su difusión o reconocimiento por parte del público consumidor, y en consecuencia sus efectos van más allá del país donde tuvo lugar su registro inicial.¹⁵

En cuanto al **principio de independencia** de la marca, este se encuentra íntimamente ligado con el de territorialidad y su naturaleza tiene que ver con la soberanía de los Estados, como lo explica el tratadista EDUARDO GALÁN:

“La protección de una marca en varios Estados a la vez habrá de someterse a ordenamientos diferentes en territorios diferentes, y, por tanto, podría ser reconocida y mantener su vigencia en uno de tales Estados, y ser rechazada o posteriormente anulada en el otro, por lo que podría existir en el primero y no en el segundo, dado que se trata de títulos jurídicos independientes entre sí”.¹⁶

Cuando el titular de una marca en determinado territorio logra el registro en otros Estados tendrá varios títulos del mismo signo en distintos territorios, a este evento se le conoce como marcas paralelas”.¹⁷ La independencia de la marca se refiere a que el título que se obtiene como consecuencia del registro de una marca no se verá afectada automáticamente por decisiones que eventualmente se llegaran a tomar sobre registros similares en otros Estados para la misma marca.

¹⁵ CASTRO GARCÍA JUAN DAVID. Ob., cit., pp. 51-54.

¹⁶ EDUARDO GALÁN y FERNANDO CARBAJO. *Marcas y Distribución Comercial*, España, Universidad de Salamanca, 2011, p. 99.

¹⁷ VIÑAMATA CARLOS, *Las marcas de Fábrica, Comercio o servicios*. En: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/592/23.pdf>. P. 376. 13 de Marzo de 2015

Para ilustrar mejor este principio daremos un ejemplo: recientemente se solicitó en Colombia registrar como marca la expresión “Vive Full” con el cual su titular pretendía distinguir bebidas gaseosas y energizantes. La Superintendencia de Industria y comercio negó la solicitud pues ya existe en el mercado la marca “Vive 100%” y de conceder el registro de “Vive Full” se recaería en confundibilidad, puesto que las expresiones hacen alusión a la misma idea, que es la idea de plenitud. Suponiendo que “Vive Full” hubiese sido registrada en Chile ante la entidad competente de ese país y ostente el derecho sobre la marca, la decisión en Colombia no afectará ese registro chileno puesto que bajo el principio de independencia cada título sobre una marca en distintos Estados es independiente y las decisiones tomadas en un país no afectaran el registro realizado en otro país.

Así mismo, y como lo habíamos indicado es menester hacer referencia al **principio de especialidad**, el cual facilita la libertad de comercio y de industria, evitando de esta manera que los signos sean monopolizados. Este principio expresa que un signo no se protege como marca de manera absoluta, es decir que no se protege en relación con todos los productos y servicios del mercado, sino que se protege de forma relativa únicamente a los productos indicados por el interesado al momento de la solicitud de registro del signo.

Finalmente, el **principio de carácter facultativo** de la marca hace referencia a que el registro de una marca, no se considera como un requisito indispensable para que el producto pueda ser comercializado, de esta manera expresa que las personas o empresas no están obligadas a comercializar sus productos servicios acompañados siempre de marcas.¹⁸

4.3. Funciones de la marca.

Una vez realizada una aproximación a los principios de la marca, debemos hacer alusión a las funciones que esta cumple. La marca además de representar un

¹⁸ CASTRO GARCÍA JUAN DAVID. Ob., cit. pp. 54 -57.

interés para su titular, también es de mucha utilidad para los consumidores a estos les permite elegir de manera más efectiva y fácil los productos que desean adquirir. Así mismo, las marcas también protegen a todo el sistema económico, puesto que este no podría existir ni funcionar armónicamente sin que la ley otorgara un derecho exclusivo de propiedad industrial sobre ellas, razón por la que las marcas deben cumplir diversas funciones que describiremos a continuación.

En una primera instancia encontramos la **función clásica de la marca**, y es la de que se logre diferenciar a los productos o servicios provenientes de una empresa de los de sus competidores, en palabras del profesor CARLOS FERNÁNDEZ NOVOA “La función fundamental y primaria de la marca es poner de manifiesto ante el público que los productos (o servicios) portadores de la marca provienen de una determinada empresa. Esta función se apoya directamente en las reacciones del público de los consumidores y se basa de modo inmediato en la propia estructura del derecho de marca”.¹⁹ Lo anterior le permite al consumidor identificar y distinguir los diferentes competidores de determinados productos que hay en el mercado, haciendo que los pueda distinguir y diferenciar de tal manera que no haya confusión entre dos productos que estén destinados a cumplir un mismo fin. Esta función le permite al consumidor escoger entre productos de similares características, convirtiéndose en una función tendiente a la protección del consumidor.

Siguiendo con la denominada **función esencial** ésta permite al consumidor identificar el origen empresarial de los productos que desea consumir, creando a su vez un vínculo entre el consumidor y el fabricante, lo que permite al consumidor escoger entre dos productos similares de acuerdo a la relación y experiencia que existe entre el cliente y el fabricante. Es el caso de un consumidor que escoja un vehículo fabricado por Mercedes Benz, en lugar de aquel producido por BMW, de esta manera esta función crea una especie de fidelidad entre el consumidor y el fabricante.

¹⁹ FERNÁNDEZ NOVOA CARLOS, *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009, p. 488.

En un tercer momento encontramos la **función de defensa de la imagen de la empresa**, que es la que constituye a la marca como un mecanismo legal útil para la defensa de los valores empresariales, ya que a muchas empresas se le asocia y reconoce por el estatus que adquieran en el mercado con sus productos y por los esfuerzos publicitarios. Todo esto aporta a los valores comerciales y representan la identidad e imagen empresarial que se hace visible con la marca, adquiriendo de esta manera una gran importancia económica.

En cuanto a la **función publicitaria o de comunicaciones** la marca cumple unos fines publicitarios, puesto que ella es la encargada de identificar un producto y concederle igualmente a la empresa una imagen en el mercado otorgando posicionamiento y un estatus privilegiado. De esta manera la marca se convierte en un elemento fundamental, de las estrategias de marketing para convertir un producto en económicamente importante.²⁰

4.4. Clasificación de las marcas.

Después del estudio breve de los principios y funciones de las marcas finalizaremos con su clasificación. Como lo hemos mencionado anteriormente la marca tiene varios objetivos, pero uno de los más importantes es el de identificar un producto, esto con el fin de que el consumidor mediante sus sentidos (olfato, vista, oído, gusto y tacto) pueda diferenciar una marca de otra por la identidad que brinda a determinado producto y dependiendo del sentido con el que se perciben los signos es que se clasifican las marcas.

