

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-071135- -00001-0000	Fecha: 2014-05-20 15:06:34
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Señora
MARGARITA TORRES LOPEZ
margaritatorres12@gmail.com

Asunto: Radicación: 14-071135- -00001-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Señora:

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta

La peticionaria formula la siguiente consulta:

“(…) El establecimiento de un hipervínculo para recibir donaciones con el uso de la marca (…) puede generar cuestiones atinentes a Marcas, Derecho de la Competencia y Protección del Consumidor; cual (sic) es el procedimiento que debemos realizar para que sea legal (…)

2. Materia objeto de la consulta

2.1 Funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Propiedad Industrial.

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

En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.
 2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.
- (…)

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio. (...)"

Por su parte la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones:

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

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

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (...)"

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

- 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).

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

Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012- otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial.

2.2 Funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Protección al Consumidor.

La Superintendencia de Industria y Comercio, según lo disponen los numerales 22 al 31, 42 al 46 y 61 al 66 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, a través del cual se modificó la estructura de la Entidad, en materia de protección al consumidor, tiene entre otras las siguientes facultades:

- Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor.
- Adelantar procedimientos por violación al régimen de protección del consumidor, en ejercicio de funciones administrativas y jurisdiccionales.
- Imponer sanciones por violación al régimen de protección al consumidor, una vez surtida una investigación.
- Impartir instrucciones en materia de protección al consumidor con el fin de establecer criterios y procedimientos que faciliten el cumplimiento de las normas.

La Superintendencia de Industria y Comercio, según lo dispone el artículo 6 de la Ley 1340 de 2009, es la Autoridad Nacional de Competencia:

“AUTORIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA. La Superintendencia de Industria y Comercio conocerá en forma privativa de las investigaciones administrativas, impondrá las multas y adoptará las demás decisiones administrativas por infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia, así como en relación con la vigilancia administrativa del cumplimiento de las disposiciones sobre competencia desleal.

PARÁGRAFO. Para el cumplimiento de este objetivo las entidades gubernamentales encargadas de la regulación y del control y vigilancia sobre todos los sectores y actividades económicas prestarán el apoyo técnico que les sea requerido por la Superintendencia de Industria y Comercio.”

Por su parte, de acuerdo con los numerales 2 al 4 y 11 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, a través del cual se modificó la estructura de la Entidad, en materia de protección de la competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene, entre otras, las siguientes facultades:

- Asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación de las políticas en todas aquellas materias que tengan que ver con la promoción y protección de la competencia.
- Velar por la observancia de las disposiciones de protección de la competencia en los mercados nacionales.
- Conocer de las reclamaciones o quejas por hechos que afecten la libre competencia en todos los mercados nacionales y dar trámite a las que sean significativas.
- Imponer las sanciones pertinentes por violación a cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia y competencia desleal.
- Pronunciarse sobre los proyectos de integración o concentración en cualquier sector económico.

Al respecto, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares.

Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación damos respuesta de manera general a su consulta.

3. Signos Distintivos.

En atención a su pregunta relativa a las consecuencias que puede generar el uso de la marca de un tercero en su página web encontramos que si dicho uso no cuenta con la autorización del titular de la marca es posible que este último promueva acciones a efectos de proteger sus derechos de propiedad industrial, en caso de que considere que los mismos han sido infringidos.

A continuación se analizan los derechos que otorga el registro de una marca y las limitaciones que el ordenamiento jurídico impone a los mismos.

3.1 Derechos que confiere el registro de una marca.

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

“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”. (1)

Por remisión expresa de los artículos 192 y 200 de la Decisión 486, el artículo 155 se aplicará también a los nombres y a las enseñas comerciales. En este orden de ideas, el titular de una marca registrada, de un nombre comercial y de una enseña comercial, usados de la manera como la jurisprudencia ha indicado, puede impedir el uso de otro signo –marca, nombre o enseña comercial- similarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor.

