

**ANÁLISIS DE LAS MARCAS PROPIAS DENTRO DEL MERCADO RETAIL
EN COLOMBIA**

**MANUEL GABRIEL DÍAZ GALVIS
MIGUEL ANTONIO CUBILLOS SANABRIA**

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE DERECHO
ÁREA DERECHO PRIVADO
BOGOTÁ D.C.**

2016

**ANÁLISIS DE LAS MARCAS PROPIAS DENTRO DEL MERCADO RETAIL
EN COLOMBIA**

**MANUEL GABRIEL DÍAZ GALVIS
MIGUEL ANTONIO CUBILLOS SANABRIA**

MONOGRAFÍA PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ABOGADO

**DIRECTOR METODOLÓGICO: DR. JOSÉ LÓPEZ OLIVA
DIRECTOR TEÓRICO: DR. RODRIGO VARGAS ÁVILA**

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE DERECHO
ÁREA DERECHO PRIVADO
BOGOTÁ D.C.**

2016

APROBACIÓN

Notas de Aceptación

Firma del Presidente del Jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

Bogotá a los () días del mes () del año 2016

DEDICATORIA

Dedicamos esta obra a nuestras familias en especial a nuestros padres los Sres. Manuel Roberto Díaz Avendaño y José Antonio Cubillos Rojas y las Sras. María Azucena Galvis Díaz y Alcira Sanabria de Cubillos, por ser ese apoyo incondicional en cada una de las etapas de este proceso, por su paciencia, por su fe en nosotros y en todo lo que hacemos

AGRADECIMIENTOS

A la universidad Militar Nueva Granada y todo el cuerpo de docentes que con gran humildad han puesto a nuestra disposición su conocimiento, y que han permitido nuestro crecimiento personal y profesional.

A nuestros maestros tutores por su entrega y dedicación en la búsqueda de lograr este objetivo.

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1. RESUMEN	12
2. INTRODUCCIÓN	13
2.1 Objetivos	15
2.1.1 Objetivo General	15
2.1.2 Objetivos Específicos:	16
2.2 Descripción y justificación	16
2.3 Metodología	18
2.3.1 Autores y publicaciones	19
2.3.2 Investigación aplicada.....	20
2.3.3 Estudios Superintendencia de Industria y Comercio	21
2.3.4 Lineamiento jurisprudencial	21
2.3.5 Método de aplicación.....	22
2.4 Impactos	22
2.4.1 Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios:	22
Tabla 1. Apropiación social del conocimiento	23
2.4.2 Impactos esperados a partir del uso de los resultados.....	23
3. RESEÑA HISTÓRICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	24
3.1 Importancia de la propiedad industrial	28
3.2 Propiedad intelectual en Colombia	31

3.2.1	Derechos de Autor.....	32
3.3	Propiedad industrial en Colombia.....	33
4.	CONCEPTO DE MARCA.....	36
4.1	Que no se considera marca por lo tanto no puede registrarse.....	40
5.	HISTORIA DE LAS MARCAS PROPIAS.....	44
6.	CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS PROPIAS.....	47
6.1	Marcas Genéricas o Blancas.....	47
6.2	Marcas de imitación.....	48
6.3	Marcas Premium.....	50
6.4	Marcas de valor innovador.....	51
7.	LAS MARCAS PROPIAS EN COLOMBIA.....	54
8.	PROBLEMAS JURÍDICOS EN ENTORNO A LAS MARCAS PROPIAS.....	57
8.1	Desarrollo de los problemas jurídicos.....	58
8.1.1	Desarrollo del problema jurídico N°1 (La distintividad de las marcas propias).....	58
8.1.1.1	Distintividad de las marcas propias.....	58
8.1.1.2	Noción de distintividad.....	59
8.1.1.3	Tribunal De La Comunidad Andina.....	59
8.1.1.4	Superintendencia de industria y comercio.....	60
8.1.1.5	Doctrina y tratadistas.....	61
8.1.2	Análisis caso Cheese Tris Cl. 30 Vs Yupi Cheese. Cl. 30.....	64
8.1.2.1	Consideraciones preliminares.....	66
8.1.2.2	Cotejo marcario.....	66
8.1.2.3	Decisión final.....	67

8.1.3	Importancia de la distintividad en el registro de marca	67
8.1.4	Problema jurídico N°2: Son las marcas de imitación una violación a la Propiedad industrial	72
8.1.4.1	Un Acercamiento al concepto de Competencia Desleal.	73
8.1.4.2	La buena fe comercial	76
8.1.4.3	Actos de Competencia Desleal	80
9.	ACTOS DE CONFUSIÓN	86
9.1	La confusión desde la perspectiva de la competencia desleal	86
9.1.1	Elementos de la Confusión en la Competencia Desleal.....	88
10.	LA CONFUSIÓN EN EL ÁREA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	89
10.1	Criterios para establecer el riesgo de confusión entre una marca y otra.....	90
10.2	Tipos de Similitud.....	91
10.3	Reglas para efectuar el cotejo marcario.....	92
10.3.1	Riesgo de confusión directa e indirecta.	93
11.	DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LA CONFUSIÓN DE LA QUE HABLA LA DECISIÓN 486 DE 2000 Y LA QUE TRATA LA LEY 256 DE 1996	95
11.1	Diferencias sustanciales y procesales de la confusión desde el área de la propiedad industrial desde el derecho público) y el área de la competencia desleal desde el derecho privado	96
11.2	Semejanzas y similitudes sustanciales de la confusión desde el área de la propiedad industrial desde el derecho público y el área de la competencia desleal en el derecho privado.	97

12.	ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	98
12.1	Actualidad de la acción de infracción de derechos de propiedad industrial	99
12.2	Diferencias de acciones y procedimientos legales.....	101
12.3	Finalidad de la acción de derechos de propiedad industrial	102
13.	ACTOS DE IMITACIÓN	104
13.1	Ventajas de la Imitación.....	106
13.1.1	Estrategia la Imitación de los Competidores	107
14.	RIESGOS DE LA IMITACIÓN	109
14.1	Competencia Desleal	109
14.2	Competitividad.....	110
15.	LA POSICIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO FRENTE A LA IMITACIÓN MARCARIA	113
15.1	Casos en los que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró la inexistencia de actos de competencia desleal en especial confusión e imitación.	114
15.2	Casos en los que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro por inducir en una posible confusión al consumidor de ser concedida la solicitud y en virtud del proceso de marcas.	115
16.	CONFIGURACIÓN DEL ACTO DESLEAL.....	118
17.	INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO PRODUCIDO POR LA IMITACIÓN DE UNA MARCA LÍDER EN COLOMBIA.....	119
17.1	Tasación de los perjuicios en materia de propiedad industrial e intelectual en Colombia	119

17.2	Indemnización de perjuicios en materia de propiedad industrial en Colombia. .	120
17.3	Indemnización de perjuicios en materia de propiedad industrial de acuerdo los artículos del anexo 1C del GATT (acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio).....	121
18.	CONCLUSIONES.....	125
18.1	Frente a las marcas propias	125
18.2	Frente a la imitación.....	127
18.3	Frente a la confusión.....	128
19.	RECOMENDACIONES.....	129
19.1	Frente al escrito.....	129
19.2	Frente al registro de marca.....	130
19.3	Aplicación de estrategias de mercado.....	130
19.4	Frente a la imitación.....	130
19.5	Acciones que debe tomar el Estado	131
19.6	Frente a las marcas de imitación.....	132
20.	GLOSARIO.....	134
21.	BIBLIOGRAFÍA	138

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Apropiación social del conocimiento	23
Tabla 2. Impactos esperados	23
Tabla 3. Diferencias de la confusión en la propiedad industrial y la competencia desleal.....	96
Tabla 4. Primeras sentencias de la Superintendencia de Industria y Comercio.....	100
Tabla 5. Procesos de infracción marcaria	100
Tabla 6. Ejemplo de negación de registro por confusión.....	116

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Ilustración 1. División de la propiedad intelectual en Colombia.....	32
Ilustración 2. Gráfico de construcción propia división de la propiedad industrial en Colombia a partir de la Decisión 486 de 2000.	33
Ilustración 3. Head&Shoulders Vr. Antidanddruff.....	48
Ilustración 4. VapoRub vr. AlivRub.	49
Ilustración 5. Walgreens vs. Washington National.....	49
Ilustración 6. Marca Premium: taeq.....	50
Ilustración 7. Marca Premium: Juan Valdez.....	50
Ilustración 8. Marca Premium:	51
Ilustración 9. Marcas Valor Innovador: H&M.	52
Ilustración 10. Marcas Valor Innovador: Falabella.	53
Ilustración 11. Comparación presentación imagen Chesse Tris Vs. Chesse.	65
Ilustración 12. Comparación marca líder vs. Marca imitación.....	114

1. RESUMEN

Son muchas las preguntas que surgen en el estudio de los problemas derivados del mercado de marcas, y es deber de las ciencias jurídicas realizar el análisis de cada uno de ellos, esta publicación busca dar luces a dos de los problemas hallados en el campo de la propiedad intelectual más concretamente respecto las marcas.

Al hablar de marcas, específicamente de marcas propias, se debe analizar la capacidad distintiva, de individualización y distinción que cada una de ellas debe cumplir respecto de sus competidores en el mercado.

Así mismo se debe analizar si cumplen los requisitos necesarios para hablar de infracciones marcarias, o de competencia desleal que puedan afectar de manera alguna al consumidor, o afectar la economía de la sociedad, dado que si se permite una conducta de competencia desleal por pequeña que sea esta afectara a una empresa sin importar si es pequeña o grande, lo cual afectara en mayor o en menor medida a la sociedad.

El auge y crecimiento de las marcas propias en Colombia hace necesario el estudio del tema en el país, de crear leyes, normas y reglamentos que permitan dar solución a cada uno de los problemas que día a día surgen y de esta forma crear un marco jurídico que brinde seguridad y estabilidad a los actores del mercado.

2. INTRODUCCIÓN

El derecho es una ciencia cambiante que constantemente evoluciona, que no se detiene, que tiene que buscar respuesta a cada uno de los problemas que se suscitan en el diario vivir. Así las cosas, las relaciones interpersonales que a diario se suscitan necesitan ser reguladas y protegidas por la ley, a fin que haya una armonía en la sociedad, paz y claridad en las relaciones interpersonales de los miembros.

La sociedad se ha comenzado a preocupar por hacer una revisión de los posibles problemas jurídicos que se puedan generar a raíz de la desprotección de la creación e ingenio del ser humano. Es así que nace la propiedad intelectual, bajo la necesidad de proteger las creaciones nacidas desde el propio ser humano.

Tarea difícil lo anterior, dado que la capacidad e ingenio de la humanidad es ilimitada, pero se ha tratado cubrir cada uno de los aspectos en los cuales el hombre ha innovado y han permitido que viva mejor, y que a través de su ingenio otros vivan mejor. De igual manera no todos los inventos han sido usados para bien aunque la intención de su creador haya sido otra.

En la imperiosa necesidad de abarcar todos los campos la propiedad intelectual se ha dividido en dos ramas a saber: la propiedad industrial y los derechos de autor. Teniendo en cuenta lo anterior la propiedad intelectual se divide en:

- Patentes de invención

- Modelos de utilidad
- Diseños industriales
- Marcas
- Lemas comerciales
- Enseñas comerciales

Para el estudio que a continuación se presenta se ha tomado una de las ramas en las cuales se subdivide la propiedad industrial, los signos distintivos; y dentro de ellos las marcas.