Los signos pueden ser de naturaleza denominativa, figurativa, sonora, tridimensional, olfativa, gustativa, y táctil. Siempre y cuando dichos signos cumplan con los requisitos mínimos legales de protección, como ser distintivos, que estén disponibles y que sean susceptibles de representación gráfica podrán ser registrados como marca.

²⁰ CASTRO GARCÍA JUAN DAVID. Ob., cit. pp. 66-69.

Abordaremos esta clasificación iniciando con **la marca denominativa**. Este tipo de marca se expresa a través de palabras o combinaciones de palabras, que se pueden pronunciar leer y escribir fácilmente con el fin de que sea de hacedero reconocimiento. Pueden tratarse de palabras sin significado o palabras con significado utilizadas en el lenguaje común o también palabras que provienen de idiomas extranjeros. Este tipo de marcas pueden estar compuesta de una frase, un eslogan, de una palabra o de varias, de un nombre o de un apellido o ambos, de un seudónimo, de nombres geográficos, de letras iniciales. Todas estas características deben estar encarriladas a cumplir la esencia de este tipo de marca denominativa la cual es la de poder ser reconocida sin dificultades. El profesor CARLOS ALBERTO VELÁSQUEZ las explica como aquellas: “constituidas por palabras del idioma, aun, por expresiones de fantasía que pueden ser arbitrarias; la cual utiliza un signo acústico conformado por varias letras que forman un conjunto pronunciable”²¹

Se le denomina **marcas figurativas** a aquellas que se encuentran compuestas por colores, líneas, imágenes, figuras, símbolos y dibujos o conjunto de estos, denominada también grafica o emblemática, esta para FRANCISCO VICENT CHULIÁ la figurativa “es la más fuerte o de mayor capacidad distintiva ante el público”.²² Gracias a su manifestación visual estas pueden ser dimensionales o tridimensionales también llamada marca-envase. En materia de colores del estudio realizado por JAVIER MARTÍNEZ SIMÓN podemos extraer cuatro condiciones fundamentales que deben cumplir los signos compuestos por colores para que sean objeto del derecho de marca. La primera es que el color sea delimitado claramente, la segunda es que no sea impuesta por la naturaleza misma del producto, la tercera que su uso se dé dentro del respeto del principio de la especialidad y la cuarta que el color este delimitado por una forma. Cumpliendo ya con estas condiciones se

²¹ VELÁSQUEZ CARLOS ALBERTO, *Instituciones de Derecho Comercial*, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, 1996, p. 423.

²² CHULIÁ FRANCISCO VICENT, *Introducción al Derecho Mercantil*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2005, p. 749.

debe hacer la descripción clara del color explicando su contenido y su destinación durante el trámite del registro de la marca.²³

Dentro de las marcas figurativas se encuentran las tridimensionales que como su nombre lo expresa tiene una forma en tres dimensiones. Esta se relaciona con la forma del producto o el de su empaque. Para que este tipo de marca sea admitida debe relacionarse directamente con el producto que esta distingue y debe tenerse en cuenta que si la figura tridimensional está compuesta por una obra de arte protegida por el derechos de autor, es necesario que el interesado al registrarla disponga de la autorización del titular de dicho derecho.

El tipo de **marca sonora** se expresa por medio de los sonidos ya que hace uso de estos como signos distintivos. Sin embargo, este tipo de marca encuentra una barrera al momento del cumplimiento de uno de los requisitos de validez, el cual es la posibilidad de representación gráfica, esto se presenta cuando el sonido que se pretende registrar no se puede representar por notas musicales.

Por otra parte la **marca olfativa** es la más difícil de proteger ya que esta hace uso de los olores para determinar sus signos, y hoy en día muchos olores no son diferenciables fácilmente uno de otro. Sumado a lo anterior un mismo olor no es percibido de la misma manera por dos personas, característica que lleva a que en la práctica este tipo de marca no cumpla con una de la condición de distintiva la cual depende la validez de la marca, según se explicará más adelante.

Otro tipo de marca es la **táctil** que se caracteriza por diferenciar un producto de otro debido a que cuenta con una textura diferente y características en su superficie. Sin embargo esta marca no está reglamentada por la legislación andina, empero esto no impide que pueda ser registrada, ya que son representadas gráficamente con carácter distintivo.

²³ MARTÍNEZ SIMÓN JAVIER, *Estudio Sobre la Marca de Color Único*, Libro digital. 2010.

Por su parte la **marca gustativa** es aquella que se percibe mediante el sentido del gusto, no cuenta con un método preciso ni objetivo de representación gráfica ya que es incoherente describir un sabor con palabras. Razón por la que esta marca tampoco está reglamentada por nuestra legislación y es una marca no convencional y no logra ser distintiva pues “para poder ser distintivo el sabor debe poder separarse del producto y en el caso del gusto es muy difícil separar el sabor del producto dado que el sabor es inherente a los productos”.²⁴

Las marcas pueden ser también **simples o mixtas**. La primera se expresa con marcas denominativas, figurativas, o sonoras, las cuales ya mencionamos anteriormente. Las mixtas se expresan a través de una mezcla de elementos, por ejemplo un elemento denominativo y otro gráfico, o uno sonoro con uno denominativo. Por esta razón las marcas mixtas se identifican por una combinación de elementos que se presenta entre diferentes tipos de marcas. Para explicar las marcas mixtas nos referimos a la explicación dada en la obra *Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales* de GERMAN CAVELIER quien señaló:

“existen marcas denominativas o sean aquellas formadas por denominaciones ideológicamente aptas para distinguir los artículos a que se aplican. En ellas predomina la acústica o el sentido de los vocablos; figurativas o sea aquellas que por su original aspecto grafico tienen derecho a protección. Lo predominante en estas es el sujeto escogido pen su forma gráfica; y marcas mixtas que son las que participan de cada una de las nombradas anteriormente”.²⁵

Otra de las formas de clasificar las marcas es en razón del número de personas que se benefician de la protección de la marca. La marca es usufructuada únicamente

²⁴ CASTRO GARCÍA JUAN DAVID, “Las Marcas No Tradicionales”. En: *Revista La Propiedad Inmaterial*, Universidad Externado de Colombia, 2012, p. 313. Revisar

²⁵ CAVELIER GERMAN, *Marcas de Fabrica y Nombres Comerciales*, Bogotá, Temis, 1962, p. 48.

por su titular, no obstante en las marcas colectivas y en las de certificación el uso de la misma marca se puede hacer por parte de varias personas.

“Las marcas colectivas distinguen el origen o cualquier característica común de productos o servicios originados en personas o empresas diferentes (asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones, o grupos de personas). Al momento de solicitar el registro de una marca de este tipo el interesado (asociación, grupo o colectividad) deberá demostrar la existencia legal de la asociación que se ocupara de su administración. El propósito de esta marca es que varias personas se agrupen y puedan promover y comercializar, de manera colectiva sus productos o servicios.”²⁶

Las **marcas de certificación** además de identificar un producto en el mercado le da una identidad que garantiza que el producto cuenta con una calidad y unas cualidades que lo diferencian de otros similares. Las características de estos tipos de marcas se encuentran “en un reglamento de uso” que se anexa en el momento del registro. El titular de una marca de certificación puede ser empresa de derecho privado o público, o un organismo estatal regional o internacional.