3.2. Limitaciones al derecho de exclusividad del titular marcario

En los artículos 157 a 159 de la Decisión 486 Andina, se establecen algunos eventos en los que el titular de la marca no puede impedir a terceros la comercialización de productos identificados con ella:

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán

inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.\".

3.3 Los principios de especialidad y territorialidad de la protección marcaria

El derecho al uso exclusivo y excluyente sobre una marca está limitado por dos principios: el principio de la especialidad y el de la territorialidad.

La especialidad en materia de marcas debe ser entendida como el principio que rige el registro de estos signos distintivos, según el cual, aquél sólo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios enmarcados dentro de una clase determinada. De esta forma, el principio de especialidad se convierte en una frontera para el derecho al uso exclusivo que tiene el titular sobre una marca registrada, el cual sólo puede ser roto en eventuales casos, como cuando se ejerce la oposición frente a solicitudes de registro de signos que pretenden distinguir productos o servicios que, aunque no corresponden a la clase para la cual se concedió el registro opositor, están relacionados tan estrechamente que puede haber riesgo de confusión, o cuando se ejerce dicha oposición por la notoriedad que caracteriza al signo distintivo del opositor.

El principio de la especialidad hace que el registro de marcas sea independiente; es decir, que el titular de una marca registrada no goce de ninguna prerrogativa al momento de presentar nuevas solicitudes del mismo signo para identificar otros productos o servicios. Por lo tanto, cada nueva solicitud debe someterse al trámite consagrado en la Decisión 486 del 2000 y al estudio de las causales de irregistrabilidad en ella consagradas. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado reiteradamente (2):

“Por el principio de la especialidad, se entiende que es necesario para que exista confusión que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos en una misma clase; esto significa que: ‘sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca ‘autónomos’ (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios’.

“Por su parte Zuccherino manifiesta: ‘La regla de la especialidad de la marca requiere que la misma confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga la marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca

semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos’.

”Se concluye, que sí pueden registrarse signos similares en la misma clase internacional, pero siempre que amporen productos o servicios diferentes y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error”.

De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección jurídica y el ejercicio del derecho sobre una marca registrada está delimitado por el territorio del país en que se otorga la respectiva concesión o registro. Sobre este punto se ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así:

”La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.

El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, sólo puede producirse cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización, que se regulan en los artículos 83 literal b) y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectivamente.

(...) De conformidad con la doctrina comunitaria ‘la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras’ (Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke, Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26).

El principio de territorialidad del derecho marcario a que se refiere el autor, como éste lo anota, está sujeto a excepciones derivadas de regulaciones contenidas en convenios internacionales que permiten hacer extensiva la protección de derechos constituidos en unos estados a otros países pertenecientes a un convenio determinado. Es el caso de la Convención de Washington de 1929, que permite extender la protección legal de una marca otorgada en un estado a otros estados vinculados al convenio internacional” (3).

Por lo anterior, los derechos de exclusividad para el uso de una marca se tienen dentro del territorio del país o Estado donde se conceden, y para la comercialización de los productos o servicios distinguidos con una marca en otros países debe tenerse en cuenta la legislación interna de los mismos.

No obstante lo anterior, eventualmente, de acuerdo con el cumplimiento de determinadas condiciones los derechos conferidos con el registro de una marca en Colombia pueden ser extendidos a otros países, en atención a acuerdos internacionales suscritos entre Colombia y otras naciones que consagren el principio de trato nacional o el de reciprocidad.

