Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Prosperidad para todos

DSRWW

Bogotá D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: NUMERADI	**FECHA**: FECHRADI
DEP: CODIDEPE NOMBDEPE	**EVE:** CODIEVEN NOMBEVEN
TRA: CODITRAM NOMBTRAM	**FOLIOS**: NUMEFOLI
ACT: CODIACTU NOMBACTU	

CODIDEPE

NOMBTRATA
NOMBPERS
CARGPERS
ENTIPERS
DIREPERS
NOMBCIUD NOMBREGI NOMBPAIS

Asunto:	Radicación:	NUMERADI
	Trámite:	CODITRAM
	Evento:	CODIEVEN
	Actuación:	CODIACTU
	Folios:	NUMEFOLI

Estimado(a) NOMBTRATA:

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta, radicada en esta entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta

Se solicita información sobre el límite en el uso de una marca nominativa.

2. Materia de la consulta

Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia en materia de propiedad industrial, fijada mediante Decreto 4886 de 2011, como entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de los

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3,4,5,6 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel (57 1) 5880234
Conmutador: (57 1) 587 00 00 Fax: (57 1) 587 02 84
Call center: (571) 592 04 00 Línea gratuita nacional: 018000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Bogotá D.C. Colombia

actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre estos bienes intelectuales. Sin embargo, se aclara que la Superintendencia de Industria y Comercio no cuenta con facultades para dirimir conflictos de derechos de propiedad industrial, fuera de los que se aleguen dentro del trámite de registro de una marca o lema (oposiciones) o dentro de una acción por competencia desleal.

Por lo tanto, le manifestamos que nuestro concepto consistirá en darle información jurídica general pero útil sobre el tema de sus inquietudes, para que sirvan de elementos de juicio y tome usted la decisión sobre la actuación que va a seguir.

3. Derecho al uso exclusivo de una marca

El derecho al uso exclusivo de una marca**(1)**, en Colombia, se adquiere, únicamente, por el registro efectuado ante esta Superintendencia**(2)** por el que se confiere a su titular el derecho a usar la marca de manera exclusiva y excluyente, y el de actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en nuestro país en materia de propiedad industrial.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**(3)**, ha expresado que:

> *"El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular*".

El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que:

> *"El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*
>
> *a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*

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

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

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

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio".

En este orden de ideas, tenemos que el titular de una marca registrada puede impedir el uso de un signo –marca, lema, nombre, enseña comercial o indicación geográfica- similarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. Por el contrario, quien no es titular de un registro de marca tampoco es titular de los derechos de propiedad industrial enumerados en el artículo 155 transcrito.

4. Forma de usar la marca

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dado las siguientes indicaciones sobre la forma como debe ser usada una marca, al interpretar el inciso 3 del artículo 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reproducido de manera idéntica en el inciso 3 del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso de interpretación prejudicial 134-IP-2005:

"El artículo 110 de la Decisión 344 establece que “el uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

En este sentido, el juez consultante deberá determinar si los detalles o elementos en los que difiere el signo del cual se prueba su uso y la marca registrada, son tales que alteran el carácter distintivo del signo, para lo cual deberá tener en cuenta:

(1) De ser un signo denominativo, cualquier cambio en la denominación se deberá considerar esencial, sin embargo, la inclusión de elementos gráficos no podrá ser motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales.

(2) De ser un signo mixto, deberá identificarse cual es el elemento preponderante (factor tópico) del signo, una vez identificado, cualquier variación o modificación a dicho elemento se considerará sustancial. Si la distintividad del signo está incursa en el conjunto del signo, se deberán tomar en consideración como sustanciales aquellos cambios que modifiquen la estructura esencial del signo en su conjunto.

(3) De ser un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la estructura y apariencia en conjunto del signo. La inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales.

(...) 5. De otro lado, el uso de una marca deberá efectuarse en modo tal que no difiera de la forma en que fue registrada, sin embargo podrá diferir sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. A tales efectos, el juez consultante deberá tomar en consideración los criterios establecidos en la presente interpretación." (Subrayas nuestras)

No obstante tener el titular del registro marcario la posibilidad de usar la marca denominativa adicionándole elementos gráficos, sin que por ello se considere como nuevo signo, deberá tener en cuenta que sus derechos de propiedad industrial no son absolutos en un Estado social de derecho como el nuestro, sino que su ejercicio se encuentra limitado por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general, razón por la cual, al introducir elementos gráficos a la marca denominativa que, vale la pena señalar, no fueron objeto de examen de registrabilidad durante el trámite de concesión de la marca denominativa, deberá tener en cuenta que éstos podrían llegar a afectar la distintividad del signo en la medida en que lleguen a ser

similarmente confundibles con otros signos distintivos sobre los cuales un tercero ejerza un mejor derecho. Veamos puntualmente este fenómeno de la confusión por el uso de signos distintivos.