Finalmente encontramos entre las clases de marca las consideradas **notorias**. Esta marca es aquella que es de conocimiento y distinguida por gran cantidad de personas, se caracteriza por ser famosa, prestigiosa y por ser difundida a gran escala de tal forma que ha trascendido varios mercados. La notoriedad de esta marca hace que cuando sea nombrada el consumidor la asocie de manera inmediata con un producto o servicio como sería el caso de Coca-Cola, Mc Donalds, Sony etc. Marcas que son conocidas en todo el planeta y se encuentran en casi todo el mundo, contando con millones de compradores de sus productos. La Decisión 486 de 2000 de la CAN en el artículo 224 la define de la siguiente manera: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido

²⁶ CASTRO GARCÍA JUAN DAVID. Ob., cit. p. 79.

como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”²⁷

Es por ello que estas marcas cuentan con una protección especial por la ley buscando evitar que terceros se aprovechen de su posicionamiento en el mercado, su estatus o su prestigio, pudiéndose dar situaciones de confundibilidad. Como lo señala interpretación prejudicial del Tribunal de justicia de la Comunidad Andina 143-IP de 2004 “La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro - con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.²⁸ La marca notoria es una excepción al principio de territorialidad, el cual como ya señalamos consiste en que el derecho sobre una marca tiene efectos legales solamente en el espacio geográfico del territorio que la concedió y en el caso de la marca notoria su protección se extiende incluso a los territorios donde no se ha concedido su registro. En Colombia la Superintendencia de industria y comercio es la encargada de su protección.²⁹

4.5.Requisitos de validez de la marca

Revisados los principios y clasificación de las marcas, procederemos a ocuparnos de los requisitos de validez, estos son dos, que el signo sea distintivo y lícito. Como se mencionó en la definición de marca este es un signo o conjunto de estos pero no cualquier signo puede ser catalogado como marca, este requiere de unas

²⁷ COMUNIDAD ANDINA, Decisión 486 de 2000, Art. 224.

²⁸ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Interpretación Prejudicial, 143-IP-2004.

²⁹ Para mayor información acerca de la marca notoria y su protección en Colombia véase: Concepto 8034465 de 23 de junio de 2008 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

condiciones para que surja a la vida jurídica como una marca, condiciones que son en propiedad dos.

El primer requisito o condición para que un signo pueda ser registrado como una marca es que sea **distintivo**, es decir que la marca sea distinta de otras y pueda ser diferenciable e inconfundible en el mercado, pues como se mencionó anteriormente, la función tradicional de la marca es representar unos bienes o servicios que deben lograr diferenciarse de productos con condiciones o características que son similares y pero que pertenecen a otro productor o fabricante. La marca debe ser identificable y con ello lo que esta representa.

Aunque la marca debe ser diferenciable e identificable de otras, no requiere que el signo que la representa sea único y que jamás se haya visto, sino que este debe lograr ser diferenciado. Empero no puede existir una relación entre la marca y el producto o servicio que sea imprescindible. Es decir, no se puede supeditar la existencia del producto a la marca pues se estaría en una circunstancia de generalidad que no es susceptible de marca. La generalidad de una marca se refiere a que se pretende registrar como marca el nombre genérico o técnico del bien o servicio. Lo anterior en razón de que hay otros productos en el mercado que este signo representa pues es genérico y representativo de todo ese tipo de productos. Por ejemplo registrar la expresión Gaseosa como marca para distinguir a una bebida saborizada efervescente sin alcohol, cuando ésta describe una bebida que otros fabricantes producen y es el nombre del producto y no puede ser propiedad de un solo productor

Tampoco un signo que sea descriptivo es susceptible de registrarse como marca, como son aquellos que los prohíbe la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina en su artículo 135 literal E: “Aquellos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los producto o de los servicios para los cuales ha

de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”³⁰. Ejemplo de esto son las expresiones podadora, supermercado, libro, comida china etc.

Tanto las expresiones genéricas y descriptivas son *Res Nullius* ya que estas expresiones no pertenecen a nadie y no pueden ser objeto de explotación económica de una sola persona. Hay expresiones que se han vuelto genéricas con el tiempo como es el caso de “PC” o “TV” para referirse a un computador o televisor pero que en la actualidad han perdido su carácter distintivo pues son varios quienes producen estos bienes y son palabras comunes.

En cuanto a la vulgarización no son susceptibles de registro signos que sean de designación y uso común o se empleen usualmente para referirse al producto en el lenguaje popular, como es el caso nombres que quizá en su momento fueron distintivos pero que con el trasegar de los años se han vuelto comunes para describir o definir un producto o un servicio. Es el caso de expresiones como “donuts”, las rosquillas o pasteles, con el pasar del tiempo esta expresión se ha convertido en común, es ahora una palabra del argot popular. Otro caso es el de Aspirina que fue registrada como marca en el siglo XX, pero una vez vencida la patente se solicitó en Estados Unidos, que se retirara el registro de marca pues aspirina se había convertido en una expresión vulgarizada y se había perdido su carácter de distintiva. Otros casos son el de las expresiones Bikini, vaselina, lego, Walkman, compact disc, betamax, entre otros.

El segundo requisito de validez es que la marca sea **lícita**, puesto que al ir destinada a la población en general, esta no puede ir en contra de la ley, de la moral, las buenas costumbres ni del interés público. Esto en aras de defender al consumidor y no permitir que se atente contra su moral. Es por ello, que no se permite el registro de un signo que sea despectivo. De igual forma, no podrán registrarse como marcas, símbolos que han sido excluidos del derecho de apropiación como es el

³⁰ COMUNIDAD ANDINA, Decisión 486, ART. 135, literal e.

caso de los signos de organismos internacionales como por ejemplo: el de la cruz roja o el del comité olímpico internacional. La anterior prohibición se encuentra consagrada en el literal b del artículo 6° del Convenio de Paris sobre propiedad industrial.³¹

Son considerados como ilícitos los símbolos que representan falsedades, mentiras o engaños, los que buscan inducir a error o confundir al consumidor como sería el caso de promocionar una leche de soya cuando esta no contiene soya o afirmar que un producto proviene de un espacio geográfico y no es así, ejemplo de lo anterior sería un vino que se diga ser chileno cuando realmente es de Argentino.