4. Protección al Consumidor.

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

4.1 El régimen de protección al consumidor

La Ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor – constituye el marco general de las disposiciones aplicables a las relaciones de consumo, las cuales se presentan en relación con quienes adquieren un bien o servicio, para satisfacer una necesidad propia, privada, familiar o empresarial que no esté ligada intrínsecamente con su actividad económica. (4)

La Corte Constitucional ha considerado que el derecho del consumo es de carácter poliédrico, ya que comprende asuntos de carácter sustancial, procedimental y de participación:

“Los derechos del consumidor, no se agotan en la legítima pretensión a obtener en el mercado, de los productores y distribuidores, bienes y servicios que reúnan unos requisitos mínimos de calidad y de aptitud para satisfacer sus necesidades, la cual hace parte del contenido esencial del derecho del consumidor. El derecho del consumidor, cabe advertir, tiene carácter poliédrico. Su objeto, en efecto, incorpora pretensiones, intereses y situaciones de orden sustancial (calidad de bienes y servicios; información); de orden procesal (exigibilidad judicial de garantías; indemnización de perjuicios por productos defectuosos; acciones de clase etc.); de orden participativo (frente a la administración pública y a los órganos reguladores).” (5)

El derecho del consumo ha surgido por la necesidad de mitigar la asimetría existente entre los consumidores y los proveedores o productores de bienes o servicios, en este sentido la doctrina ha considerado:

“Las normas de protección al consumidor, como todas las normas jurídicas son expresión y se sujetan al imperio de los principios generales del derecho; no obstante, como normativa, el derecho de protección al consumidor se ha desarrolla en la medida en que se contrapone a reglas y principios del derecho privado patrimonial – civil y comercial-, en especial en cuanto la normativa de protección al consumidor cuestiona y revalúa el principio de igualdad, el imperio puro y simple de la autonomía de la voluntad y la culpa como regla de la responsabilidad.

Dicha revaluación de principios del derecho privado patrimonial, tiene como causa esencial el enunciado de la asimetría de las condiciones de los consumidores y usuarios frente a las de los productores y expendedores, como afirmación básica del derecho de protección al consumidor, fuente de la que deriva la estructura normativa. (...)” (6)

En este sentido la Corte Constitucional consideró:

“La Constitución ordena la existencia de un campo de protección en favor del consumidor, inspirado en el propósito de restablecer su igualdad frente a los productores y distribuidores, dada la asimetría real en que se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas. (...)”

En el plano constitucional, el régimen de responsabilidad del productor y del distribuidor corresponde al esquema ideado por el constituyente para poner término o mitigar la asimetría material que en el mercado padece del consumidor o usuario.” (7)

4.2 Información que se debe brindar a los consumidores

4.2.1 Información general

El artículo 23 de la Ley 1480 de 2011 establece la obligación de suministrar cierta información a los consumidores:

“**INFORMACIÓN MÍNIMA Y RESPONSABILIDAD.** Los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la información mínima debe estar en castellano.

PARÁGRAFO. Salvo aquellas transacciones y productos que estén sujetos a mediciones o calibraciones obligatorias dispuestas por una norma legal o de regulación técnica metrológica, respecto de la suficiencia o cantidad, se consideran admisibles las mermas en relación con el peso o volumen informado en productos que por su naturaleza puedan sufrir dichas variaciones.

Cuando en los contratos de seguros la compañía aseguradora modifique el valor asegurado contractualmente, de manera unilateral, tendrá que notificar al asegurado y proceder al reajuste de la prima, dentro de los treinta (30) días siguientes.” (8)

Así mismo, el artículo 24 de la Ley 1480 de 2011 establece cuál es el contenido de la información mínima a suministrar a los consumidores:

“**CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN.** La información mínima comprenderá:

1. Sin perjuicio de las reglamentaciones especiales, como mínimo el productor debe suministrar la siguiente información:

1.1. Las instrucciones para el correcto uso o consumo, conservación e instalación del producto o utilización del servicio;

1.2. Cantidad, peso o volumen, en el evento de ser aplicable; Las unidades utilizadas deberán corresponder a las establecidas en el Sistema Internacional de Unidades o a las unidades acostumbradas de medida de conformidad con lo dispuesto en esta ley;

1.3. La fecha de vencimiento cuando ello fuere pertinente. Tratándose de productos perecederos, se indicará claramente y sin alteración de ninguna índole, la fecha de su expiración en sus etiquetas, envases o empaques, en forma acorde con su tamaño y presentación. El Gobierno reglamentará la materia.