Las marcas como signo distintivo de un producto, permiten que este se diferencie de los demás, que el usuario pueda distinguir, diferenciar uno de otro y de esta manera realizar la mejor elección.

Habida cuenta de la cantidad de productos que circulan en el mercado, y de la similitud entre unos y otros se hace necesario el uso de las marcas, de lo contrario sería imposible para el consumidor común saber cuál producto sería el mejor para cubrir sus necesidades o gustos. De igual manera las estrategias de mercadeo, la minimización de costos por parte de las empresas, y la tercerización en los procesos de producción han creado problemas de diversa índole, entre ellos la competencia desleal, y la confusión.

Como producto de lo anteriormente enunciado surgen en el mercado las marcas propias como una alternativa de ahorro para el consumidor promedio, sin embargo el camino ha sido

labrado por otro grupo de marcas que han hecho importantes sacrificios e inversiones para darse a conocer.

Es entonces donde surge el conflicto entre estos actores, en encontrar que las condiciones ofrecidas por las marcas propias no vulneren a las marcas que han hecho el trabajo duro para ser reconocidas en el mercado, para ello se hace necesario que se creen condiciones igualitarias entre unos y otros para que la competencia se pueda dar en beneficio del consumidor.

De esta forma esta monografía pretende mostrar algunos de los problemas que han surgido en este ir y venir del mercado que no se detiene, que cada día innova en estrategias, tecnologías, que hacen más complejo el mercado.

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo General

Identificar el concepto, las características intrínsecas y personalísimas de este estereotipo de marcas que se han convertido en un fenómeno mundial y como consecuencia de la globalización y de las nuevas estrategias de venta, publicidad y mercadeo han llegado al país dentro del mercado retail.

2.1.2 Objetivos Específicos:

- Individualizar de manera clara precisa y entendible para el lector, cada uno de los conceptos y enfoques temáticos que conforman el área de los signos distintivos y su clasificación; en especial los que corresponden a las marcas propias realizando hincapié en puntos importantes como son el procedimiento, registro, y la adecuación jurídica.
- Realizar una revisión legal de los temas que componen la monografía dentro de los que se encuentran, el fundamento legal y doctrinario de las marcas propias para comprender la importancia normativa y practica que poseen dentro de un mercado que se encuentra en crecimiento y que cada vez se ve más involucrado por la globalización y los monopolios.
- Explicar de modo claro y específico desde las áreas del derecho la implicación jurídica, social y comercial que poseen las marcas propias.

2.2 Descripción y justificación

Es indispensable estudiar la influencia de las marcas propias dentro del mercado retail así como la evolución que han adquirido en la sociedad Colombiana, analizando las ventajas y desventajas que posee desde las distintas perspectiva y ópticas manejadas por la ciencia del derecho dentro de las que se enuncian la propiedad industrial, la competencia desleal y la protección al consumidor.

Es así que en aras de contribuir con el comercio, el derecho de mercados y la competitividad así como del crecimiento del derecho de propiedad industrial, y del derecho del consumidor, se requiere explicar las razones por las cuales es necesario el planteamiento del problema jurídico del proyecto para que, en primera instancia, se pueda clarificar y entender la magnitud que posee el registro de una marca propia y los alcances que tienen dentro del mercado retail, que a su vez repercute en la economía nacional.

De acuerdo a lo anterior se plantea que las marcas propias ha dejado un sin sabor en diferentes campos del derecho que se tomaran desde las siguientes áreas de practica: *protección al consumidor, propiedad industrial y competencia desleal*; tres temas que influyen de modo directo en el derecho, que por ende interesa a los estudiosos del mismo, especialmente desde el punto de vista procesal, debido a que no existe una legislación específica para tratar el tema de marcas propias.

Esta monografía busca intensificar el concepto y relativizar las dudas sobre este tema, como se observa anteriormente las marcas propias posee a su vez una clasificación preferente donde se encuentran las marcas blancas, las de imitación, las marcas de valor agregado o marcas premium, las cuales compiten en un mismo globo económico con las marcas nacionales.

Realizando un estudio de modo acucioso se generan ciertas dudas frente a el registro de esta (marca propia), y las implicaciones que ha generado para el consumidor así como para los intervinientes e implicados en el proceso lo que de algún modo afecta el "*Goodwill*" y el "*fair market competition*" (competencia leal entre mercados).

2.3 Metodología

Álvarez Undurraga, (2002) manifiesta:

Todo proceso de formación de profesionales a nivel universitario implica, tanto para el docente que la imparte como para el estudiante que debe asimilar el proceso enseñanza-aprendizaje, una investigación permanente y continua del objeto del conocimiento propio de su disciplina. En esta perspectiva, la mayoría de las instituciones de educación superior universitaria en Europa, Estados Unidos y América han ubicado una asignatura que ha tenido diversas denominaciones (Técnicas de estudio e investigación, Métodos y técnicas de investigación, Técnicas de documentación e información, Metodología de la investigación, etc...) en sus mallas curriculares. El objetivo central de esta asignatura consiste en aproximar a los estudiantes en el proceso de investigación de sus respectivas carreras, dotándolos de un conjunto de técnicas y métodos que posteriormente puedan aplicarlos a sus trabajos universitarios y en la culminación de su formación: a través de la elaboración del trabajo final de grado o memoria.

La metodología para la investigación, de lo cual se destaca y la conforma la argumentación jurídica se determina de acuerdo al objeto de la misma y de los resultados que se buscan obtener, en efecto en este escrito se realizó un análisis doctrinal sobre diferentes autores así como una línea jurisprudencial y un estudio legislativo que permitiera argumentar en modo claro lo que corresponde a la identificación del problema jurídico, y a la solución de los mismos.

Por otra parte este análisis se desglosa a través de un método Jurídico-descriptivo, que consiste básicamente en la aplicación de forma pura del método analítico a un tema jurídico, es decir, descomponer el tema en tantas partes como sea posible. Sin embargo se partió de un problema jurídico, concerniente a las marcas propias y su influencia en el mercado retail colombiano, para de este modo construir una hipótesis que permita el desarrollo de una hipótesis fuerte y sostenible que vaya en pro de una construcción apropiada del conocimiento.

2.3.1 Autores y publicaciones

Las marcas propias son un tema en constante evolución en Colombia y en el mercado que las maneja, situación que hizo necesario analizar documentación americana, así como conceptos pertenecientes a este país de donde se pudo avocar conceptos tales como son el "*GoodWill*", "*The Perfect Business Strategy*", "*Competence, Competence*", "*Unfair Competition*", entre otros.

La revisión bibliográfica que se realizó en Colombia estuvo demarcada por las decisiones de Superintendencia de Industria y Comercio y de algunos autores reconocidos en el área dentro de los que se puede mencionar al Doctor Ricardo Metke, consultor de la firma Baker & McKenzie; al doctor José Lloreda Camacho, socio fundador de Lloreda Camacho S.A.S; y algunos apartes y artículos del Doctor Ernesto Cavalier ex socio de Posse Herrera Ruiz. Todas estas firmas son especialistas en propiedad industrial con amplia experiencia en este tema y pioneras en Colombia en el registro de marcas, así mismo, apoderadas de grandes empresas colombianas e internacionales como Productos Familia S.A, Johnson & Johnson Inc., Avantel, Exxon Mobile A, Virgin Mobile, Claro, Etc.

Por otra parte también se tomó apoyo en artículos de la organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) y de la Asociación colombiana para la propiedad Industrial (ACPI), así como artículos de revistas académicas dentro de las que se destacan: la Universidad Externado de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad Libre, y la Pontificia Universidad Javeriana.

2.3.2 Investigación aplicada

Se ejecutó una investigación de uso marcario en diferentes almacenes de Colombia, los cuales se destacan almacenes de cadena como son Éxito, Jumbo, Cooratiendas, Carulla, que gozan dentro del mercado retail con una amplia gama de productos pertenecientes a marcas propias de diferentes tipo.

Con la finalidad de comprobar de modo sustancial que estos almacenes han involucrado sus estrategias comerciales y publicitarias hacia las marcas propias y que su influencia se encuentra en un estado de crecimiento, y evidentemente estos supermercados han buscado implementar sus marcas en los diferentes servicios y productos de canasta familiar hasta servicios financieros, de aseguramiento y de publicidad; a lo largo de la investigación este factor permite deducir que la creación de marcas propias no solo es una tipología de marca sino una estrategia mercantil y competitiva para los productores de industrias.

No obstante, a lo mencionado, todo criterio jurídico en sus aplicación posee ventajas para algunos y desventajas para otros, lo que se ve repercutido en la violación de algunos ordenamientos que suscitaron el problema jurídico del presente proyecto, por ende fue necesario la búsqueda de documentación en las diferentes áreas del derecho que rodean este trabajo, es decir, la protección al consumidor, competencia desleal y propiedad industrial.

2.3.3 Estudios Superintendencia de Industria y Comercio

Al realizar una verificación documental en la entidad encargada del tema objeto de investigación es decir la Superintendencia de Industria y Comercio (S.I.C), es posible verificar el aumento creciente de las marcas propias en Colombia y de la influencia que tiene dentro del mercado retail y el papel que juega frente a los distribuidores productores y consumidores de marcas consideradas líder del mercado.

Por otra parte y de acuerdo al estudio de las marcas propias en Colombia realizado por esta misma entidad (Superintendencia de Industria y Comercio) es posible asegurar que muchas de los almacenes de cadena han optado por crear un portafolio de marcas propias buscando así asegurarse su participación competitiva en varios sectores del mercado y no solo en productos de la canasta familiar, con esto logran entre otras cosas mejorar el estatus empresarial y la imagen comercial, así como captar la atención de clientes potenciales para sus establecimientos de comercio.

2.3.4 Lineamiento jurisprudencial

Como se ha mencionado anteriormente el tema de las marcas propias a pesar que es un tópico de amplia proyección entre los distribuidores y fabricantes, tanto de marcas líder como propias, es a su vez un asunto que ha sido tratado por la Superintendencia de Industria y Comercio en algunas decisiones entre las que se pueden encontrar criterios como lo son la identificación y conceptualización del mercado retail, las marcas propias, la presunta vulneración de las marcas de imitación en correspondencia a las marcas líder y otros que permiten implantar un criterio jurídico sólido frente a los problemas jurídicos plasmado en el presente escrito.

En aras de darle sustento al tema tanto legislativo y doctrinal se resolvió hacer un resumen y un lineamiento jurisprudencial dentro de los que se establece jurisprudencias y decisiones de los siguientes entes: Superintendencia de Industria y Comercio, Consejo de Estado, y el Tribunal de la Comunidad Andina.

2.3.5 Método de aplicación

Una vez reunida toda la información y con claridad sobre el tema así como de los puntos tratantes y de los problemas jurídicos a examinar se determinó:

2.4 Impactos

2.4.1 Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios:

Tabla 1. Apropriación social del conocimiento

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Escrito, anteproyecto sobre marcas propias	Publicación	Comunidad Andina de naciones, estudiantes de derecho, interesados en el área de la propiedad industrial y Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

2.4.2 Impactos esperados a partir del uso de los resultados

Tabla 2. Impactos esperados

Análisis de las marcas propias en el mercado retail colombiano	Plazo de impactos entre 1 y 2 años	Indicador verificable	Supuestos
--	------------------------------------	-----------------------	-----------

3. RESEÑA HISTÓRICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Es imprudente hablar de un determinado tema, sin antes realizar un contexto y un modelo cronológico para conocer su historia y su funcionamiento en la actualidad, motivo por el cual la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI)¹ ha realizado un estudio metódico e histórico sobre el desarrollo legislativo de la propiedad intelectual, y su importancia en el presente sistema de globalización y de cambio económico que se vislumbra en el nuevo milenio.