4.6. Registro de una marca en Colombia

Procederemos a hacer alusión al proceso del registro de una marca en el ordenamiento jurídico colombiano, donde “Para adquirir el derecho sobre una marca, ésta debe ser registrada ante la autoridad nacional competente; para Colombia, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, previa solicitud. Como el registro de las marcas tiene un efecto atributivo de la propiedad, en relación con el mecanismo de adquisición de propiedad usado en derecho marcario se habla de un sistema atributivo”³².

El registro de una marca se hará mediante el acto de manifestación de la voluntad de una persona jurídica o natural para que se le conceda el derecho sobre una marca. La solicitud se realiza ante la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante un formulario donde debe identificarse el solicitante, se señala la denominación del signo, la clase de signo y con ello los productos o servicios que se asignarán de acuerdo a la clasificación de productos del arreglo de Niza y una

³¹Artículo 6: ...b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

³² METKE RICARDO. *Lecciones de Propiedad Industrial*, Medellín, Diké, 2001.

reproducción gráfica del signo que se quiere registrar, además del comprobante de pago de la tasa oficial que se fija anualmente. El formulario debe estar acompañado del poder, si se actúa mediante abogado y en caso de ser la segunda solicitud se debe anexar la primera.

Una vez se presenta el formulario con la solicitud la Superintendencia de Industria y Comercio realizará un análisis de forma, donde evaluará que se cuente con los requisitos descritos en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 y que se den los requisitos de validez que mencionamos con anterioridad. Este análisis lo realizará dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud y si no se cumple con los requisitos se le informará al solicitante para que haga las correcciones pertinentes dentro de los 60 días siguientes. De no realizar las correcciones a la solicitud se entenderá que se desistió del registro de la marca.

Si los requisitos son satisfechos se realizará la publicación mediante la gaceta de la propiedad industrial de la SIC donde se informa de la solicitud para el registro de una marca y asignarle a ella determinados productos o servicios. Esto para garantizar que si algún tercero considera que el eventual registro de la marca viola algunos de sus derechos este pueda interponer el incidente de oposición.

El incidente de oposición, es la posibilidad que tiene una persona con interés legítimo en que el registro de la marca solicitada no se lleve a cabo por vulneración a un derecho. El tercero que sienta vulnerados sus derechos con el registro de la marca podrá interponer el trámite de incidente de oposición dentro de los treinta días siguientes contados a partir de la publicación de la solicitud en la gaceta de la propiedad industrial de la SIC mediante un trámite único de oposición.

Luego de la publicación y de no presentarse oposiciones la SIC iniciará el examen de registro dentro de los 30 días siguientes. En este análisis se revisará que se cumpla con todos los requisitos de validez y existencia. Finalmente la SIC mediante resolución concederá el registro de la marca y será inscrita en el respectivo registro de marcas. El procedimiento se da por terminado cuando se emite un certificado

que es el título del derecho sobre la marca que se otorga por un término de diez años renovable mediante el formulario de renovación por otros diez años y de manera indefinida.³³

5. CONFUNDIBILIDAD MARCARIA.

5.1 Definición

Como lo vimos anteriormente una de las funciones de la marca es otorgar diferenciación y siendo distintiva. La confundibilidad o también conocida como confusión marcaria es aquel fenómeno que se presenta cuando una marca por ser idéntica o semejante a otra, induce al público a error y es aquello lo que precisamente se quiere evitar en el derecho marcario,

“...que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. Ello no solo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar...”³⁴

En Colombia las marcas que tengan similitud o sean iguales a aquellas que han sido registradas con anterioridad se declararan nulas, es decir no se permite su registro, ya que se atenta contra la exclusividad que tiene el titular del derecho sobre la marca.

Cabe mencionar que determinar la confusión es una tarea dispendiosa y relativa pues como dice el maestro JORGE OTAMENDI en su obra El Derecho de Marcas lo que para unos es confundible para otros no.³⁵ En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio tiene unos criterios para determinar la confusión, los cuales serán abordados posteriormente, pero en términos generales hay confusión entre

³³ CASTRO GARCÍA JUAN DAVID. *La propiedad industrial*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009.

³⁴ OTAMENDI JORGE. *Derecho de Marcas*, 4ª Edición, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2002, p. 141.

³⁵ OTAMENDI JORGE. *Ibid.*, p. 141.

las marcas cuando se induce a error al consumidor, por el parecido de los signos lo que genera engaño como lo explica PORTELLANO:

“La confusión se produce a través de todas aquellas actividades que son aptas o idóneas para provocar en el consumidor un error acerca de la procedencia última de la prestación, del producto o servicio que se ofrece en el mercado”.³⁶

Mediante el Proceso 40-IP del 2001 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en interpretación prejudicial explica la confundibilidad marcaria así:

“La confusión es ante todo un elemento fáctico que nace de las condiciones exteriores del signo y que puede producirse ya sea en el mismo momento del registro o con el uso de los signos en el mercado. Se estaría en los casos de una confusión inmediata y mediata, previstas en la propia disposición comunitaria del artículo 83, literal a), cuando expresa que no podrán registrarse signos “para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”. Nótese que la utilización de la expresión verbal “pueda inducir” no significa una realidad concreta sino más bien una mera posibilidad. En consecuencia para determinar la confusión no sólo se atenderá a lo presente y concreto, sino a lo futuro y posible. Todo signo para que cumpla los efectos marcarios debe referirse necesariamente a bienes o servicios, los cuales serán cubiertos por el signo, y en forma general la distinción del producto se hace con la descripción del signo en el empaque, envoltura o envase. De esta relación signo-producto, nace la confusión, a la cual hay que agregar como elemento indispensable el consumidor, pues él es en definitiva el sujeto que determina y constata si entre dos o más signos o servicios idénticos y semejantes para los mismos productos y servicios se produce o no, confusión. Por ello una de las reglas

³⁶ PORTELLANO PEDRO, *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*. Madrid, Civitas, 2005, p. 261.

doctrinales sobre la confusión, expresada por el tratadista Pedro Breuer Moreno y recogida en varias sentencias de este Tribunal, se refiere a la posición del administrador o juzgador, quien debe “colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto”, naturaleza referida, entre otras, a uno de consumo masivo, especial, privilegiado o restringido.”³⁷

5.2 Clases de confusión marcaria

a. Confusión directa e indirecta

El Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia ha distinguido entre la confusión directa y la indirecta³⁸. Sobre la directa ha señalado que “...induce al consumidor desprevenido a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. En el caso de la confusión indirecta el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.”³⁹.

Para ilustrar con mayor claridad la confundibilidad marcaria mostraremos algunos casos que se han dado en torno a este fenómeno. Uno de estos es el Caso Palma Frit, allí se solicitó el registro de la marca “Palma Frit” y ejerciendo el derecho de oposición las marcas ya registradas “Palmita” y “Lefrit”, todas estas asociadas a la clase de productos de aceites y grasas comestibles, se opusieron al registro de la primera. La Superintendencia de Industria y Comercio considero las oposiciones sin fundamento por lo que los opositores acudieron al Consejo de Estado aduciendo la

³⁷ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Interpretación Prejudicial, 40-IP-2001.