1.4. Las especificaciones del bien o servicio. Cuando la autoridad competente exija especificaciones técnicas particulares, estas deberán contenerse en la información mínima.

2. Información que debe suministrar el proveedor:

2.1. La relativa a las garantías que asisten al consumidor o usuario;

2.2. El precio, atendiendo las disposiciones contenidas en esta ley.

En el caso de los subnumerales 1.1., 1.2. y 1.3 de este artículo, el proveedor está obligado a verificar la existencia de los mismos al momento de poner en circulación los productos en el mercado.

PARÁGRAFO. El productor o el proveedor solo podrá exonerarse de responsabilidad cuando demuestre fuerza mayor, caso fortuito o que la información fue adulterada o suplantada sin que se hubiera podido evitar la adulteración o suplantación.” (9)

Para efectos del cumplimiento de las citadas disposiciones, el Capítulo Segundo del Título Segundo de la Circular Única de esta Entidad, establece:

“(…) las marcas, leyendas, propagandas comerciales y, en general, toda la publicidad e

información que se suministre al consumidor sobre los componentes, propiedades, naturaleza, origen, modo de fabricación, usos, volumen, peso o medida, precios, forma de empleo, características, calidad, idoneidad y cantidad de los productos o servicios promovidos y de los incentivos ofrecidos, debe ser cierta, comprobable, suficiente y no debe inducir o poder inducir a error al consumidor sobre la actividad, productos y servicios y establecimientos.” (10)

De acuerdo con lo anterior, si la información que se brinda a los consumidores no cumple con los requisitos exigidos por la ley, habrá lugar a responsabilidad por parte de productor o proveedor a favor del consumidor, tal y como lo ha analizado la doctrina:

“En consecuencia, si la información que se suministra a los consumidores y usuarios resulta engañosa o insuficiente, por no ser cierta, completa, no ser comprobable, clara (esto es, por no ser legible a simple vista, por ejemplo), comprensible, precisa o idónea, el productor y el proveedor serán responsables de los daños que causen a sus consumidores y usuarios. Inclusive, la información falsa o insuficiente, podrá hacerlos responsables por los daños al medio ambiente, cuando estos se deriven de la inadecuada disposición de sus productos por parte de consumidores o usuarios por falta de información adecuada. Debe recordarse que al tener que ser verificable corresponde al productor o expendedor la carga de prueba de la certeza de información.” (11)

4.2.2 Información en comercio electrónico

Así mismo, la Ley 1480 de 2011 contiene una protección especial para los consumidores que adquieren bienes y servicios a través de comercio electrónico.

El artículo 49 de la Ley 1480 de 2011 establece qué se debe entender por comercio electrónico para efectos del derecho del consumo:

“ARTÍCULO 49. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1o, inciso b) de la Ley 527 de 1999, se entenderá por comercio electrónico la realización de actos, negocios u operaciones mercantiles concertados a través del intercambio de mensajes de datos telemáticamente cursados entre proveedores y los consumidores para la comercialización de productos y servicios.” (12)

Así mismo, se imponen a quienes comercializan productos o servicios a través de comercio electrónico unas obligaciones adicionales:

“ARTÍCULO 50. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la presente ley, los proveedores y expendedores ubicados en el territorio nacional que ofrezcan productos utilizando medios electrónicos, deberán:

a) Informar en todo momento de forma cierta, fidedigna, suficiente, clara, accesible y actualizada su identidad especificando su nombre o razón social, Número de Identificación Tributaria (NIT), dirección de notificación judicial, teléfono, correo electrónico y demás datos de contacto.

b) Suministrar en todo momento información cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada respecto de los productos que ofrezcan. En especial, deberán indicar sus

características y propiedades tales como el tamaño, el peso, la medida, el material del que está fabricado, su naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad, la cantidad, o cualquier otro factor pertinente, independientemente que se acompañen de imágenes, de tal forma que el consumidor pueda hacerse una representación lo más aproximada a la realidad del producto.