5. La posibilidad de confusión por el uso de signos distintivos

El valor de los signos distintivos, en especial el de la marca, como instrumento en el desarrollo del comercio tanto interno como internacional se ha sustentado en la necesidad de indicar el origen o la propiedad de los bienes así como en la posibilidad de que mediante su capacidad distintiva se conforme una clientela basada en la fidelidad del consumidor hacia el producto o servicio identificado**(4)**.

Siendo, entonces, la función principal de la marca distinguir productos y servicios en el mercado, se hace esencial impedir la coexistencia de signos que confundan al consumidor, dotando al sistema de la transparencia necesaria para que, de un lado, no se lesionen los derechos del empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada, y por otra parte, se proteja al público consumidor del riesgo de confusión al que puede llevarlo la marca del producto o servicio que satisface sus necesidades.

Para determinar el riesgo de confusión al cual puede verse sometido un consumidor en presencia de productos o servicios identificados con signos que presentan características idénticas o similares, el examinador de la Superintendencia de Industria y Comercio o el juez competente deben aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos y seguidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ejemplo de lo cual se puede consultar en su interpretación judicial 41-IP-2004:

> *"El examinador al observar las marcas en conflicto, deberá determinar si existe o no identidad o semejanza entre la marca últimamente registrada y la que obtuvo el registro previamente, para luego concluir si las similitudes o semejanzas encontradas pudiesen generar confusión. La autoridad nacional competente en procura de salvaguardar el interés general de los consumidores y el derecho exclusivo del titular de la marca, debe impedir el registro de marcas confundibles o capaces de crear tal situación.*
>
> *La confusión generada entre las marcas puede ser directa o indirecta, la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto que en realidad no deseaba comprar y la confusión indirecta surge cuando los usuarios atribuyen en forma errada a dos marcas un origen empresarial común.*
>
> *Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado:*

"La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad". (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 22 de mayo del 2002. Proceso Nº 02-IP-2002. Marca: "PACIOLO". Publicado en la Gaceta Oficial Nº 804 del 11 de junio del 2002)

"Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1). En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad". (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de agosto de 1998. Proceso Nº 4-IP-98. Marca: "OPTIPAN". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 375 de 7 de octubre de 1998).

"La similitud entre las marcas puede ser de naturaleza gráfica, fonética o ideológica, la primera existe por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuáles, la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes puede generar en mayor o menor grado la confusión; la similitud fonética se genera entre los signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar o idéntico, tal situación dependerá de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; finalmente, la similitud ideológica se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas, dado el parecido conceptual de los signos.

"4.3 Reglas para la comparación entre signos.

"En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la autoridad nacional competente, proceder al cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias hace mención de los criterios que deben ser considerados para analizar la existencia de riesgo de confusión, los que según el tratadista Breuer Moreno son los siguientes:

"1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

"2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

"3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

"4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa." ("TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.)

Las reglas antes mencionadas se resumen de la siguiente manera: el cotejo de todo tipo de marcas debe realizarse bajo una visión de conjunto, es decir que no se deben desmembrar o descomponer las marcas en conflicto para establecer la similitud existente entre ellas, el presente criterio se aplica en la comparación de todo tipo de marcas.

En la comparación marcaria, debe emplearse el método de cotejo sucesivo, pues el consumidor observa a las marcas en forma individualizada o por separado y no al mismo tiempo.

La similitud general entre dos marcas se determina al observar los elementos semejantes existentes entre ellas y no los elementos distintos, se debe enfatizar en señalar cuales son las semejanzas entre los signos, pues es allí donde por lo general se percibe el riesgo de confusión".

Teniendo en cuenta lo anterior es importante informarle que la conducta de quien usa en el mercado signos distintivos que causen o puedan causar confusión en el público consumidor no sólo afecta los derechos de propiedad industrial del titular marcario, sino que también puede tener la capacidad de llegar a afectar la leal competencia, caso en el cual se analizará bajo las disposiciones legales sobre competencia desleal.

5. Aspectos de la competencia desleal cuyo conocimiento consideramos necesario para que tome la mejor decisión sobre la acción a seguir

5.1 Concepto

La libertad de empresa y la libertad contractual no son derechos absolutos sino que se encuentran sometidos a las limitaciones que el legislador establezca con fundamento en lo señalado en el artículo 333 y en el postulado general de la prevalencia del interés general**(5)**. Es por esto que los agentes económicos no se encuentran legitimados para actuar de forma arbitraria en el mercado, sino que deben respetar las reglas que el legislador haya establecido en aras de proteger la libre y leal competencia. Si dentro del marco de un Estado Social de Derecho los derechos y libertades están limitados por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general, ningún agente económico está legitimado para actuar de forma arbitraria en el mercado.