³⁸ Algunas de las sentencias del Consejo de Estado sobre el particular: Sala de lo Contencioso Administrativo. Expediente. No. 411 de 2008, C.P.: Marco Antonio Velilla; Sala de lo Contencioso Administrativo. Expediente. No. 146 DE 2008, C.P.: Marco Antonio Velilla; Consejo de Estado. Sentencia del 27 de septiembre de 2012, C.P.: Marco Antonio Velilla; Consejo de Estado. Sentencia del 26 de septiembre de 2013, C.P.: Guillermo Vargas Ayala.

³⁹ CAVELIER GERMÁN. *El caso de la marca palma frit*, 2000. Disponible en: (<http://www.cavelier.com/econtent/NewsDetail.asp?ID=1271&IDcompany=4>).

nulidad de la resolución mediante la cual se concedió el registro de la marca “Palma Frit”. Los demandantes sostenían la tesis de que la marca “Palma Frit” imitaba por una parte a “Palmita” mediante la expresión Palma y a “Frit” por “Lefrit”⁴⁰

El Consejo de Estado consideró que “...registro de marcas semejantes - inexistencia de semejanza entre las marcas “palmita” y “palma Frit” al comparar las marcas palmita y palma Frit, en su conjunto, la sala observa que si bien la expresión palmita constituye el diminutivo de la expresión Palma, también lo es que fonéticamente no presentan semejanza tal que induzca en error al público consumidor, máxime cuando la última expresión mencionada se encuentra acompañada del signo Frit, el cual le imprime fuerza distintiva, característica esencial que debe poseer una marca, en la medida de que la distintividad permite que se diferencie un producto de otro en cuanto a sus cualidades, origen empresarial, naturaleza, modo de fabricación, etc. Ahora bien, al efectuar la comparación entre los signos Palma Frit y Lefrit, considera también esta Corporación que la coexistencia de los mismos en el mercado no genera confusión en el público consumidor, dado que si bien tienen en común la expresión Frit, ella no le resta distintividad a la marca controvertida, pues dicha expresión en la primera está acompañada del signo Palma y en la segunda del vocablo LE, lo que las hace diferenciables. Al colocarse en el lugar del comprador, en cumplimiento de lo expresado por el Tribunal Andino, esta Corporación advierte que al conformar la expresión Palma Frit una unidad, ello impide que se confunda con las marcas Palmita y Lefrit, las cuales, al igual que la que aquí se controvierte, gozan de la característica de distintividad, lo que permite que unas y otras coexistan en el mercado.”⁴¹

b. Confusión visual

Por su parte, la confusión visual es la que se da a través del sentido de la vista, por la similitud entre los signos, ya sean estos dibujos o palabras. También es

⁴⁰ CONSEJO DE ESTADO. ST. 3947 de Sección 1ª de 6 de Julio de 2000. C.P.: Olga Ines Navarrete Barrero.

⁴¹ CONSEJO DE ESTADO. ST. 3947 de Sección 1ª de 6 de Julio de 2000. C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero.

denominada confusión gráfica. Esta se puede dar ya sea por semejanzas ortográficas o la manifestación del signo. Un ejemplo de esto es el caso de la marca piel roja. *American Brands Inc.* solicitó el registro de su marca "American Brands", acompañada de la cabeza de un indio pielroja, para distinguir vinos espirituosos, licores y productos comprendidos en la clase 33.

La Compañía Colombiana de Tabaco S.A, propietaria de la marca mixta "Pielroja" acompañada por el dibujo de un indio pielroja, que ampara los productos comprendidos en la clase 34 (cigarrillos), se opuso a dicho registro. La oficina nacional competente rechazó la oposición y registró la marca "American Brands" por lo que la Compañía Colombiana de Tabaco S.A presentó demanda de nulidad del registro ante el Consejo de Estado.

Este solicitó al Tribunal Andino de Justicia la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, por ser esa norma la más aplicable al caso. Dicha disposición establece que no se podrán registrar como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen en forma tal a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, que pueda inducir al público a error.

En su sentencia el Tribunal explicó que, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, es necesario analizarlas en conjunto y no separadamente, las marcas se deben comparar más por sus semejanzas que por sus diferencias y, finalmente, quien decida, se debe poner en el lugar del posible comprador del producto.

Además, el Tribunal Andino de Justicia señaló que, para determinar la conexión competitiva entre bienes o productos, es necesario examinar sus canales de comercialización, los medios de publicidad que utilizan, y en general, la posibilidad de que el público los consuma conjunta o complementariamente.

El Consejo de Estado aplicó esta interpretación y determinó que el elemento gráfico común de ambas marcas, es decir, la cabeza del indio pielroja tenía más recordación entre el público consumidor que el elemento denominativo, es decir, la palabra "Pielroja" o "American Brands". De hecho, reconoció que la parte gráfica de las marcas en conflicto era tan representativa que constituía una excepción al principio según la cual el elemento denominativo de una marca mixta suele ser el más característico o determinante.

Posteriormente y establecida la importancia del elemento gráfico en las marcas enfrentadas, el Consejo de Estado analizó si su coexistencia en el mercado produciría confusión al público consumidor o si cada una de ellas, era suficientemente distintiva. Para el efecto, comparó visual e ideológicamente ambas gráficas y concluyó que el público consumidor estaba en grave peligro de confusión porque en ambos casos se evocaba y representaba la misma idea: un indio piel roja de perfil y con un plumaje parecido.

Al estudiar la posible conexidad entre los productos amparados por las marcas en conflicto, el Consejo concluyó que el público también se podía confundir, pues tanto los cigarrillos (clase 34) como los licores (clase 33), son consumidos por el mismo público y se comercializan en el mismo mercado, esto es en bares, restaurantes, discotecas y similares. Como en este caso se daban todos los presupuestos de irregistrabilidad contenidos en la Decisión 344, el Consejo de Estado declaró la nulidad de las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de las cuáles se habían declarado infundadas las observaciones de la Compañía Colombiana de Tabaco S.A y ordenó cancelar la inscripción de la marca American Brands más gráfica.⁴²

⁴² TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA, interpretación prejudicial del 1 de septiembre del año 2000, proceso N° 31- IP-2000, Gaceta Oficial N° 602 de septiembre 21 de 2000. Sentencia del Consejo de Estado, octubre 12 de 2000, Compañía Colombiana de Tabaco, S.A contra Superintendencia de Industria y Comercio. Decisión 344, artículo 83 párrafo a.