También se deberá indicar el plazo de validez de la oferta y la disponibilidad del producto. En los contratos de tracto sucesivo, se deberá informar su duración mínima.

Cuando la publicidad del bien incluya imágenes o gráficos del mismo, se deberá indicar en qué escala está elaborada dicha representación.

c) Informar, en el medio de comercio electrónico utilizado, los medios de que disponen para realizar los pagos, el tiempo de entrega del bien o la prestación del servicio, el derecho de retracto que le asiste al consumidor y el procedimiento para ejercerlo, y cualquier otra información relevante para que el consumidor pueda adoptar una decisión de compra libremente y sin ser inducido en error.

Igualmente deberá informar el precio total del producto incluyendo todos los impuestos, costos y gastos que deba pagar el consumidor para adquirirlo. En caso de ser procedente, se debe informar adecuadamente y por separado los gastos de envío.

d) Publicar en el mismo medio y en todo momento, las condiciones generales de sus contratos, que sean fácilmente accesibles y disponibles para su consulta, impresión y descarga, antes y después de realizada la transacción, así no se haya expresado la intención de contratar.

Previamente a la finalización o terminación de cualquier transacción de comercio electrónico, el proveedor o expendedor deberá presentar al consumidor un resumen del pedido de todos los bienes que pretende adquirir con su descripción completa, el precio individual de cada uno de ellos, el precio total de los bienes o servicios y, de ser aplicable, los costos y gastos adicionales que deba pagar por envío o por cualquier otro concepto y la sumatoria total que deba cancelar. Este resumen tiene como fin que el consumidor pueda verificar que la operación refleje su intención de adquisición de los productos o servicios ofrecidos y las demás condiciones, y de ser su deseo, hacer las correcciones que considere necesarias o la cancelación de la transacción. Este resumen deberá estar disponible para su impresión y/o descarga.

La aceptación de la transacción por parte del consumidor deberá ser expresa, inequívoca y verificable por la autoridad competente. El consumidor debe tener el derecho de cancelar la transacción hasta antes de concluirla.

Concluida la transacción, el proveedor y expendedor deberá remitir, a más tardar el día calendario siguiente de efectuado el pedido, un acuse de recibo del mismo, con información precisa del tiempo de entrega, precio exacto, incluyendo los impuestos, gastos de envío y la forma en que se realizó el pago.

Queda prohibida cualquier disposición contractual en la que se presuma la voluntad del consumidor o que su silencio se considere como consentimiento, cuando de esta se deriven erogaciones u obligaciones a su cargo.

e) Mantener en mecanismos de soporte duradero la prueba de la relación comercial, en especial de la identidad plena del consumidor, su voluntad expresa de contratar, de la forma en que se realizó el pago y la entrega real y efectiva de los bienes o servicios adquiridos, de tal forma que garantice la integridad y autenticidad de la información y que sea verificable por la autoridad competente, por el mismo tiempo que se deben guardar

los documentos de comercio.

f) Adoptar mecanismos de seguridad apropiados y confiables que garanticen la protección de la información personal del consumidor y de la transacción misma. El proveedor será responsable por las fallas en la seguridad de las transacciones realizadas por los medios por él dispuestos, sean propios o ajenos.