Uno de los primeros organismos especializados de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Propiedad intelectual tiene un pasado interesante y de muchos años, el cual se trae a colación, de la página de la OMPI, en el presente escrito de forma breve:

- 1883 – Convenio de París

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Este acuerdo internacional representa el primer paso tomado para asegurar a los creadores que sus obras intelectuales estén protegidas en otros países. La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se hizo patente en 1873, con ocasión de la Exposición Internacional de Inventiones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a

¹ Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI): es un foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual (P.I.). Es un organismo de las Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 188 Estados miembros. Tomado de: <http://www.wipo.int/about-wipo/es/>. Consultado el 30 de marzo de 2015.

que les robaran las ideas para explotarlo comercialmente en otros países. El Convenio de París cubre:

- 1886 – Convenio de Berna

Fue gracias al impulso del escritor francés Víctor Hugo, y su *Association littéraire et artistique internationale*, que se adoptó el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Su objetivo es dar a los creadores, en el plano internacional, el derecho a controlar el uso de sus obras creativas y a recibir un pago por ese uso. Las obras protegidas por el Convenio son:

- Las novelas, los cuentos, los poemas, las obras de teatro;
- Las canciones, óperas, revistas musicales, sonatas, y
- Los dibujos, las pinturas, esculturas y obras arquitectónicas.

- 1891 – Arreglo de Madrid

El artículo 19 del Convenio de París establece que los países se reservan el derecho de concertar entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial. De ahí que al concertarse un arreglo en Madrid sobre las marcas de fábrica o de comercio, éste pasara a llamarse el Arreglo de Madrid, que dio lugar al primer servicio internacional de presentación de solicitudes de derechos de Propiedad Intelectual: el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. En las décadas siguientes todo un abanico de servicios internacionales de Propiedad Intelectual surgió bajo los auspicios de lo que luego se llamaría la OMPI.

- 1893 – Creación de las BIRPI

Las dos secretarías encargadas de administrar los Convenios de París y Berna se fusionaron conformando la entidad precursora de la OMPI: las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad intelectual, mejor conocidas por sus siglas en francés, BIRPI. Esta organización, compuesta por siete funcionarios, tenía su sede en Berna (Suiza).

- 1970 – Las BIRPI se convierten en la OMPI

Al entrar en vigor el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad intelectual , las BIRPI se convierten en la OMPI, una nueva organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza), en la que la iniciativa la llevan sus Estados miembros.

- 1974 – La OMPI ingresa en las Naciones Unidas

La OMPI ingresa en la familia de organizaciones de las Naciones Unidas (NN.UU.) en calidad de organismo especializado. Todos los Estados miembros de las NN.UU. están habilitados, aunque no obligados, a ser miembros de los organismos especializados.

- 1978 – Puesta en marcha del Sistema (PCT)

El Sistema internacional de patentes en virtud del PCT comienza a funcionar. Gracias a una fuerte expansión, en la actualidad el Sistema del PCT ha pasado a ser el más importante sistema internacional de presentación de solicitudes de derechos de Propiedad Intelectual.

- 1994 – Creación del CAM

Se crea en la OMPI el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) para ofrecer servicios extrajudiciales de solución de controversias comerciales internacionales entre partes privadas.

- 1998 – La Academia de la OMPI abre sus puertas

Se crea la Academia de la OMPI para impartir cursos generales y especializados en materia de propiedad intelectual. Los cursos de la Academia siguen un enfoque interdisciplinario y están destinados a una amplia gama de profesionales de la Propiedad intelectual.

- 2007 – Adopción de la Agenda para el Desarrollo

La Propiedad intelectualOMPI adoptó oficialmente su Agenda para el Desarrollo con el propósito de asegurarse la integración de la dimensión de desarrollo en todas las actividades de la Organización.

3.1 Importancia de la propiedad industrial

La propiedad industrial no solo permite que las empresas, microempresas y personas naturales protejan sus derechos inmateriales a través de un registro, sino que, adicionalmente crezcan en un determinado sector comercial. Es la forma idónea de proteger las grandes evoluciones comerciales de una sociedad, y aunque representa una inversión para la empresa, y no un gasto, muchos empresarios adjudican la falta de registro de sus marcas al precio que deben pagar por ello, no obstante las empresas que han llevado a cabo la estrategia de registro de marcas se dieron cuenta de las amplias ventajas que se desprenden de este benefician a sus negocios.

La firma CLARKE, MODET & CO², (2010), trae a colación un interesante cuadro donde plantea la importancia de la propiedad industrial a través de los diferentes sectores del comercio.

² Clarke, Modet & Cº Colombia forma parte del Grupo Clarke, Modet & Cº. Todos los derechos reservados. Clarke, Modet & Cº se refiere a la red de compañías de Clarke, Modet y Compañía S.L., cada una de las cuales es una persona jurídica distinta e independiente

Tabla 3 Importancia de la propiedad industrial

<i>Entorno actual</i>	<i>Incidencia en PI</i>
Creciente globalización de la comunidad empresarial	Creciente conciencia de la necesidad de protección de los activos intelectual a nivel local e internacional
La expansión del mercado global y del comercio internacional	La creciente importancia otorgada al licenciamiento de derechos, software, marcas y tecnología.
La creciente tendencia a generar productos comparables (en calidad, apariencia y funcionabilidad).	Los intangibles resultan la principal o única fuente de diferenciación de los productos.
La necesidad de maximizar el retorno financiero de todos los activos.	Aprovechamiento de los intangibles y de la propiedad intelectual como estrategias validas para construir valor dentro de las empresas.

Nota: El cuadro anterior indica las ventajas que puede llegar a tener una empresa, por el hecho de registrar su marca.

Las ventajas relacionadas en la tabla anterior, evidencian de forma clara las ganancias que una compañía puede llegar a percibir, a largo o mediano plazo, por medio del registro de una marca, pues el registro le brinda seguridad jurídica e incrementos económicos frente al uso y explotación de la misma por terceros.

La propiedad intelectual ve reflejada su importancia en sendos aspectos de la economía y el comercio, protegiendo las creaciones del intelecto humano y la seguridad de los bienes intangibles de una empresa, o persona que ha desarrollado una idea y desea participar activamente dentro del comercio, haciendo no solo necesario la existencia de un principio de protección de creaciones intelectuales de carácter clásicas, como obras de arte, maquinas, entre otras;, sino también de innovaciones tecnológicas como celulares, tablets; requiriendo brindar un

sistema de protección que otorgue seguridad jurídica y evite la competencia desleal entre las empresas sobre esas innovaciones tecnológicas.

Del mismo modo en que el Estado se preocupa por regular aquellas conductas que considera delito por ser reprochables socialmente, o de determinar los términos y prohibiciones para elaborar un contrato, o la forma en que deben cumplirse las obligaciones y de establecer las acciones y mecanismos para defender los derechos que se consideren vulnerados, también se interesa por promover la tecnología, y el conocimiento humano a través de un régimen de propiedad intelectual.

Hoy en día son pocos los países que de una manera u otra no cuentan con un ordenamiento legal para proteger las creaciones del intelecto humano, y teniendo como punto de partida que la gran mayoría de países desarrollados y subdesarrollados, potencias o no se encuentran en proceso de globalización, se reitera la necesidad de brindar un carácter prioritario a la protección de esos inventos que facilitan el diario vivir de la sociedad, pues por medio de estas creaciones las empresas buscan a través de las marcas, inventos, creación o modificaciones obtener un reconocimiento dentro del comercio y crear su propio sello.

Es evidente que de forma simultánea al crecimiento que tiene una empresa, la sistemática elaboración de productos, creación de marcas y desarrollo de tecnologías también son creadas diversas formas de copiar esas invenciones y aprovecharse del esfuerzo y la reputación ajena, en consecuencia el Estado se ve en la obligación de establecer acciones que permitan a los titulares de estas ideas protegerlas.

Un país que desea evolucionar tecnológica, cultural y políticamente debe entender la importancia de la protección de los bienes de propiedad. Esta rama del derecho permite a los Estados abrirse a la culturización de sus habitantes a través del ingreso de ideas y tecnologías externa a su territorio.

A lo anterior acertadamente argumenta el doctor Juan Pablo Concha delgado en su artículo *“Propiedad intelectual: un mecanismo estratégico para el comercio exterior y la propiedad industrial”* expresando que las verdaderas revoluciones empresariales han sido tecnológicas, más que culturales o políticas, por tal motivo la evolución tecnológica y la globalización plantean desafíos fundamentales.

Concha, (2016) manifiesta:

La propiedad intelectual, es tanto instrumento, es el mecanismo idóneo para estimular y difundir la innovación y la creatividad con la cual se genera conocimiento e inversión y, a su vez, debe imponer el orden que requiere el mercado para evitar abusos, inseguridad, confusión, fraude y propiciar la sana competencia. (p. 17)

3.2 Propiedad intelectual en Colombia

Los derechos correspondientes a la propiedad intelectual se encuentran divididas en dos ramas; los derechos de autor, reglamentados por la ley 23 de 1982, y controlados por la dirección

nacional de derechos de autor (DNA), y la propiedad industrial, regulado por el Convenio de París de 1883, y la decisión 486 de 2001.

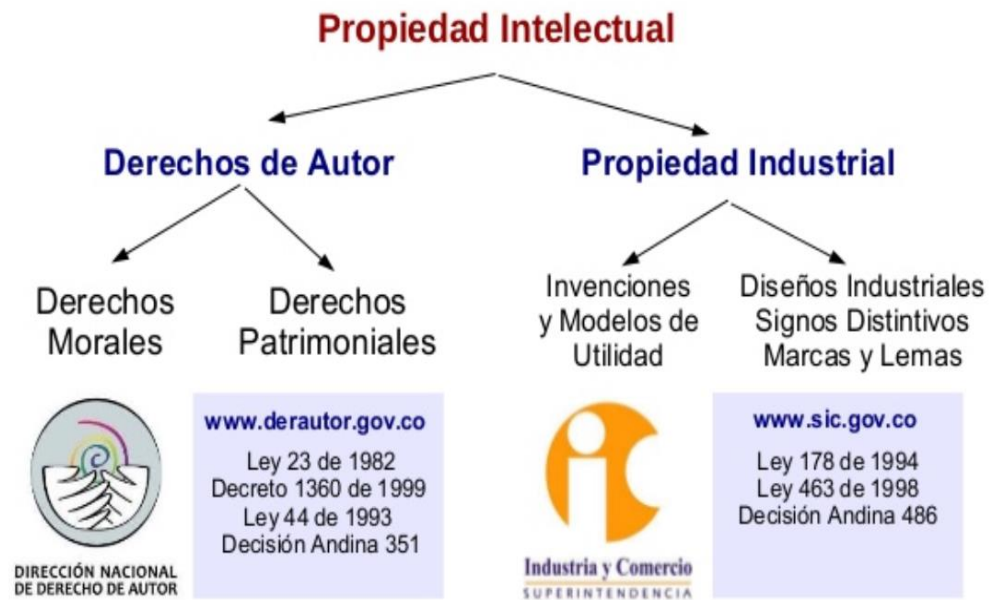


Ilustración 1. División de la propiedad intelectual en Colombia.