c. Confusión auditiva

Finalmente, el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la confusión auditiva indicando que dicha confusión se presenta cuando fonéticamente las palabras son similares y al pronunciarlas tienen una eufonía similar. Como en el caso de hola y ola. La empresa Hola S.A. solicitó el registro de la marca Hola, oponiéndose a esta solicitud la Sociedad propietaria de la marca “Ola” (ambas empresas trabajan con los mismos productos.) El registro, luego de una apelación, fue concedido a la marca Hola. La contra parte solicitó fuera anulado el registro a esta marca pues generaba una confusión fonética. Sin embargo, el Consejo de Estado luego de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; determinó que: “si bien es cierto que desde el punto de vista conceptual o ideológico hay diferencia entre una y otra marca, como quiera que, como ya se dijo, existe identidad en el campo fonético o auditivo, tal identidad hace evidente el riesgo de confusión. De tal manera que, atendiendo la interpretación prejudicial que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha realizado en este proceso, basta que la identidad se presente en uno de los campos para que exista el riesgo y, en consecuencia, se configure la causal de irregistrabilidad.”⁴³

5.3 Determinación de la confundibilidad marcaría en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia es la entidad estatal encargada de realizar el examen de procedencia antes de surtir el registro de un signo distintivo que pretende ser marca. Para ello se vale de dos criterios que le permiten revisar que con la marca que se pretende registrar se configure el fenómeno de la confundibilidad.

Estos criterios fueron determinados por el Tribunal Andino de Justicia por medio del proceso 27 – IP – 95, interpretación prejudicial del artículo 81 literales: d) y e) de la

⁴³ CONSEJO DE ESTADO. ST. 5284. de Sección 1ª de 19 de Julio de 2000. C.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El primero de ellos tiene que ver con un cotejo en conjunto de la marca, en palabras del Tribunal Andino esa visión de conjunto es precisamente: "... la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio"⁴⁴. Sobre el particular, ha sido enfático el Tribunal al mencionar que el fin que se busca conseguir con esa visión de conjunto es la comparación con base en semejanzas porque ese es medio que emplea el consumidor a la hora de encontrarse frente a dos marcas. Para ahondar más en esta premisa citaremos la explicación dada por el especialista en propiedad industrial CAMILO GÓMEZ:

"cada marca es percibida en una forma determinada, y por consiguiente genera en el cerebro del consumidor un proceso único y especial de reconocimiento. Cuando los niveles de reconocimiento de dos signos son tan cercanos que pueden generar alguna de las formas de confusión el examinador entenderá que existe "riesgo de confusión" y en consecuencia negará la solicitud en estudio."⁴⁵

Por otro lado nos encontramos con el **método de cotejo sucesivo entre marcas**. El asidero de este método está relacionado con la forma en que el consumidor analiza las marcas en el mercado, esto es, de forma individualizada y no simultánea, "No cabe el análisis simultaneo en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se

⁴⁴ TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. Proceso 27 – IP – 95. Quito, octubre 25 de 1996.

⁴⁵ GÓMEZ CAMILO, "Enfrentando la Confusión ¿Cómo evitar la contingencia derivada de la confusión en sus solicitudes de marca?". Disponible en: Lecciones de Derecho Marcario, Cámara de Comercio Colombo Americana, 2010, p. 97-103.

procederá bajo un examen riguroso de comparación, hasta el punto de "disecarlas", que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.”⁴⁶

El análisis de las marcas pretende establecer si las mismas pueden coexistir en un mismo mercado, protegiendo siempre al consumidor de una posible confusión.

6. APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 486 DE 2000

La Decisión 486 de 2000 expedida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de la cual Colombia es País Miembro⁴⁷, se erige como la norma en materia de propiedad industrial por excelencia. En consecuencia, es preciso conocer, quiénes son las autoridades que se encargan de aplicar la norma en cuestión.

6.1 Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia – SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia – SIC por asignación legal, tiene la función de administrar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial (artículo 1º numeral 57), contemplado en el Decreto 4886 de 2011, con ello devienen funciones específicas tales como:

“(i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas,

⁴⁶ TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. Proceso 27 – IP – 95. Quito, octubre 25 de 1996.

⁴⁷ Colombia suscribió el Acuerdo de Integración Subregional Andino (acuerdo de Cartagena) aprobado mediante la Ley 8 de 1973, ley que fue modificada por la 458 de 1998 luego del acuerdo modificadorio al Acuerdo de Cartagena de 1997. De este modo Colombia conforme a las obligaciones adquirida en los acuerdos internacionales y conforme a la integración andina y los objetivos de ésta, Decisión 486 de 2000, siendo el régimen común sobre propiedad industrial para los países miembros (Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú)

depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.”⁴⁸

Así mismo, en el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012 se estableció, que la SIC como autoridad administrativa tiene la competencia para ejercer funciones de tipo jurisdiccional en materia de propiedad industrial (Artículo 24 numeral 3 literal a.).

Dentro de las funciones de la mencionada Superintendencia en lo relativo a las marcas, se encuentra la expedición de conceptos. Por medio de éstos, se orienta a los consultantes conforme a sus cuestionamientos, dentro del marco normativo nacional e internacional en materia marcaria.

Aunado a lo anterior, la SIC a través de su oficina delegada para la propiedad industrial, se ha pronunciado sobre importantes temas como la coexistencia pacífica de marcas, que eventualmente podría degenerar en una confusión marcaria. Sobre el particular existe un pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia que justifica la coexistencia ante una autorización tácita o expresa por parte del primer titular de la marca⁴⁹. Sin embargo, la Superintendencia resalta, que no está obligada a,

“registrar expresiones como marcas, en tanto exista un acuerdo de coexistencia, toda vez que de establecerse la existencia de una similitud

⁴⁸ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC. Concepto 102648 de 2012.

⁴⁹ Proceso 18 - IP - 98. "Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Sino ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario. En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular."

capaz de generar confusión entre el público consumidor, la marca podrá ser negada de conformidad con lo establecido en la norma andina”⁵⁰.

En ese ejemplo, es palpable el interés primordial de la SIC para la protección del usuario, del consumidor que podría verse inmiscuido en la confusión por las marcas en conflicto.

6.2 Consejo de Estado

El Consejo de Estado por medio de su Sala de lo Contencioso Administrativo conoce de las demandas que se hagan en ejercicio de la acción de nulidad relativa que se encuentra consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Esas acciones de nulidad relativa son interpuestas en contra de las resoluciones que expide la Superintendencia de Industria y Comercio, en la solución de controversias de tipo marcario.

Una de las providencias promulgadas por el Consejo de Estado tiene que ver con la demanda interpuesta por Benetton Group S.P.A en contra de la Resolución núm. 11656 de 29 de abril de 2003 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y mediante la cual se otorgó a Jeans Fashion S.A. el registro de la marca Sisley (mixta)⁵¹. Dentro de las pretensiones de Benetton, se encontraban: la declaración de nulidad de la resolución que concedió el registro de la marca Sisley y la orden a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que declarará la confundibilidad de los signos marcarios y en consecuencia anulara el registro.