Cuando el proveedor o expendedor dé a conocer su membrecía o afiliación en algún esquema relevante de autorregulación, asociación empresarial, organización para resolución de disputas u otro organismo de certificación, deberá proporcionar a los consumidores un método sencillo para verificar dicha información, así como detalles apropiados para contactar con dichos organismos, y en su caso, tener acceso a los códigos y prácticas relevantes aplicados por el organismo de certificación.

g) Disponer en el mismo medio en que realiza comercio electrónico, de mecanismos para que el consumidor pueda radicar sus peticiones, quejas o reclamos, de tal forma que le quede constancia de la fecha y hora de la radicación, incluyendo un mecanismo para su posterior seguimiento.

h) Salvo pacto en contrario, el proveedor deberá haber entregado el pedido a más tardar en el plazo de treinta (30) días calendario a partir del día siguiente a aquel en que el consumidor le haya comunicado su pedido.

En caso de no encontrarse disponible el producto objeto del pedido, el consumidor deberá ser informado de esta falta de disponibilidad de forma inmediata.

En caso de que la entrega del pedido supere los treinta (30) días calendario o que no haya disponible el producto adquirido, el consumidor podrá resolver o terminar, según el caso, el contrato unilateralmente y obtener la devolución de todas las sumas pagadas sin que haya lugar a retención o descuento alguno. La devolución deberá hacerse efectiva en un plazo máximo de treinta (30) días calendario.

PARÁGRAFO. El proveedor deberá establecer en el medio de comercio electrónico utilizado, un enlace visible, fácilmente identificable, que le permita al consumidor ingresar a la página de la autoridad de protección al consumidor de Colombia.” (13)

5. Derecho de la Competencia.

5.1 Concepto de Competencia Desleal

Constituye un abuso de la libertad de empresa y libertad contractual el que en la lucha por la clientela, los competidores se valgan de medios desleales que distorsionen el mercado. Justamente, se han consagrado las normas que sancionan las conductas de competencia desleal 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. (14)

5.2 Presupuestos para que una conducta sea constitutiva de competencia desleal

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:

a) **ÁMBITO OBJETIVO:** El artículo 2 de la Ley 256 de 1996 establece:

“**ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN.** Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que realicen en el mercado y con fines concurrenciales. (...)” (15)

De acuerdo con dicho artículo, para que un acto constituya competencia desleal en los términos de la Ley 256 de 1996 se requiere que el mismo se lleve a cabo dentro del mercado y tenga finalidad concurrencial.

Adicionalmente, el inciso segundo de dicho artículo establece los casos en que se presume la finalidad concurrencial:

“(…) La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.” (16)

b) **ÁMBITO SUBJETIVO:** Al respecto el artículo 3 de la Ley 256 de 1996 dispone:

“**ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN.** Esta Ley se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado.

La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal.” (17)

De acuerdo con lo anterior, la Ley 256 de 1996 resulta aplicable a cualquier persona natural o jurídica que participe en el mercado, sin importar si ostenta o no la calidad de comerciante.

c) **ÁMBITO TERRITORIAL:** En este sentido el artículo 4 de la Ley 256 de 1996 establece:

“**ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN.** Esta Ley se le aplicará los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano.” (18)

Por lo cual, para que la Ley 256 de 1996 resulte aplicable a una conducta, la misma debe estar llamada a tener o efectivamente tener efectos principales 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, ya sea por un comerciante o cualquier otra persona que participe en el mercado y cuyos efectos se produzcan en el territorio colombiano, le será aplicable la Ley 256 de 1996.

5.3 Competencia desleal por infracción a los derechos de propiedad industrial.

En relación con esta materia esta Superintendencia ha considerado:

“(…) En este sentido, conviene resaltar, con fundamento en la doctrina y la jurisprudencia, que el titular de derechos sobre signos distintivos -marcas, para lo que acá interesa-, que estén siendo reproducidos, imitados o, en fin, utilizados indebidamente y sin autorización, cuenta, en línea de principio, con dos sistemas diferentes de protección que el ordenamiento jurídico le otorga con miras a reprimir las descritas conductas: la acción de competencia desleal y la derivada de la infracción de derechos de propiedad industrial, acciones que, por estar dirigidas a tutelar objetos distintos, exigen del interesado la atención de cargas procesales diferentes para efectos de que su pretensión resulte acogida.