Hernández Pino, U. (16 de mayo de 2015). *Generalidades Propiedad intelectual*. Obtenido de: <http://es.slideshare.net/ulisesiet/generalidades-propiedad-intelectual-colombia>

3.2.1 Derechos de Autor.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio, (2008 - 2016), los derechos de autor, son toda creación del intelecto humano que pertenezcan o sean:

Las obras literarias, artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de

radiodifusión, las invenciones en todos los campos de la actividad humana, los descubrimientos científicos; los dibujos y modelos industriales; las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones de origen; y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

3.3 Propiedad industrial en Colombia

La propiedad industrial, se encuentra constituida por las nuevas creaciones, donde se ubican las patentes de invención y los modelo de utilidad, los diseños industriales y los esquemas de trazados de circuitos, así como los signos distintivos, compuesto por marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, enseñas comerciales. Lo anterior de acuerdo al artículo 134 de la decisión 486 de 2001, legislación vigente para el tema objeto de este escrito.

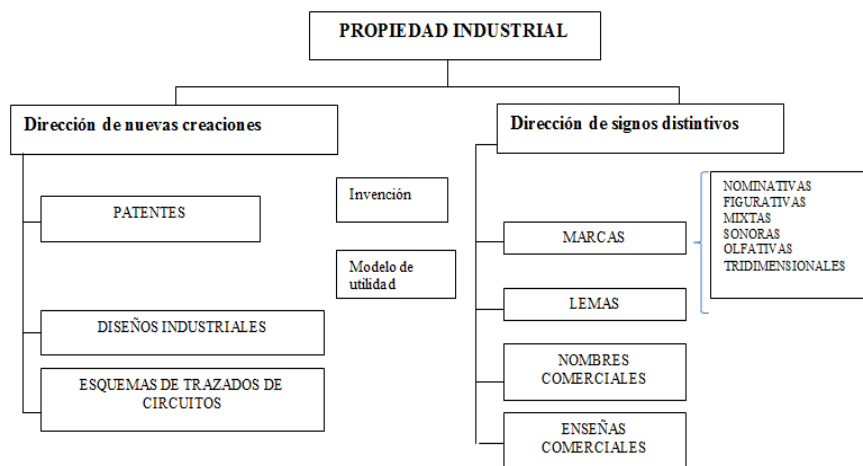


Ilustración 2. Gráfico de construcción propia división de la propiedad industrial en Colombia a partir de la Decisión 486 de 2000.

La propiedad industrial a lo largo de la historia se ha convertido en un tema de suma y basta relevancia para los empresarios y comerciantes en general, ya que su conocimiento genera una ventaja competitiva y adquisitiva frente a otras empresas que se desenvuelven en el mismo campo, sin embargo es poco conveniente entrometerse en un tema de tan densa profundidad sin antes realizar un contexto histórico y un desarrollo cronológico de esta rama del derecho.

Es necesario ubicarse en el año de 1883 con la celebración del convenio de Paris para la propiedad industrial, en el cual se tomó la iniciativa para buscar que las creaciones del intelecto humano se protegieran en otros países.

Para 1891 y con el arreglo de Madrid se implementó el primer servicio internacional de presentación de solicitudes de derechos de propiedad intelectual. Con la constante evolución fue necesario crear una organización mundial para la representación de esta rama (propiedad intelectual) denominada la BIRPI en la actualidad más conocida como la OMPI.

En cuanto al fundamento legal para Colombia en temas de propiedad industrial, el gobierno colombiano se acogió la decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, que estructura el sistema de propiedad industrial para los países miembros de la CAN, para ello expidió la ley 1343 de 2009, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre el derecho de marcas y su reglamento, la ley 1455 de 2011, por medio de la cual se aprueba el protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio

de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007, por el Congreso de la República de Colombia.

Como se puede observar en líneas anteriores, el tema de las marcas de los derechos de propiedad industrial de las garantías y beneficios que se desprenden del registro de una marca, es un tema bastante álgido y dispendioso que merece un estudio profundo y concreto.

Ahora respecto a los signos distintivos es pertinente remitirse a la legislación vigente en temas de marcas, es decir, la Decisión 486 de 2000 , en la cuales se describen como “el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. (Art. 224).

Pero si los signos distintivos no prestan al comercio tal importancia, ¿cuál sería la razón de crear todo un sistema de propiedad intelectual y unas normas tanto sustanciales, como procesales?, es decir entonces si el concepto de marca es tan superfluo como se intenta hacer ver, por algunos pequeños empresarios que ven estas como un gasto innecesario y que carece de fundamento económico, no acaecería razón al Estado de garantizar de manera constitucional su protección y así mismo de institucionalizar todo un sistema relevantes a la protección de estas.

4. CONCEPTO DE MARCA

Para este breve estudio sobre el tema se trae a colación la definición citada por el Dr. Canaval Palacion, (2008), en su obra “Manual de Propiedad Intelectual”, quien indica y basándose en la decisión 486 de 2000, lo siguiente:

La marca es un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado. (p. 102)

Por lo tanto se puede afirmar que el objetivo que persigue una marca, es que el consumidor pueda reconocer un producto o servicio asociado con determinadas, calidades y características que él ha podido experimentar directamente o sobre las cuales ha sido informado.

En la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina (2000), la marca es conceptualizada así:

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (Art. 134)

Lo anterior permite concluir que las marcas ostentan un valor distintivo y una gama de características y funciones que solo se pueden obtener a partir de la concesión del registro de la misma, y que por otra parte buscan generar en el consumidor una idea y una reseña comercial sobre su producto, es decir, crear en él la sensación y la necesidad de volverlo a adquirir.

Con base en lo anteriormente expuesto, se concluye que el presente escrito pretende demostrar de manera directa y eficaz las ventajas y desventajas, así como los problemas jurídicos que se desligan del registro de una marca propia, no solo para su titular, sino para sus competidores y el mercado en general, lo que en otras palabras significa determinar la manera como aporta la influencia de las marcas propias en pro del desarrollo de la globalización.

Es conocido en la actualidad que la existencia de múltiples procesos de venta, oferta, demanda y de mercadeo en general se ven permeados y materializados a través de diferentes formas de marketing y publicidad, con la finalidad de plasmar en el cliente un patrón de compra, un hábito de consumo; sin embargo, como consecuencia directa de la competitividad se han generado también indistintos métodos de competencia desleal, infracción marcaria, vulneraciones a los derechos del consumidor, entre otros.

Como efecto directo del emprendimiento de estas estrategias desleales y prácticas restrictivas, la legislación se ha visto en la obligación, a través de diversa normatividad, de promover y dotar de acciones al titular de un derecho real como lo es el titular de una marca, de acciones jurídicas para protegerlos derechos que se desprenden del registro; ya que al ser la

marca un mecanismo que otorga derechos exclusivos y excluyentes, tal y como menciona el Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, en dentro del proceso Interno N° 923-03, (2005):

La razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad económica empresarial ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medios de información necesaria que permite evitar confusiones y engaños. La finalidad de propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate evitan ser confundidos o engañados. (pág. 11)

Una marca, no es otra que la búsqueda de la individualización de los productos y servicios en los mercados, es también una estrategia para que las industrias y los comerciantes ya sean grandes, medianos o pequeños puedan proporcionar mayor valor a su compañía a través de un bien intangible como lo es la marca. Rincón Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, (2012), *indica respecto los bienes intangibles:*

Como el conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades por medio de su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se desarrollan en el curso normal de los negocios (p. 331)

En ese orden de ideas, es importante realizar el estudio sobre las marcas propias, basado en el mercado. El cual es variable y muta con bastante facilidad de acuerdo al comportamiento de los consumidores y por ende el hábito competitivo y las formas de posicionarse en el mercado cambian igualmente, generando así, la obligación para los entes estatales de estar muy atentos a los posibles problemas jurídicos que se puedan presentar en relación con estos asuntos, para tomar las correctivas pertinentes.

La Decisión 486 de 2000 en su artículo 134, hace referencia que las marcas se clasifican en denominativas, mixtas figurativas, sonoras, tridimensionales, olfativas, etc., pero no hace referencia a las marcas propias, básicamente porque las marcas propias no pueden observarse como un tipo específico de marca, o una clasificación de ella, sino más bien como una corriente marcaria, caracterizada por lograr que un determinado nicho empresarial pueda identificar sus marcas, lemas comerciales y enseñas comerciales con el mismo nombre; por tal razón es expedito realizar una diferenciación entre estos conceptos en pro de demostrar no solo la jerarquía de las marcas propias dentro del mercado nacional e internacional, sino adicionalmente de poder distinguir sus ventajas y consecuencias para los involucrados directos e indirectos en este proceso.

- Marca denominativa: Es decir aquellas compuestas por palabras, letras, símbolos o números

- Marca figurativa: es Aquella compuesta por un símbolo que permite determinar a un consumidor la identificación de un producto o servicio arraigado un origen común específico
- Marca mixta: es la combinación entre palabras y figuras, la cual al momento de su estudio debe ser analizada como un todo y no como elementos individuales
- Marca Sonora: es aquella constituida por una escala de sonidos, que caracterizan de modo específico una actividad comercial
- Marca tridimensional: es la protección de la forma o envase diseñado para un producto específico pero que no sea común o el envase corriente y natural para ese producto, sino que posea características adicionales que puedan generar una distintividad.

4.1 Que no se considera marca por lo tanto no puede registrarse

En la Decisión 486 de 2000, en su artículo 135, enuncia aquello que no puede registrarse como marca, así:

- a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) Carezcan de distintividad;
- c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

- d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
- e) 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 productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
- f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
- g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
- h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
- i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
- j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
- k) Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

- l) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
- m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;
- n) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los países miembros;
- o) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un país
- p) Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o
- q) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
- r) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. (Art. 135)

Conociendo cual es el significado legal de una marca y que signos o cosas no pueden registrarse como marca, es propicio comentar que la Decisión 486 de 2000 ha sido minuciosa en restringir y regular el registro, pero no se observa que exista la prohibición del registro de marcas propias.

Esto se debe a que las estas marcas propias no son una clasificación o subdivisión de las marcas tal y como son la denominativas, olfativas, sonoras mixtas, y aquellas que enuncian la mencionada decisión.

Por el contrario son entendidas más como un mecanismo o un patrón de registro utilizado por aquellos comerciantes que buscan remplazar algunas o la producción de marcas líderes y convertirse en distribuidores y productores dentro de su establecimiento de comercio. Para ejemplificar la idea anterior se puede mencionar algunos establecimientos de comercio como Almacenes Éxito, Carulla, Olímpica entre otros, que a pesar de distribuir productos de las marcas líderes también han iniciado una campaña para crear una familia de marcas con su propio logo y diseño, buscando así competir con los productores de marcas líderes y por otra parte debilitar la demanda de estos productos a través de la oferta de los suyos.

5. HISTORIA DE LAS MARCAS PROPIAS

En el encabezado de un artículo del diario El Espectador, (2014) denominado "*Colombia a la vanguardia con marcas propias* " parafrasea "*¿Le ha pasado que está haciendo mercado y en el recorrido se encuentra con marcas propias del almacén y por cuestión de costos decide llevar este producto?*", de igual manera en un estudio desarrollado por Beltrán, (2014) en el informe realizado por Kantar Worldpanel, denominado "*Viviendo las marcas propias*", se resalta que después de varios años de auge de las marcas propias, hoy los consumidores siguen atraídos por ellas, aunque con un menor ritmo de compras.

Estas dos publicaciones concuerdan en que las marcas propias son un fenómeno que viene en aumento y escala ascendente, que merece un estudio de fondo y atención centralizada por parte de las autoridades, ya que como todo posee ventajas y desventajas. Es así, que este proyecto contiene intenciones bastantes progresivas al analizar este fenómeno desde las diferentes posiciones e intervinientes, puesto que existen opiniones divididas sobre la factibilidades de este tema.