Constituye un abuso de tales libertades el que en esa lucha por la clientela, los competidores se valgan de medios desleales que distorsione el mercado. Justamente para impedir o para reprimir el hecho de que para atraer la clientela se utilicen medios no basados en el esfuerzo propio del empresario ni en la calidad y ventajas de las prestaciones que ofrece, se hizo imperiosa la implantación de un marco jurídico que definiera, regulara y sancionara la competencia desleal**(6)**.

5.2 Presupuestos de aplicación

Los artículos 2 a 4 de la Ley 256 de 1996 establecen que para que al comportamiento de un agente en el mercado le sean aplicables sus disposiciones, deben reunirse los siguientes elementos:

5.2.1 Ámbito objetivo: el comportamiento debe haber sido exteriorizado en el mercado y con fines concurrenciales. A renglón seguido, la misma norma establece que, se presume la finalidad concurrencial de un acto *"cuando éste por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quién lo realiza o de un tercero".*

5.2.2 Ámbito subjetivo: la aplicación de la ley no estará supeditada a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la conducta desleal.

5.2.3 Ámbito territorial: los efectos principales de la conducta deben darse o deben estar llamados a darse en el mercado colombiano.

Como se observa, de las normas señaladas se infiere que siempre que un acto se realice en el mercado con fines concurrenciales, sea por un comerciante o cualquier otra persona participante en el mercado y cuyos efectos se produzcan en el territorio colombiano, será aplicable lo previsto en la Ley 256 de 1996.

5.3 Conductas consideradas competencia desleal

Es importante precisar que el inciso primero del artículo 7º de la Ley 256 establece lo siguiente:

> *"Artículo 7º:- Prohibición general. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial".*

La noción de lealtad arriba citada encuentra su fuente en la obligación que tienen los participantes en el mercado de respetar en sus actuaciones la buena fe comercial, por lo cual incurren en actos de competencia desleal, quienes con su conducta violan dicho deber. Esta interpretación, acorde con el contenido ético que envuelve el concepto de lealtad, permite concluir, como lo hizo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el año de 1.958**(7)**, reiterada por la misma Corporación y Sala en agosto de 2001**(8)**, que actuar lealmente, es obrar de conformidad con la manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente en el comercio, vale decir, con un determinado estándar de usos sociales y buenas prácticas mercantiles**(9)**.

Así las cosas, teniendo en cuenta los supuestos generales consagrados en la prohibición prevista en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, los artículos 8 a 19 de la Ley 256 de 1996 señalan, de manera enunciativa, las conductas que el legislador considera desleales por ser opuestas a la manera corriente de quienes obran honestamente en el mercado, los actos de desviación de la clientela, los actos de desorganización, los actos de confusión, los actos de engaño, los actos de descrédito, los actos de comparación, los actos de imitación, la explotación de la reputación ajena, la violación de secretos, la inducción a la ruptura contractual, la violación de normas, y los pactos desleales de exclusividad.

6. Medios legales de defensa contra la usurpación marcaria

En claro lo anterior, pasamos a exponer sobre las diferentes acciones con que cuenta el titular de un derecho sobre un signo distintivo para defender tanto sus derechos de propiedad industrial, como los que tiene a competir leal y sanamente en el mercado.

6.1. Medios administrativos

6.1.1 Oposición dentro del trámite de registro de marca o de depósito de nombre o enseña comercial.

El titular de derechos sobre un signo distintivo cuenta con el derecho a oponerse**(10)** ante la Superintendencia de Industria y Comercio y dentro del trámite respectivo, al registro o depósito de los signos distintivos que puedan resultar idénticos o similarmente confundibles, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 146 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

6.1.2 Queja por actos de competencia desleal

Apelando al ejercicio de las facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio, el titular de derechos sobre un signo distintivo puede presentar una queja ante la entidad para que la Delegatura de Promoción de la Competencia inicie y desarrolle una investigación sobre la ejecución de actos de competencia desleal y, eventualmente, sancione al infractor.

Para que este tipo de actuación administrativa sea procedente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009, es necesario acreditar que la conducta ocasiona un efecto significativo en el mercado.

6.2. Medios judiciales

6.2.1 Acciones civiles

6.2.1.1 Acción por infracción de derechos. La normativa andina establece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial**(11)**, que se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante la rama jurisdiccional**(12)** y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados**(13)**, así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción.

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

a) Acción declarativa y de condena. *"El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante*".