Ciertamente, es asunto sabido que la tutela que las normas sobre propiedad industrial confieren al titular de signos distintivos “hace nacer un tipo de protección reforzada, basada en la técnica del derecho subjetivo, sujeta a los principios de formalidad, tipicidad y publicidad, consistente en la concesión de una exclusiva erga omnes, que puede ser actuada contra cualquier imitador automáticamente, sin tener que probar otras circunstancias que la existencia de la lesión del derecho”, de manera que, como el sistema de protección que ahora se comenta está orientado a materializar el ius prohibendi emanado de un derecho de exclusividad, el afectado únicamente tiene la carga de demostrar “(i) la existencia del derecho infringido y, (ii) la infracción de tal derecho, que tiene lugar cuando los terceros realizan las conductas que expresamente se prohíben por las normas que delimitan el alcance de ese derecho” .

De otro lado, la protección que ofrecen las normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia no está encaminada a la defensa del signo distintivo en sí mismo, sino a garantizar la libre y leal competencia económica asegurando que, a la hora de competir, los participantes en el mercado observen los deberes de conducta a los que hacen referencia los parámetros normativos contemplados en el artículo 7º de la Ley 256 de 1996 , de donde se sigue, entonces, que la disciplina que ahora se comenta está dirigida a proteger “el desarrollo de la actividad y la probabilidad de obtener las utilidades que puedan derivarse de ella [de la actividad mercantil] en un régimen de competencia”, interviniendo “para reprimir, prescindiendo del derecho absoluto sobre los signos, la confusión con los productos o con la empresa o, en general, con la actividad de otro empresario” En esta medida, la prosperidad de la acción de competencia desleal está condicionada a que el demandante acredite, entre otras cosas, (i) la legitimación de las partes, (ii) la existencia de un acto concurrencial (iii) ejecutado mediante la infracción de los deberes de conducta mencionados con antelación, y (iv) la idoneidad de la referida infracción para “exteriorizarse o materializarse en el tráfico mercantil”.

Ahora bien, sobre la base de lo anotado resulta pertinente precisar dos aspectos del tema en estudio: en primer lugar, que en el marco de la acción de competencia desleal, a diferencia de lo que acontece con la acción derivada de las normas sobre propiedad industrial, en la que la legitimación del actor exige simplemente la prueba de su titularidad sobre el signo distintivo correspondiente , acorde con el artículo 21 de la Ley 256 de 1996 la legitimación del demandante está condicionada a que se demuestre su participación en el mercado y la afectación, actual o potencial, de sus intereses económicos como consecuencia de los actos desleales denunciados, debiéndose resaltar que la prueba de la comentada participación en aquel escenario reclama que se acredite que se “toma parte del mismo, es decir, [que se] concurre a él ofreciendo bienes o servicios, a fin de disputar una clientela” .

En segundo lugar, debe advertirse que la utilización indebida de un signo distintivo no es suficiente, por sí misma, para configurar un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, pues “el bien [de propiedad industrial, se aclara] en sí mismo considerado no es objeto de un acto de competencia desleal”, debiéndose entender que la conducta desleal se configura si el bien de propiedad industrial se usa “como medio o instrumento para lograr el efecto que la ley pretende reprimir (...) en materia de signos distintivos, estos constituyen el medio para producir la confusión, que es el hecho que la norma pretende evitar” . De esto se sigue, entonces, que el análisis que corresponde adelantar en los casos en que se trata de averiguar la existencia de un acto de competencia desleal fundado en la utilización indebida de signos distintivos, no puede

estar limitado a establecer la mera infracción a un derecho de propiedad industrial, sino que debe encaminarse, entre otras cosas, a determinar si dicha utilización configura las conductas desleales denunciadas por la parte demandante.