En el análisis normativo que tiene lugar dentro de la sentencia, también se contempla la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que tendrá posteriormente un desarrollo más amplio. Después de la revisión

⁵⁰ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 18752 del 13 de septiembre de 1999.

⁵¹ CONSEJO DE ESTADO. Expediente, número de radicado 11001-03-24-000-2003-00419-01 del 23 de mayo de 2013.

de las Decisiones 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (arts. 81, 83) y 486 de la Comunidad Andina, el Consejo de Estado decide negar las pretensiones, sosteniendo que los productos amparados con las marcas en conflicto no tienen conexión competitiva alguna, de hecho, pertenecen a clases de nomenclaturas internacionales diferentes. Aunado a ello, tampoco intervienen en los mismos canales de comercialización.

Dentro de lo mencionado por el Tribunal Andino en la sentencia en cuestión, se encontraba una exhortación al Consejo de Estado para que verificara los requisitos para el registro de una marca, requisitos que debían ser cumplidos a plenitud por Sisley. Frente al particular el Consejo mencionó:

“cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y no se configura la causal de irregistrabilidad alegada en la demanda, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con las marcas Sisley previamente registradas (en las Clases 9, 14 y 16), pues, aunque se trata de signos idénticos los mismos amparan productos respecto de los cuales no existe conexión competitiva, de modo tal que no existe la posibilidad de que se induzca a error al público consumidor”⁵²

Después de estudiar los órganos con funciones jurisdiccionales del territorio nacional, es menester abordar el estudio del ente internacional encargado de manejar el tema de propiedad industrial.

6.3 Tribunal de la Comunidad Andina

La adopción por parte del Estado colombiano de las normas establecidas en las decisiones proferidas por la Comunidad Andina y especialmente la decisión 486 del 14 de septiembre del año 2000⁵³, generó incertidumbre respecto de la interpretación que debe ser adoptada por las autoridades nacionales que conocieren de estos

⁵² *Ibíd.*

⁵³ COMUNIDAD ANDINA DE NACIONAL. Decisión 486 de 2000.

casos, por lo cual en cumplimiento del artículo 4 de la decisión 500 del 22 de junio de 2001⁵⁴ y desarrollado a partir del capítulo III, artículo 121 al 128 de la misma, el tribunal adquiere la competencia de realizar interpretaciones a solicitud o de oficio, sobre las normas pertenecientes al ordenamiento jurídico comunal y así asegurar la uniformidad de conceptos en los países miembros, cuando se presenten controversias regidas por estas directrices.

El mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro de sus conceptos ha definido que la interpretación prejudicial “Es una función básica de este Tribunal, indispensable para tutelar la vigencia del principio de legalidad en el proceso de integración andina y para adaptar funcionalmente su complejo ordenamiento jurídico, la de interpretar sus normas a fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”⁵⁵

Por lo tanto esta función permite una interconexión entre el órgano nacional competente y la comunidad, ya que se genera una ayuda mutua para establecer la mejor manera de interpretar y aplicar el derecho comunitario y así lograr garantizar a aquellos que acudan a reclamar sus derechos, la aplicación de normas interpretadas de igual forma para toda la comunidad.

Sobre el asunto VIRGIL TOLEDO fungiendo como presidente del tribunal ha establecido que la interpretación prejudicial,

“es la pieza clave del sistema jurisdiccional de la Comunidad Andina (...) y convierte automáticamente en jueces comunitarios a los jueces nacionales de los cinco países miembros, estableciendo con ello una cooperación horizontal con los órganos jurisdiccionales nacionales.”⁵⁶

⁵⁴ COMUNIDAD ANDINA DE NACIONAL. Decisión 500 de 2002.

⁵⁵ TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Proceso 1-IP-87. G.O.A.C. N° 28 de 15 de febrero de 1988. Marca: “Volvo”.

⁵⁶ VIGIL TOLEDO RICARDO. *Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones*. Quito. P. 11. Disponible en: (<http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2008/01358.pdf>)

Según los efectos que pudiese producir la sentencia del órgano competente en una disputa, el tribunal establece si la consulta debe ser obligatoria o facultativa. En el artículo 122 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina de Naciones se establece que los jueces nacionales podrán “solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno”⁵⁷. Y esta se entenderá como una interpretación facultativa, por el contrario en el artículo 123 de la misma se encuentra consignado que “el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.”⁵⁸ Por lo tanto, basta con revisar el efecto de la sentencia judicial que está directamente relacionado con la etapa del proceso, para conocer el tipo de solicitud a realizar.

Respecto a los elementos que deben contener la solicitud de interpretación y el trámite que surten, estos están contenidos en el artículo 125 y 126 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina de Naciones. De ellos es importante resaltar algunos aspectos como la obligatoriedad de que la autoridad peticionaria sea un juez nacional y la prohibición de emitir conceptos o interpretaciones de normas nacionales. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el asunto aclara que “... la solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta...”⁵⁹. Es decir que es necesario un relato que resalte los puntos más importantes de la controversia y que permita al tribunal entender el tipo de caso al cual se enfrenta.

⁵⁷ COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión 500 de 2002. Art 122.

⁵⁸ COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión 500 de 2002. Art 123.

⁵⁹ Interpretación prejudicial de 30 de marzo de 2005, proceso 31-IP-2005.

CONCLUSIONES

Del presente trabajo podemos concluir que las marcas surgen por la necesidad de los comerciantes en la edad antigua para reconocer sus productos en el mercado. Esto se presentó por uniformidad de productos y materiales que se empleaban para su construcción en aquella época. Posteriormente en la edad media nace la exclusividad de la marca y el deber de hacer uso de ella, su uso era lo que permitía su protección, puesto que ningún otro artesano podría utilizarla mientras fuera usufrutuada por otro. Y es en aquella época donde se originan las primeras reglamentaciones sobre marcas.

Gracias a la revolución industrial a la intensificación de la producción y comercialización de productos que provenían de diferentes casa matrices, pero que contaban con una calidad similar debido a la forma de su elaboración por se hizo necesaria la distinción mediante las marcas y por consiguiente las primeras leyes sobre el tema en países como Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y posteriores leyes internacionales como el Convenio de Paris en 1883 y el Arreglo de Madrid sobre registro internacional de Marcas en 1891.

Las transformaciones en el sistema económico a nivel mundial que surgieron a partir de la primera guerra mundial, ha desencadenado consumo en masa, generando cambios tanto en los consumidores como en los comerciantes. Es por aquel tiempo que la marca se convierte en instrumento de vital importancia, utilizado por el comerciante para transmitir mensajes a los consumidores.

Razón de lo anterior es que el derecho marcario constituye una especialidad del derecho de gran importancia, puesto que le permite a un sinnúmero de productos que tienen similares características coexistir en la actividad económica además de contribuir a la protección tanto de comerciantes como consumidores.