Aunque en Colombia la normatividad para el tema de los signos distintivos, no se ha legislado, ni analizado a profundidad el tema de las marcas propias, su influencia en el mercado, en el consumidor y en la competencia., si han tenido una fuerza o reconocimiento por parte de la población.

Este proyecto tiene como finalidad centrar al lector sobre la fuerza comercial de las marcas propias y sus clasificaciones dentro del mercado retail, debido al impulso de las mismas y la fortaleza que han adquirido durante las últimas décadas, en donde es observable y lamentable que en el país (Colombia) solo existen algunos pronunciamientos sobre este tema, debido a que es responsabilidad de las entidades del Estado, para el caso concreto la Superintendencia De Industria y Comercio, emitir conceptos, decretos, resoluciones, y de las altas Cortes, emitir decisiones a nivel jurisprudencial, sobre los diferentes temas que surjan dentro de su campo, pero se evidencia que la falta de legislación ha causado en el mercado confusiones y numerosos problemas jurídicos que se desprenden de la promoción de este tipo de marcas y que se estudiarán posteriormente..

Una vez entendido que las marcas propias no constituyen un tipo de marca, o por lo menos no es una de las consagradas dentro de la legislación vigente, hay que mencionar que la mayor fuerza y el impulso más grande de marcas propias lo inicio Carrefour hacia los años de 1976, lanzando una variedad de 50 productos libres entre los que se encontraban arroz, detergentes, aceites, etc., con el logotipo de Carrefour y el lema “Sin nombre, igual de buenos, menos caros”, como lo indica Distribución /Actualidad Retail, (2008).

Hacia los años 90, las marcas de distribuidor se consolidaron en el mercado español y fue a partir de entonces que nacieron empresas dedicadas exclusivamente a la producción, para posteriormente vendérselas a quién se las solicitara. El origen de las marcas propias y el desarrollo de las marcas blancas empezaron en 1975, con lo que entonces se llamó producto libre. La premisa de su lanzamiento era, como refiere Marín, (2011): “Igual de buenas que las

grandes marcas y más baratas (porque no hay gastos de publicidad)” (p. 164). Los primeros envases de estos artículos eran blancos y bastante asépticos; de ahí, el nombre de marca blanca.

En cuanto al concepto propio, al no existir legislación exclusiva para estos temas solo pueden recurrirse aquellas que doctrinalmente se han sugerido por algunos autores y otras autoridades. Las marcas propias suelen identificarse con diversos nombres, como son marcas privadas, de distribuidor, de almacenista, blancas del detallista o marcas de intermediario y el idioma anglosajón las distingue como: *privatelabels*. *Store Brand*, *ownlabels*, *privatebrands*, *housebrands* o *retailer's brands* .

El texto de Kumar & Steenkamp, (2007) “*Privatelabelstrategy. How to meet the store brands challenge*” (*Estrategia de marca de distribuidor ¿Cómo responder a las marcas de la tienda?*) proporciona una clasificación para las marcas que se distribuyen en los diferentes retail, clasificación que ese va a indicar en el siguiente capítulo.

6. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS PROPIAS

6.1 Marcas Genéricas o Blancas

Según Crespo Garcia, (2011), en su artículo web, se entiende por marca blanca como:

Marca genérica, marca recomendada, marca del canal o marca de distribución, son algunos de los términos empleados para referirse a este tipo de productos. La denominación debe su origen a lo aséptico y neutro de los envases que originariamente se usaban para comercializar los productos bajo esta modalidad en el sector de la alimentación, algo que en la actualidad está cambiando ya que los modelos de estos productos son cada vez más elaborados.



Ilustración 3. Marcas genéricas o blancas.

Fuente: Marquillería Urbana. Montalvo L. (13 de julio de 2012). Las marcas propias o blancas crecen a nivel nacional. Recuperado de: <http://luisamontalvo.blogspot.com.co/2012/07/las-marcas-propias-o-blancas-crecen.html>.

6.2 Marcas de imitación

Estas marcas se denominan en este sentido debido a que imitan algunas características importantes y destacables del producto que representa la marca líder y conocida, es decir, hace el impulso a través de la confusión al consumidor lo que presenta serios problemas y vulneraciones al estatuto del consumidor, la ley 1480 de 2011, desde el marco de referencia que la confusión, definida por Metke Muñoz (1998) como "*aquellas conductas realizadas por un competidor con el objeto de inducir a error al consumidor sobre la procedencia empresarial de un producto*".

Adicionalmente, este tipo de marca busca imitar en gran parte características intrínsecas y extrínsecas de la marca líder con la finalidad de avocar en el consumidor la idea de que es un producto sustitutivo de la marca líder. A modo de ejemplo se presentan los siguientes ejemplos:



Ilustración 3. Head&Shoulders Vr. Antidanddruff.

Fuente: *Which?* (12 de abril de 2013). Own-label 'copycat' products: can you spot the difference? Obtenido de *Which?*: <http://www.which.co.uk/news/2013/04/own-label-copycat-products-can-you-spot-the-difference-316370/>



Ilustración 4. VapoRub vr. AlivRub.

Fuente: www.Dinero.com. (1 de agosto de 2012). Vick Vaporub pierde pleito jurídico. Obtenido de Dinero: <http://www.dinero.com/negocios/articulo/vick-vaporub-pierde-pleito-juridico/156278>



Ilustración 5. Walgreens vs. Washington National

Fuente: VICTORIA POVOLOTSKY. (29 de agosto de 2013). VICTORIA POVOLOTSKY. Obtenido de: <https://vapovolotsky.wordpress.com/2013/08/29/washington-nationals-logo-vs-walgreens-logo/>

La importancia de esta subdivisión de las marcas propias radica en los posibles problemas jurídicos que se desprenden a partir del registro de las mismas. Dichos problemas son abarcados de manera más amplia a lo largo del presente escrito, pues presentan controversia frente a temas en materia de propiedad industrial y competencia desleal.

6.3 Marcas Premium

Este tipo de marcas se caracterizan por agregar a sus productos altas cantidades de inversión en estrategias de marketing e imagen, buscando así generar en el consumidor una visión de que esta marca posee características superiores y especiales frente a otro tipo de marcas por lo cual su precio es más elevado que, generalmente, el de los otros tipos de marca.



Ilustración 6. Marca Premium: taeq.

Fuente: Melo, B. (11 de marzo de 2009). Taeq: marca própria virou sucesso em dois anos. Obtenido de Mundo Do Marketing: <https://www.mundodomarketing.com.br/cases/8756/taeq-marca-propria-virou-sucesso-em-dois-anos.html>



Ilustración 7. Marca Premium: Juan Valdez.

Fuente: MercadoLibre.com. (s.f.). Café Juan Valdez Premium Selection - Café De Origen Colombia. Recuperado de: <http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-602678250-cafe-juan-valdez-premium-selection-cafe-de-origen-colombia- JM>



Ilustración 8. Marca Premium:

Fuente: The Body Shop. Recuperado de: <http://www.thebodyshop-usa.com/>

6.4 Marcas de valor innovador

Payán Rodríguez, (2013) manifiesta:

Esta última clase de marcas propias presenta un producto con calidad de manera objetiva a la par de las marcas del fabricante a precios invencibles, con una búsqueda constante de precios bajos. Se caracteriza por una estrategia de lograr precios bajos a través de un riguroso sistema de proceso de ahorro de costos, sin comprometer la calidad del producto. Por este motivo, se rechazan factores visuales como el empaquetado costoso, entre otros factores. Así mismo, su fin es fomentar la evolución de calidad independiente, creando marcas elegantes para dar la sensación de elección en un ambiente predominante de marcas propias. Es por esto que a nivel económico compensa sus bajos rendimientos con mayor crecimiento y flujo de caja y potencial de crecimiento que ayuda a crear bienestar a sus dueños. (p. 169)

Como se puede observar, la influencia de las marcas propias en sus distintas modalidades ha generado polémica dentro de los consumidores y dentro de los mismos comerciantes debido a que el retail ha pasado de ser distribuidor a ser un competidor más en el mercado, aunque lo realmente destacable en este tema es observar cómo cadenas de comercio han proporcionado al consumidor y la actividad mercantil una serie de oportunidades y variedades que le permite tomar una decisión acertada, aunque esto genere ciertas inconformidades entre los titulares de marcas líderes o marcas privadas.

Pese a ello no se puede desmentir la conclusión de que las marcas propias sigue creciendo y que hoy en día es un mercado muy acertado entre las grandes cadenas de mercado es tanto así que compañías como Éxito, Carulla, Olímpica, Jumbo y Falabella, hicieron de lo que inicialmente era su nombre comercial, enseñas, marcas, y sus lemas, para cubrir las necesidades del consumidor en las diferentes áreas productos y servicios.



Ilustración 9. Marcas Valor Innovador: H&M.
Recuperado de: <http://www.innovation1st.com/stories/>



Ilustración 10. Marcas Valor Innovador: Falabella.
Recuperado de: <http://www.falabella.com.co/falabella-co/>

7. LAS MARCAS PROPIAS EN COLOMBIA

De acuerdo con el doctor Carlos Felipe Payan profesor de la Universidad externado de Colombia las marcas propias en el país han tenido una gran evolución, tanto así que muchas compañías han optado por hacer de esta una estrategia de comercio rentable, puesto que genera menores gastos y produce un nivel más alto de ganancia.

Sin embargo también enuncia que existe grandes riesgos al aventurarse en esta posibilidad en la medida que muchas de estas marcas constituyen actos de competencia desleal y en ocasiones violaciones a la ley vigente cuando no se hace un proceso riguroso de análisis sobre el porcentaje de riesgos y beneficios que constituye el registro.

En el artículo Payán Rodríguez, (2013) "*Las marcas propias en Colombia - Private labels in Colombia*" enuncia datos importante que se presentan a los lectores con la fiel intención de contextualizar al público sobre la existencia y el contexto histórico y social de las marcas propias en el país. Esto tiene relevancia al momento de determinar que a partir de un punto en concreto se presentan con el desarrollo metodológico de esto diversas propuestas, contradicciones y puntos de vista sobre el mismo.

El diario, PORTAFOLIO, (2007) menciona es su encabezado "*Se agita el negocio de las marcas propias*", en donde se evidencia el auge de las marcas propias en Colombia durante el año 2007. Desde este año se empieza a percibir una especialización de las marcas propias, creando sus propias agencias de viaje, herramientas de hogar, etc.

Según la investigación realizada por quien (Payán Rodríguez, 2013):

En la actualidad, en el caso colombiano afirmar que el sector retailer domina el mercado resultaría incorrecto; si a principios de los años 2000 las marcas propias correspondían al 8% de los productos en el mercado, se ha producido un aumento del 60% en 10 años, llegando al 14% para 2011. Este crecimiento, si bien es significativo, no llega al nivel que tiene por ejemplo en el caso alemán o del Reino Unido, donde el desempeño de las marcas propias supera el 50% del mercado. En Colombia, aunque no se ha afirmado que tengan un crecimiento mayor respecto de las otras marcas, las marcas propias muestran crecimiento aun en tiempo de recuperación económica, según la prensa, debido a que sus productos se obtienen de PYMES colombianas, sin descartar que en ocasiones también son producidas por grandes empresas, la mayoría de las veces para usar capacidades de producción disponibles, incentivando así la economía colombiana.