Dentro de la acción o antes de interponerla, puede solicitarse la práctica de medidas cautelares, siguiendo el trámite y de acuerdo con los criterios señalados en el Artículo 31 de la Ley de Competencia Desleal.

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

Por otra parte, cuando se considere que se ha realizado un acto de competencia desleal, pero no sea posible verificar su ocurrencia por medio de otro medio, se puede solicitar la práctica de las diligencias previas de comprobación reglamentadas en el artículo 26 de la Ley 256 de 1996.

Quien pretenda interponer una acción por competencia desleal puede acudir a los Juzgados Civiles del Circuito –donde no existan Juzgados Especializados en Derecho Comercial-, o a la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de competencia "a prevención", por lo cual, en caso de ocurrencia de alguno de los actos descritos en la Ley 256 de 1996 o en la Decisión 486 de 2000 como actos desleales, es posible incoar las acciones que antes se indicaron, ante el juez competente o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Una vez presentada la acción ante alguno de los entes competentes, la competencia será "exclusiva" de quien conoce.

El procedimiento mediante el cual se tramitará la acción por competencia desleal que se instaure ante la Superintendencia y Comercio, quien actuará en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, será el verbal, previsto en el Capítulo I, Título XXIII, Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, según se estableció en los artículos 42 y 44 de la Ley 1395 de 2010, modificatorio del artículo 49 de la Ley 962 del 2005, que, a su vez, modificó el artículo 144 de la Ley 446 de 1998.

Por lo anterior, el proceso jurisdiccional por competencia desleal se iniciará mediante la presentación de una demanda que debe cumplir con todos los requisitos enunciados en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, y deberá acreditarse el cumplimiento de lo previsto en los artículos 35 y 38 de la Ley 640 del 2001**(14)**, bien, anexando la constancia de haber intentado la conciliación extrajudicial, manifestando que se ignora el paradero del demandado, o solicitando decreto y práctica de medidas cautelares.

6.2.2 Acción penal

Así mismo, es de advertir que en el artículo 306 del Código Penal**(15)** se tipifica el delito de *"usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales"* de la siguiente manera:

> *"El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (…)".*

La finalidad de esta acción es la condena por el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos.

7. Conclusión

7.1 No obstante tener el titular del registro marcario la posibilidad de usar la marca denominativa adicionándole elementos gráficos, sin que por ello se considere como nuevo signo, deberá tener en cuenta que sus derechos de propiedad industrial no son absolutos en un Estado social de derecho como el nuestro, sino que su ejercicio se encuentra limitado por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general, razón por la cual, al introducir elementos gráficos a la marca denominativa que, vale la pena señalar, no fueron objeto de examen de registrabilidad durante el trámite de concesión de la marca denominativa, deberá tener en cuenta que éstos podrían llegar a afectar la distintividad del signo en la medida en que lleguen a ser similarmente confundibles con otros signos distintivos sobre los cuales un tercero ejerza un mejor derecho.

7.2 El uso de marcas en el mercado no sólo implica el respeto a los derechos de propiedad industrial. También implica el respeto a las normas que protegen la leal competencia.

Notas de referencia:

(1) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: "*(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (….)*". (Negrilla fuera del texto)

(2) Ibídem, artículo 154.

(3) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 7-IP-98.

(4) KORS, Jorge Alberto. Temas de Derecho Industrial y de la Competencia – Derecho de Marcas. Ed. Ciudad Argentina, 1999, página 156.

(5) Ibidem.

(6) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS LEY 256 DE 1996. Gaceta No. 144 del Congreso, 9 de septiembre de 1994.

(7) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Doctor Arturo Valencia Zea. Bogotá, 23 de junio de 1.958.

(8) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO. Bogotá D.C., 2 de agosto de 2001. Ref: Expediente No. 6146.

(9) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 04987 de marzo 9 de 2004

(10) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 146.

(11) Ibídem

(12) CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, artículo 17. "*Competencia privativa de los jueces de circuito especializado*. *Modificado. Decr. 2273 de 1989, art. 3º., par. 1º.* L*os jueces civiles del circuito especializados conocerán, además en primera instancia de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa.*

(13) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 245.

(14) LEY 640 DEL 2001, artículo 35. *"Requisito de procedibilidad. En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas (…)".*

Artículo 38. *Requisito de procedibilidad en asuntos civiles. Si la materia de que se trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción civil en los procesos declarativos que deban tramitarse a través del procedimiento ordinario o abreviado, con excepción de los de expropiación y los divisorios".*

(15) CÓDIGO PENAL, artículo 306, modificado por la Ley 1032 de 2006. *"Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales".*

Atentamente,

NOMBJEFE1
CARGFIRM1
Elaboró: INICELA
Revisó: INICREV
Aprobó: INICAPR