Los postulados teóricos acerca del derecho marcario como son: las funciones, los principios, los objetivos y protección de los diferentes tipos de marcas se convierten en los elementos fundamentales para la protección del bien intangible y coadyuvan a no recaer en el fenómeno de la confundibilidad marcaria.

La confusión marcaria es el principal motivo de irregistrabilidad de una marca como lo revelo un estudio para la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual según el cual durante el 2005 el 90% de las marcas negadas en Latinoamérica fue como consecuencia del riesgo de confusión⁶⁰. Es por esto, importante conocer cómo evitar este fenómeno para el registro de una marca nueva, y para quienes ostentan el derecho sobre una, conocer las herramientas con las que cuenta para protegerla teniendo en cuenta la importancia que reviste para el establecimiento de comercio y los intereses empresariales.

Para finalizar podemos concluir que en lo respectivo a la confusión marcaria a pesar de la aplicación de la decisión 486 de 2000 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Colombia este fenómeno de confundibilidad marcaria se convierte en un obstáculo para el registro de un signo que es pretendido como marca, solamente en lo concerniente a productos que están destinados a cumplir un mismo fin, es pertinente precisar que este fenómeno no es un obstáculo para registrar productos que están destinados a cumplir necesidades diferentes.

BIBLIOGRAFÍA

1. BERTONE, LUIS EDUARDO y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO. *Derechos de marcas*. Tomo I, Buenos Aires, Heliasta, 2003.
2. CASTRO GARCÍA, JUAN DAVID. *La Propiedad Industrial*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009.

⁶⁰ GÓMEZ, ob., cit., p.97.

3. CASTRO, JUAN DAVID. "Las Marcas No Tradicionales". En: *Revista La Propiedad Inmaterial*, Universidad Externado de Colombia, 2012.
4. CAVELIER, GERMÁN. *El caso de la marca palma frit*, 2000. Disponible en: (<http://www.cavelier.com/econtent/NewsDetail.asp?ID=27&IDcompany=4>).
5. CAVELIER, GERMAN. *Marcas de Fabrica y Nombres Comerciales*, Bogotá, Temis, 1962.
6. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONAL. Decisión 500 de 2002.
7. COMUNIDAD ANDINA, Decisión 486 de 2000.
8. CONSEJO DE ESTADO. Expediente, número de radicado 11001-03-24-000-2003-00419-01 del 23 de mayo de 2013.
9. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Expediente. No. 4 de 2008. C.P.: Marco Antonio Velilla
10. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Expediente. No. 46 DE 2008, C.P.: Marco Antonio Velilla
11. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 26 de septiembre de 2013, C.P.: Guillermo Vargas Ayala.
12. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 27 de septiembre de 2012, C.P.: Marco Antonio Velilla;
13. CONSEJO DE ESTADO. ST. 3947 de Sección ^a de 6 de Julio de 2000. C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero.
14. CONSEJO DE ESTADO. ST. 3947 de Sección ^a de 6 de Julio de 2000. C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero.

15. CONSEJO DE ESTADO. ST. 5284. de Sección ^a de 9 de Julio de 2000. C.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
16. FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS. *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009.
17. GALÁN, EDUARDO y CARBAJO, FERNANDO. *Marcas y Distribución Comercial*, España, Universidad de Salamanca, 2011.
18. GARCÍA, PATRICIA Y OTROS. *Propiedad Industrial*. Wikilibro. Disponible en: (http://www.eoi.es/wiki/index.php/La_propiedad_industrial.Conceptos_b%C3%Asicos).
19. GÓMEZ, CAMILO. “Enfrentando la Confusión ¿Cómo evitar la contingencia derivada de la confusión en sus solicitudes de marca?”. Disponible en: *Lecciones de Derecho Marcario*, Cámara de Comercio Colombo Americana, 2010
20. MARTÍNEZ SIMÓN, JAVIER. *Estudio Sobre la Marca de Color Único*, Libro digital. 2001.
21. METKE, RICARDO. *Lecciones de Propiedad Industrial*, Medellín, Diké, 2001.
22. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. “Las marcas.” Disponible en: (http://www.wipo.int/trademarks/es/about_trademarks.html#what_kind).
23. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Principios básicos de la propiedad industrial, disponible en: (http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf).
24. OTAMENDI, JORGE. *Derecho de Marcas*, 4^a Edición, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2002.

25. PAZMIÑO, ANTONIO. “Introducción al derecho marcario y los signos distintivos”. En: *Revista Jurídica Facultad de Derecho*. Universidad Católica de Guayaquil, Disponible en: (http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-tomo-/5-introduccion_al_derecho.pdf).
26. PORTELLANO, PEDRO. *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*. Madrid, Civitas, 2005.
27. RUIZ MORENO, MANUEL FELIPE. “Impacto de las marcas en la economía y sociedad españolas”, *Oficina Española de Patentes y Marcas*. Disponible en: (http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Estudios-Articulos/203_0_28_Informe_Impacto_de_Marcas_en_economia_espanola.pdf).
28. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC. Concepto 02648 de 2012.
29. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. ABC de propiedad industrial. Disponible en: (<http://api.sic.gov.co/Archivos%20SIC/abc/files/abc%20de%20propiedad%20industrial.pdf>).
30. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepto 8034465 de 23 de junio de 2008.
31. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 8752 del 3 de septiembre de 1999.

32. TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA, interpretación prejudicial del de septiembre del año 2000, proceso N° 3- IP-2000, Gaceta Oficial N° 602 de septiembre 2 de 2000.
33. TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. Proceso 27 – IP – 95. Quito, octubre 25 de 1996.
34. TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. Proceso 27 – IP – 95. Quito, octubre 25 de 1996.
35. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Interpretación Prejudicial, 43-IP-2004.
36. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Interpretación Prejudicial, 40-IP-200.
37. TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Interpretación prejudicial de 30 de marzo de 2005, proceso 3-IP-2005.
38. TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Proceso -IP-87. G.O.A.C. N° 28 de 5 de febrero de 1988. Marca: “Volvo”.
39. URIBE ARBELÁEZ, MARTIN. *Propiedad industrial Neoliberalismo y patente de la vida*, Bogotá, Doctrina y ley, 2002.
40. VELÁSQUEZ, CARLOS ALBERTO. *Instituciones de Derecho Comercial*, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, 1996.
41. VICENT CHULIÁ, FRANCISCO. *Introducción al Derecho Mercantil*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2005.
42. VIGIL TOLEDO, RICARDO. *Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones*. Quito. Disponible en: (<http://www0.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2008/0358.pdf>).

43. VIÑAMATA, CARLOS. *Las marcas de Fábrica, Comercio o servicios*. Disponible en: (<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/592/23.pdf>).