Ahora bien, en Colombia se destacan dos grandes retailers, Carrefour (hoy Jumbo) y los distintos almacenes del Grupo Éxito. Empero, otro grupo significativo de marcas propias en el país es el de los distribuidores que llegan a canales tradicionales, quienes tienen gran importancia sobre todo en el sector de consumo masivo; este es el caso de la organización Cárdenas que vende sus productos de aceite vegetal en dichos canales.

En cuanto a la calidad de las marcas propias, los consumidores colombianos no consideran que la calidad de estas se vea afectada por su precio, ya que en Colombia las marcas propias venden entre un 15 y un 50% más barato que las marcas del productor. Así pues, se podría afirmar que las marcas propias están proporcionando una sensación

de compra, ya que "la oferta creciente de este tipo de productos les permite a los consumidores tomar una decisión más informada a la hora de comprar, bien sea que al final opten por la marca líder o por la marca propia. Precisamente para permitir que los clientes hagan la comparación calidad/precio, los productos de marca propia están ubicados al lado de la marca líder en las góndolas y exhibiciones de los supermercados

Como consecuencia de lo anterior, se ha logrado establecer que el 83% de hogares colombianos ha comprado últimamente algún producto de marca propia y el 60% lo hace porque considera que existe una buena relación calidad/precio. Incluso un 90% de los que compran marca propia una vez, repiten esta compra.

Por último, es necesario mencionar que si bien en Colombia el sector retailer no domina el mercado, marcas como Unilever han aceptado que las marcas propias les hacen competencia: en efecto, las cifras muestran que para 2011 las marcas propias de los supermercados les habían ganado parte del mercado. (p. 169 – 170)

8. PROBLEMAS JURÍDICOS EN ENTORNO A LAS MARCAS PROPIAS

Una vez comprendidos los conceptos de marca, marca propia y la demás terminología utilizada en la primera parte de esta investigación se permite establecer entonces dos problemas jurídicos que subyacen a partir del análisis de las marcas propias en especial las de imitación.

A continuación este escrito propone a sus lectores dos puntos que llevan a la controversia sobre la viabilidad, estabilidad y regularidad del régimen de propiedad industrial en cuanto a las marcas propias en especial aquellas consideradas de imitación.

Como se sabe la finalidad de una marca es ser distintiva, es decir, que el consumidor la pueda diferenciar por lo menos por uno de sus elementos del resto de productos ofrecidos en el mercado para el mismo uso, entonces si carece de distintividad deber a ser negada de acuerdo con el artículo 136 de la decisión 486 del 2000, de la Comunidad Andina.

Lo anterior lleva al planteamiento del problema jurídico No. 1: *¿Poseen las marcas propias la suficiente capacidad distintiva, cumpliendo con la finalidad del registro, que es la individualización del producto en el mercado?*

La finalidad de un régimen de propiedad industrial implementado a través de un bloque de constitucionalidad, es la protección de las ideas en el intelecto humano a través de un derecho intangible llamado patente o marca, que genera unas obligaciones y unos derechos para sus titulares dentro de los cuales están la exclusividad, por ende y en relación con las marcas propias,

en especial las de imitación, sería importante plantear el siguiente cuestionamiento con la finalidad de no dejar cabos sueltos frente a la influencia de las marcas propias en el mercado retail, siendo el problema jurídico No. 2: *¿Las marcas de imitación infringen de manera directa los derechos de propiedad industrial, de una marca líder?*

8.1 Desarrollo de los problemas jurídicos

Planteados una vez los problemas jurídicos se realizara un estudio de las diferentes posiciones con la intención, en primer lugar, de conocer las diversas posiciones frente a este tema, y en segundo lugar, permitir al lector adoptar su propia postura, toda vez que no hay lectura más fructífera que aquella que permite cuestionarse así mismo.

8.1.1 Desarrollo del problema jurídico N°1 (La distintividad de las marcas propias)

¿Poseen las marcas propias la suficiente capacidad distintiva, cumpliendo con la finalidad del registro, que es la individualización del producto en el mercado?

8.1.1.1 Distintividad de las marcas propias.

El artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 refiere que la distintividad no solo es una característica de la marca, sino una obligación que debe ser cumplida por aquel que pretenda una marca, so pena de ser negada de oficio o por la actuación de terceros a través de una oposición al registro.

8.1.1.2 Noción de distintividad

El concepto de distintividad es amplio e interpretado por uno y otros actores del mercado de distintas formas, sin embargo y pese a las múltiples definiciones y señalizaciones de este concepto, tanto las autoridades nacionales, como las corporaciones internacionales y tratadistas avocan a una misma característica en sus definiciones, y es el de entender que la distintividad es la capacidad que tiene el signo de identificar como único y exclusivo un producto en el mercado o determinado sector del comercio, en público o en establecimientos retail y no obstante a que existan en el mercado otros que puedan prestar servicios similares, parecidos o iguales.

Este es único por poseer características específicas que llevan al consumidor a relacionar una determinada línea de comercio con una sociedad o producto específico, un ejemplo de esto es pensar en productos tecnológicos y electrónicos y que a la mente lleguen marcas como SONY, HAWEI, APPLE, SAMSUNG se debe al trabajo arduo de las marcas líderes por la perpetración en la mente y en los hábitos de compra de un consumidor.

8.1.1.3 Tribunal De La Comunidad Andina

Al respecto de la distintividad, como trae a colación el autor Camacho Garcia, (2001), aludiendo al Tribunal de la Comunidad Andina:

La distintividad del signo, bien que se le mire en forma estática o dinámica, implica su aptitud para servir como elemento singularizante de los bienes existentes en el

comercio. "Sobre el punto de la distintividad el Tribunal dentro del Proceso 17-IP-98 (marca "LA

RUBIA", sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. N° 354, de 13 de julio de 1998)

expresó:

"... Así lo ha venido reiterando la jurisprudencia del Tribunal, y recientemente ha señalado que el elemento de la distintividad es el que permite identificar los productos pertenecientes a una persona o empresa de los productos idénticos o similares de otra, para que así el consumidor pueda distinguirlos y distinguir también la fuente empresarial de donde ellos provienen. La doctrina sostiene que un signo no goza de poder identificatorio cuando el consumidor al percibir una palabra sin poder distintivo no podrá saber a qué producto se refiere o cuál origen tiene el bien que proyecta adquirir. (Jorge Otamendi. "Derecho de Marcas", Abeledo Perrot, pág. 29)." (p. 1)

En ese orden de ideas, la distintividad no se puede entender como una palabra, lema, signo o similar registrado, si la misma no es reconocida o asociada a un producto por el consumidor.

8.1.1.4 Superintendencia de industria y comercio

La Autoridad nacional, es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio, apoya la tesis que un signo no goza de capacidad distintiva si el consumidor en el momento de percibir dicho signo no es capaz o no se encuentra en posibilidad de identificar con claridad cuál es la relación de la

marca con el origen empresarial o el producto que desea amparar. El superintendente Rubio Escobar, (2005), afirma:

El signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. (pág. 204)

8.1.1.5 Doctrina y tratadistas

A) María Luisa Llobregat Hurtado

En su obra *temas de propiedad industrial* menciona que la marca no solo posee derechos y obligaciones sino que además de ello del registro se desprende para la marca unas funciones que sirven así para prestar a su titular una serie de ventajas competitivas en el mercado dentro de las que se encuentran:

I) Función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que incorporan,

II) Función indicadora de la calidad

III) Función condensadora del good will

IV) Función publicitaria

Cada una de las funciones que se desglosan son el mínimo de requisitos que debe tener un signo para evitar ser confundible con otro en el mercado sin embargo es relevante detenerse en la primera de ellas, la “*función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que incorporan*” (Llobregat Hurtado, 2007, p. 48).

B). Carlos Fernández Novoa

Fernández Novoa, (1984) indica que “La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente”. (p. 24).

C). Ricardo Metke

Metke, (2006) manifiesta que "Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (p. 57)

D). Jorge Otamendi

Otamendi, (2011) al respecto manifiesta lo siguiente:

El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualquiera de sus propiedades”. (p. 27)

E). Oficina Española de Patentes y marcas

La Organización Mundial de la Propiedad intelectual, Oficina Española de Patentes y Marcas, Oficina Europea de Patentes, & Tribunal De Justicia De La Comunidad Andina, (2004) en el documento Documento preparado por el Sr. Walter Kaune Arteaga, Magistrado, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, manifiestan en relacion a la distintividad:

Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. (p. 20)

Como se vislumbra todos concuerdan en que la distintividad es una característica fundamental en el registro de una marca ya que identifica un producto de otro y evita el riesgo de

confusión e imitación que en algún momento podrían llegar a afectar al consumidor. En las marcas de imitación se presenta una seria controversia que se puede reducir en el siguiente ejemplo.

8.1.2 Análisis caso Cheese Tris Cl. 30 Vs Yupi Cheese. Cl. 30

El consumidor promedio llega a la denominada góndola, vitrina o stand e identifica estos dos productos, en donde encuentra semejanzas en relación a su parte fonética, ortográfica, y visual, además respecto el tipo de usuarios para el que va dirigido, el canal de comercio por el cual se distribuye y los componentes que lo conforman.

Esto podría llevarlo a deducir las siguientes afirmaciones:

1. Son del mismo distribuidor, o productor
2. Son el mismo producto, pero es una nueva presentación
3. Es el mismo producto pero uno es genérico y otro el principal
4. un producto es supletivo del otro

Todas estas precepciones podrán analizarse en lo subsiguiente del caso, donde se encontraran datos de acuerdo a un estudio realizado que confirman la posición de este escrito y de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Bohórquez Aya, (2013), en el artículo del periódico EL ESPECTADOR, frente al caso, cita la decisión de la SIC, bajo los siguientes términos:

La SIC encontró, preliminarmente, que Productos Yupi S.A.S. utiliza un empaque para identificar su producto de ‘tronquitos de maíz con sabor artificial a queso’ denominado ‘Yupi Cheese’ con una presentación similar al empaque que utiliza Pepsico y que corresponde a la marca mixta registrada ‘Cheese Tris’ de su propiedad. En este sentido, la medida cautelar se adoptó con fundamento en el artículo 155 de la Decisión 486 del 2000, que hace referencia a la utilización de un signo —a título de marca y de enseña comercial— que reproduce de manera similar una marca previamente registrada a nombre del solicitante de la medida cautelar, para identificar los mismos productos y servicios que su registro protege.

PEPSICO INC

CHEESE TRIS CL. 30



FERRIS ENTERPRISE INC.

YUPI CHEESE. CL. 30



Ilustración 11. Comparación presentación imagen Chesse Tris Vs. Chesse.

Fuente: <http://www.elespectador.com/noticias/economia/pelea-entre-yupi-y-pepsico-articulo-460719>.

8.1.2.1 Consideraciones preliminares

Frente a este caso la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo en cuenta no solo la similitud de los empaques en cuanto a color, letra, relación de productos en el comercio sino, adicionalmente, la intención de los demandados en generar actos de imitación y confusión al consumidor por lo cual en su sentencia realizó los siguientes pronunciamientos.

8.1.2.2 Cotejo marcario

La Superintendencia de Industria y Comercio utilizó el análisis aplicable a palabras y marcas comerciales de diseño al considerar los signos en su integridad y sus elementos distintivos y dividiendo las señales en sus elementos. La Superintendencia de Industria y Comercio aplicó el análisis de los signos en su conjunto siempre que ello no es un registro, sino un procedimiento de infracción y que los consumidores ven las marcas en su conjunto y de forma individual. Basado en tales análisis, el despacho llegó a la conclusión de que el envasado de CHEESE es similar a la marca CHEESE TRIS.