Así lo ha precisado la jurisprudencia al señalar que el comentado examen “no se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos (...) ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.” (19)

De acuerdo con lo anterior se concluye que es posible que se promueva una acción por competencia desleal con fundamento en la infracción de un derecho de propiedad industrial, sin embargo, se debe tener en consideración que deben estar presentes los elementos propios de la competencia desleal.

5.4 Violación de normas como conducta de competencia desleal.

Una de las conductas consagradas en la Ley 256 de 1996 como constitutiva de competencia desleal es la violación de normas. En este sentido el artículo 18 de la Ley 256 de 1996 establece:

“VIOLACIÓN DE NORMAS. Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa.” (20)

Lo que se sanciona en este artículo no es la infracción de alguna ley por un agente económico determinado sino el hecho de que dicho agente haya obtenido una ventaja significativa, es decir, una disminución de los costos de producción o distribución de los productos o servicios de que se trate, o el acceso privilegiado al mercado, como consecuencia de la infracción a dicha ley.

Ejemplos de lo anterior son las siguientes situaciones: ingresar al mercado incumpliendo las fases del proceso de certificación obligatoria de un producto, ahorrar costos como consecuencia del incumplimiento de los requisitos para obtener los permisos sanitarios para la comercialización de productos naturales con propiedades terapéuticas o incumplir las condiciones exigidas por la legislación para la instalación de ciertos establecimientos de comercio, ahorrándose los costos que significaban el mantenimiento de los equipos y preservación del ambiente.

Para establecer la existencia de una ventaja ilícita significativa se tendrán en cuenta los costos que debió asumir o debería haber asumido el infractor de cumplir con las disposiciones vigentes y, asimismo, el beneficio obtenido como consecuencia del incumplimiento de dichas normas.

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

Notas de referencia:

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

- (1) Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- (2) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-99, del 26 de noviembre de 1999, marca Piedemonte. Hacen parte de la línea jurisprudencial los siguientes fallos: proceso 12-IP-96, del 7 de abril de 1997, marca Margarina Exclusiva; proceso 5-IP-97, del 23 de mayo de 1997, marca Rentar; y proceso 1-IP-87, del 3 de diciembre de 1987.
- (3) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 17-IP-98, del 21 de abril de 1998, marca La Rubia.
- (4) Numeral 3, Artículo 5 de la Ley 1480 de 2011.
- (5) Corte Constitucional, Sentencia C-1141 de del 30 de agosto de 2000, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
- (6) Giraldo López Alejandro, Caycedo Espinel Carlos Germán y Madriñán Rivera Ramón Eduardo, Comentarios al Nuevo Estatuto del Consumidor, Legis, Primera Edición, 2012, página 2.
- (7) Corte Constitucional, Sentencia C-1141 del 30 de agosto de 2000, Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
- (8) Numeral 3, Artículo 5 de la Ley 1480 de 2011.
- (9) Artículo 23 de la Ley 1480 de 2011.
- (10) Artículo 24 de la Ley 1480 de 2011.
- (11) Numeral 2.1 del Capítulo Segundo del Título Segundo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- (12) Giraldo López Alejandro, Caycedo Espinel Carlos Germán y Madriñán Rivera Ramón Eduardo, Comentarios al Nuevo Estatuto del Consumidor, Legis, Primera Edición, 2012, página 77.
- (13) Artículo 49 de la Ley 1480 de 2011.
- (14) Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- (15) Corte Constitucional, Sentencia C-815 de 2001, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
- (16) Exposición de Motivos de la Ley 256 de 1996. Gaceta No. 144 del Congreso, 9 de septiembre de 1994.
- (17) Inciso primero del Artículo 2 de la Ley 256 de 1996.
- (18) Artículo 3 de la Ley 256 de 1996.
- (19) Superintendencia de Industria y Comercio, Sentencia número 4850 del 29 de agosto de 2012, expediente número: 10063878.
- (20) Artículo 18 de la Ley 256 de 1996.

Elaboró: Mariana Naranjo Arango
Revisó y aprobó: William Burgos Durango

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica
radicación consignado en el sticker