En cuanto a la reclamación por infracción de la que habla el Art 155 literal (d) con respecto a la existencia de riesgo de confusión y de asociación subyacieron dos afirmaciones.

(a) Riesgo de confusión (directo) se demostró como el estudio Synapsis mostró que el 71,1% de los consumidores estaban confundidos y Slide # 30 indicaron que el 34% de los consumidores afirma que estarían confundidos si se encontraron los dos productos en el mercado.

(b) Riesgo de confusión o riesgo de asociación (indirecta) el estudio Synapsis mostró que el 32,8% de los consumidores afirma que el envase parece provenir del mismo fabricante.

8.1.2.3 Decisión final

Productos Yupi y Compañía Internacional de Alimentos vulnerados los derechos de propiedad industrial del demandante es decir Pepsico Alimentos y, como resultado el despacho ordeno lo siguiente:

- (a) Productos Yupi y Compañía Internacional de Alimentos deberán abstenerse de utilizar el empaque YUPI CHEESE y cesar su uso y comercialización.
- (b) Esta decisión se publicará en un periódico de amplia circulación.
- (c) Se enviará una copia de esta decisión a la Oficina de Marcas para hacer parte del registro del YUPI aplicación QUESO por Ferris Empresas.

8.1.3 Importancia de la distintividad en el registro de marca

Como se observa el registro de marca deriva una serie de funciones y conveniencias comerciales que solo pueden ser logradas si realmente la marca cumple con la tarea de ser verdaderamente distintiva, puesto que la Decisión 486 de 2000 en su artículo 135 literal C) indica que “No podrán registrarse aquellos signos que carezcan de distintividad”, lo que es definido por el tribunal de la Comunidad Andina como:

La capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. (p. 7)

De lo anteriormente expuesto se genera el interrogante frente a: ¿cuál es el mecanismo que debe usarse para que el consumidor logre diferenciar una marca de otra, sin entrar en equívocos, bajo el entendido que la marca blanca solo tiene el nombre del productor y el de su fabricante?

A lo anterior, se responde con base a la distintividad, pues esta no puede configurarse con uno de sus elementos figurativos, o sus atributos y determinaciones, esto es, que debe percibirse todos ellos en conjunto y no de forma individualizada.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 035-IP-2007, Expediente interno N° 7745-L.R. Actor: Sociedad Exportadora Bananera Noboa S.A. Marca: “BANANITOS”. (2007) manifiesta:

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. (p. 3)

Por ende si una marca de imitación copia factores propios de un producto que aun sin estar reivindicados o registrados dentro del sistema de propiedad industrial, estaría vulnerando no solo la competencia leal y la buena fe comercial, sino aspectos relevantes a la protección del consumidor, y en consecuencia es obligación de Estado regular o establecer las pautas para determinar la viabilidad del registro y la circulación de una marca que viole los principios ya mencionados.

Generalmente este tipo de marcas (las propias), están compuestas por elementos figurativos y nominativos dentro de los que se encuentran, el fabricante y el producto, lo que busca implementar en el consumidor la impresión de que se trata de un producto de buena calidad, a un costo más bajo.

Es así tan importante la función distintiva que en el Proceso 23-IP-2014. Marca: “COOLECHERA” (mixta)., (2014), en referencia al Proceso interno N° 2267 caso “GRANOLAJET”, (1996), indica que:

Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario... (p. 5)

Se puede deducir que el solo elemento figurativo, o elemento nominativo, o el conjunto de ellos, desde que sean perceptibles a los sentidos y permitan al consumidor diferenciar el producto uno de otro genera distintividad. Por ende, no puede entonces decir que las marcas propias carecen de este factor, lo cual trae a colación como consecuencia directa que es posible que genere confusión de manera directa una marca con otra , mas no, que ella se deba netamente al factor de distintividad.

El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 menciona en el literal (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 del titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión. (Art. 155)

Por ello, cuando se imitan características propias de un registro de marca como su nombre, la clase en la que se encuentra registrado y las reivindicaciones realizadas por el titular del derecho marcario, pueden generar al consumidor las siguientes confusiones:

- ✓ Qué se trate de un producto igual al de la marca líder.
- ✓ Qué el producto imitación sea del mismo origen empresarial
- ✓ Qué el producto de imitación sea un producto supletivo de una marca líder

Siendo así las cosas se puede concluir que las marcas propias en especial las genéricas y las de imitación poseen una alta falta de distintividad motivo por el cual subjetivamente deberían estar incursas en una causal de irregistrabilidad de la que habla el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Para dirimir este primer problema jurídico habrá que mencionarse que en lo pertinente a las marcas propias la Superintendencia de Industria y Comercio debe analizar si realmente existe un carácter suficientemente distintivo en el registro de marca como para evitar que se llegue a presentar una confusión en el consumidor o un posible riesgo de imitación que afecte a

compañías de marcas líderes, y que por ende se incurre de modo directo o indirecto en actos de competencia desleal.

Se hace necesario que la superintendencia de Industria y Comercio se enfoque en una realidad más próxima y cercana al consumidor y uno en una interpretación normativa que en ocasiones puede resultar contraria a la realidad específica del consumidor, pues como ente de control y vigilancia, le compete proteger a los consumidores en general, y a las empresas, en acciones que se presenten actos de competencia desleal, actos que afectarían a ambos grupos referidos, esto debido a que el consumidor compraría un producto distinto al que realmente tenía la intención de adquirir; y por parte de las empresas tendría el detrimento económico propio de este tipo de actos.

8.1.4 Problema jurídico N°2: Son las marcas de imitación una violación a la Propiedad industrial

Si las marcas de imitación son tan parecidas a la marca líder, ¿podrían considerarse estas marcas de imitación una violación a los derechos de propiedad industrial?

Consecuencialmente al problema tratado es imperativo preguntarse cómo puede una marca propia y en especial las de imitación generar en el consumidor la idea única y exclusiva de que se trata de ese producto y no de otro y que adicionalmente se encuentra asociado a un origen empresarial, pues bien los líderes en ésta modalidad de registro han llevado a cabo una estrategia

que se determina como "ambush Marketing" lo que es definido como un mercado agresivo, un mercado de emboscada o parasitario en el cual aprovechan un evento en particular para la promoción de una marca líder con la finalidad de obtener beneficios.

Por ello es un tipo de estrategia que se encuentra al borde de la legalidad en palabras del profesor Juan Merodio (2014) "también conocido como marketing parasitario o de emboscada, y básicamente se trata de aprovechar un momento puntual de un evento o algo concreto para hacer marketing a un costo muy reducido", es decir el desarrollo e implementación de una publicidad agresiva y totalmente radical para dejar claro en el usuario factores como el origen empresarial del producto, las ventajas del producto, y sus beneficios frente a otros productos.

Se dice que es una estrategia que se encuentra al filo de un límite legal porque la ley de competencia desleal permite la comparación de servicios y productos siempre y cuando sean en condiciones reales que no causen una infracción a ningún orden legal tal y como lo menciona la ley 256 de 1996, manifiesta que el acto de comparación solo se entenderá desleal en la medida en que este conlleve "indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así mismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no sean análogos, ni comprobables". (Art. 13).

8.1.4.1 Un Acercamiento al concepto de Competencia Desleal.

El Estado de acuerdo a la teoría de la autonomía de la voluntad privada permite que los particulares desarrollen sus negocios siempre que estos se encuentren en el margen de la legalidad. De ahí se desprende también el intervencionismo del Estado en el comercio, que no es más que la capacidad que posee el Estado de regular las negociaciones de los particulares, para castigar y sancionar las infracciones a las normas tendientes a asegurar el respeto de los derechos de una y otra parte.

El intervencionismo es el conjunto de acciones con las que el Estado puede dar un orden social y económica a los ciudadanos dentro del territorio nacional. En la sentencia de la Corte Constitucional C-153 de 2003 se expresa:

La intervención del Estado en la economía puede ser de diferente tipo, sin que siempre pueda efectuarse una diferenciación clara entre las formas de intervención correspondientes. Así, por ejemplo, en la doctrina se habla de intervención estatal global, cuando versa sobre la economía como un todo, sectorial, cuando recae en una determinada área de actividad, o particular, si apunta a una cierta situación como por ejemplo a la de una empresa; de intervención estatal directa, cuando recae sobre la existencia o la actividad de los agentes económicos, o indirecta, cuando está orientada no a la actividad económica propiamente dicha sino al resultado de la misma; intervención unilateral, cuando el Estado autoriza, prohíbe o reglamenta una actividad económica, o intervención convencional, cuando el Estado pacta con los agentes económicos las políticas o programas que propenden por el interés general; intervención por vía directiva, cuando el Estado adopta medidas que orientan a los agentes económicos

privados, o intervención por vía de gestión, cuando el Estado se hace cargo el mismo de actividades económicas por medio de personas jurídicas generalmente públicas. (p.1)

Es necesario conocer los actos de competencia para atreverse adoptar una posición frente a la aceptación de uno u otro acto, en vista que existente personas a favor de realizar las conductas y acciones relativas a la imitación de las marcas, así como el no considerarla como una conducta desleal, sino por el contrario, como una forma de posicionarse en el mercado y de debilitar a los productores de marcas líderes.

La relevancia de este asunto recae verdaderamente en entender la importancia del concepto de leal y sana competencia entre las empresas, y la obligación que posee el Estado de legislarlas y protegerlas, en el entendido que de la misma manera como cambian los mecanismos de comercio también deben mutar las leyes para no quedarse atrás frente a los procesos de globalización a los que se enfrenta en el último milenio los diferentes Estados.

La Sentencia C-535 de 1997 estipula:

La ley pretende garantizar la libre y leal competencia económica y se aplica a los actos de competencia desleal cuyos efectos principales repercutan en el mercado nacional. En términos generales se considera que constituye competencia desleal “todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de buena fe comercial, a los usos deshonestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la

libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado. (p. 1)

Entonces la competencia leal permite que el mercado y las empresas se desenvuelva de manera positiva protegiendo a los sujetos que le constituyen, es decir al creador, distribuidor, productor y comprador; las actitudes desleales a la final lo único que logran es el desprestigio de la sociedad que las cometa, y un evidente detrimento patrimonial para esta con ocasión de las sanciones que debe afrontar como consecuencia.

8.1.4.2 La buena fe comercial

En el Concepto 01086015, (2001), la Dra. Mariana Calderón Medina, Jefe Asesora de la Oficina Jurídica de esa entidad, en su cita manifiesta:

Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones.

El precepto de buena fe es un deber constitucional que se encuentra en el artículo 83 de la constitución política de Colombia (1991), la cual establece que “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

No obstante este precepto es desarrollado legislativamente a través de diferentes adecuaciones normativas en el código civil, el cual habla de la ejecución de buena fe entre los particulares en todas las etapas de del contrato (precontractual, contractual, post-contractual), en los siguientes términos:

Artículo 1603. Ejecución de buena fe. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella

Este principio de buena fe comercial es tan necesario y requerido en las actuaciones de los comerciantes, que el hecho de no acatarlo constituye un acto de competencia desleal o por lo menos eso se puede percibir con la lectura del artículo 7o de la Ley 256 de 1996, que indica: “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”.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal:

Todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencias del mercado. (Art. 7)

La Superintendencia de Industria y Comercio en Concepto 01086015 se pronuncia acerca de la buena fe comercial y las sanas costumbres mercantiles o usos honestos industriales y comerciales en los siguientes términos:

El código de comercio al igual que la ley 256 de 1996, no define la buena fe comercial, como quiera que se trata de un principio general de derecho, el cual tiene aplicación en materia mercantil. La Corte Constitucional en sentencia de tutela ha señalado que por buena fe comercial pueden entenderse “los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rigen a los comerciantes en sus actuaciones.(p. 1)

En este orden de ideas, el principio de buena fe comercial contenido en el artículo 7 de la ley 256 de 1996, debe ser entendido dentro del contexto de que todos los comerciantes y demás participantes en el mercado deben actuar de acuerdo a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rigen a los comerciantes en sus actuaciones.

De igual forma la ley 256 de 1996, señala que:

Se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial. (Art. 8)

Al igual que el principio de buena fe comercial, la ley 256 de 1996 no define los conceptos de sanas costumbre mercantiles o usos honestos industriales y comerciales; por lo tanto, para comprender estos preceptos se hace necesario asimilarlos a la moral en el sentido de la conducta moral exigible en el normal y honrado desenvolvimiento de la actividad competitiva.

En conclusión, cuando la ley 256 de 1996 hace referencia a sanas costumbres mercantiles o usos honestos industriales o comerciales debe entenderse como aquellos principios morales y éticos que deben guardar los comerciantes y demás participantes en el mercado. Los comerciantes al igual que los demás participantes en el mercado para no incurrir en conductas contrarias a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos industriales o comerciales deben actuar con buena fe, transparencia y lealtad en el normal y honrado desenvolvimiento de la actividad competitiva.

El respeto de las sanas costumbres mercantiles o los usos honestos industriales y comerciales proviene de la obligación que le impone el código de comercio a los comerciantes y demás personas que participan en el mercado de abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal; por lo tanto, están en el deber de no ejecutar comportamientos inmorales o deshonestos que afecten a los competidores o a los consumidores.

De igual forma dentro del Concepto 01086015, (2001) se indica que

En virtud de lo anterior, al referirse el artículo 8 de la ley 256 de 1996, a sanas costumbres mercantiles o usos honestos en materia industrial y comercial está señalando que los comerciantes y demás participantes en el mercado deben ceñir su conducta a actos morales, éticos, leales y honestos que permitan una competencia transparente y bien vista por todos los que conforman la actividad. (p. 1)

Por ende dentro del proceso de competencia desleal y de infracción marcaria resulta indispensable probar la mala fe de quien presuntamente comete un acto de competencia desleal, es decir que es necesario llevar al estrado que demuestren que la acción no solo fue premeditada, sino que causo un perjuicio, en aras de obtener la respectiva indemnización. De acuerdo a lo anterior, es necesario aclarar que la sanción administrativa por el ejercicio de un actuar desleal, es independiente al negocio entre las partes.

8.1.4.3 Actos de Competencia Desleal

En otras palabras la competencia desleal se observa desde un principio base denominado como la buena fe mercantil o la buena fe comercial que es fundamental dentro del manejo normal de los negocios y el comercio en general, siendo así un deber y una obligación para los comerciantes la buena fe comercial ,en consecuencia y en virtud de la obligación estatal de legislar las se aprobó a ley 256 de 1996, con el objetivo principal de asegurar la libre y leal competencia entre los

comerciantes, y por otro dotar aquellos que se sientan afectados de acciones judiciales para hacer valer sus derechos a saber la ley descrita menciona como a actos de competencia desleal los siguientes.

Para este estudio se realiza una breve definición de cada uno de ellos, haciendo énfasis en los actos de confusión y los actos de imitación, en el cual se ven incursas las marcas propias en especial de imitación. La Ley de competencia desleal, (1996) indica:

- **ACTOS DE DESVIACIÓN DE LA CLIENTELA.** Se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- **ACTOS DE DESORGANIZACIÓN.** Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto desorganizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno.
- **ACTOS DE CONFUSIÓN.** Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.
- **ACTOS DE ENGAÑO.** Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles

o el establecimiento ajenos. Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

- **ACTOS DE DESCRÉDITO.** Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.
- **ACTOS DE COMPARACIÓN.** Se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propio o ajeno con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así mismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no se análogos, ni comprobables.
- **ACTOS DE IMITACIÓN.** La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley.

No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado.

- **EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA.** Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como “modelo”, “sistema”, “tipo”, “clase”, “género”, “manera”, “imitación”, y “similares”.

VIOLACIÓN DE SECRETOS. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva,

o ilegítimamente. Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos.

- **INDUCCIÓN A LA RUPTURA CONTRACTUAL.** Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.

La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de una infracción contractual ajena sólo se califica desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la expansión de un sector industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otros análogos.

- **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.

- **PACTOS DESLEALES DE EXCLUSIVIDAD.** Se considera desleal pactar en los contratos de suministro cláusulas de exclusividad, cuando dichas cláusulas tengan por objeto o como efecto, restringir el acceso de los competidores al mercado, o monopolizar la distribución de productos o servicios, excepto las industrias licoreras mientras éstas sean de propiedad de los entes territoriales. (Arts. 8 al 19)

Como se refirió anteriormente, los comerciantes tienen expresa prohibición de incurrir en competencia desleal, en líneas anteriores se dijo que la buena fe comercial es un deber y la inobservancia de esta puede llevar a la vulneración de la lealtad comercial, el estudio de los actos de competencia desleal mencionados en la Ley 256 de 1996 podría tomar bastantes páginas, sin embargo para el objeto de estudio de este escrito se tratarán el acto de confusión e imitación; estos dos actos podrán formar la estructura de la tesis que sostiene esta monografía, es decir que las marcas propias en especial las de imitación son un riesgo potencial para el consumidor y para la economía desde el punto de la inversión de empresas líderes en marcas reconocidas.

9. ACTOS DE CONFUSIÓN

9.1 La confusión desde la perspectiva de la competencia desleal

La confusión de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, (2006) es “es desglosada como “la acción y efecto de confundir”. A su vez la acción de confundir la expresa como “mezclar, fundir cosas diversa, de manera que no pueden reconocerse o distinguirse. (p. 348)

En consecuencia es vital distinguir la imitación de la confusión, ya que la confusión son aquellas actividades propias y aptas para generar en el consumidor una idea equivocada sobre el origen del producto que se ofrece en el mercado.

Es así entonces que el acto de confusión no se presenta por simple descuido o ligereza en los detalles sino que en su mayoría existe una intención de combinar y de mezclar sus productos y servicios con los prestados por otros intervinientes en el mercado, con el único objetivo de que el consumidor no pueda establecer diferencias precisas entre establecimientos, productos y servicios.

La confusión como acto de competencia desleal es entonces aquella actividad dirigida a concebir una visión incorrecta en el consumidor sobre el origen empresarial, los productos y servicios de diferentes agentes en el mercado, y esta se lleva a cabo a través de la imitación, y el

aprovechamiento de la reputación ajena que son consecuencias directamente accesorias a la meta principal que es la confusión.

El inciso 3 del artículo 10 bis del Convenio de París (1883) obliga a los Estados miembros a prohibir todos los actos capaces de causar confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

El campo de aplicación de este artículo es basto y extenso puesto que vincula de manera general no solo actividades comerciales sino a cualquier signo distintivo que pueda causar confusión en el mercado, por ende es que las marcas de imitación son en apariencia una total vulneración los derechos de propiedad industrial.

Sin embargo y como se pudo vislumbrar en páginas anteriores el concepto es dividido ya que esta imitación debe ser tal que cegué la capacidad de identificación de productos en el mismo, en donde una vez los términos del proceso administrativo para impedir el registro de marca de una posible marca de imitación las compañías de marcas líderes promueven las diligencias pertinentes para llevar a cabo un proceso de infracción marcaria, puesto que con este tipo de imitaciones ellos no solo ven vulnerado sus derechos de propiedad industrial sino además atenta contra la competencia desleal, y en consecuencia la buena fe comercial que se debe guardar entre los comerciantes.

Entonces el acto de confusión desde la perspectiva de la competencia desleal es un acto que genera desequilibrio en el mercado, e inestabilidad comercial, porque es una actividad sistemática y consecencial que busca obtener un provecho un beneficio a partir de un esfuerzo totalmente ajeno

No obstante lo anterior el desarrollo del artículo lleva directamente a inferir que como consecuencia de una conducta determinada el resultado debe ser la inminente percepción por parte del consumidor de que se tratan de establecimientos semejantes o actividades económicas parecidas.

9.1.1 Elementos de la Confusión en la Competencia Desleal

- 1) Un detrimento patrimonial
- 2) Un error en el consumidor acerca de la actividad comercial, los productos, servicios el origen empresarial
- 3) Un aprovechamiento de la reputación

10. LA CONFUSIÓN EN EL ÁREA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Expediente Interno N° 2006-00167, (2013) ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (p. 7)

Las marcas, como se ha mencionado antes, poseen varias funciones dentro de ellas la función distintiva, pero ¿qué sucede cuando un signo carece de este elemento vital, o cuando su parte fonética, gramatical, figurativa o auditiva es potencialmente confundible con la de un registro preexistente?; La respuesta a este interrogante es sencilla, toda vez que la oficina de marcas deberá negar de oficio la solicitud, esto encuentra sustento en el concepto del Tribunal de la Comunidad Andina, en proceso 14-IP-2009:

La existencia de oposiciones respecto de la realización del examen de fondo, la inexistencia de las mismas no librea de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o denegación de los registros marcarios. (p.9)

Por ello debe para su realización debe apoyarse en la Decisión 486 de 2000 que reza:

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; deberá negar de oficio esta solicitud, pero entonces el interrogante es como puede la oficina de marcas determinar que existe un riesgo de confusión y cuál es su diferencia con la confusión de la que trata la competencia desleal (...)” (art. 136)

El determinar la existencia o no del riesgo de confusión entre una marca y otra depende de circunstancias tal y como lo son el canal de comercio de las marcas, los productos o servicios que amparan es decir que se encuentren las dos marcas clasificadas en la misma categoría de la clasificación internacional de Niza³ o que no permita de modo alguno la coexistencia entre los dos registro por inducir así sea en un mínimo riesgo de confusión de la marca.

10.1 Criterios para establecer el riesgo de confusión entre una marca y otra

La decisión 486 de 2000 en el artículo 131 expresa los elementos necesarios para determinar el riesgo de confusión existente entre una solicitud y un registro previo, esto permite en parte al ente administrativo competente y al solicitante poder determinar el grado y porcentaje de factibilidad en un registro marcario.

³ La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas. La versión 2016 de la décima edición entró en vigor el 1 de enero de 2016

10.2 Tipos de Similitud

Al respecto de la similitud o de identificar los aspectos parecidos o semejantes entre una marca y otra, el Tribunal de la Comunidad Andina ha instituido algunos patrones que deben tenerse en cuenta por las autoridades nacionales al realizar este ejercicio, así en el Proceso 045-ip-2015:

A. La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión

B. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

C. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. (p. 8)

10.3 Reglas para efectuar el cotejo marcario.

Con el fin de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, en el Proceso 113-IP-2015. Demandante: GLAXO GROUP LIMITED. Marca: IMIGRAN (mixta)., (2015), y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”. Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.)

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto. Además, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. (p. 8)

10.3.1 Riesgo de confusión directa e indirecta.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Según el artículo de la revista *Ámbito Jurídico*, (2015), el riesgo de asociación es:

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica (p. 1)

11. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LA CONFUSIÓN DE LA QUE HABLA LA DECISIÓN 486 DE 2000 Y LA QUE TRATA LA LEY 256 DE 1996

Es idóneo decir entonces que la confusión observada desde la perspectiva de la competencia desleal y desde el entorno de la propiedad industrial no son lo mismo ya que como se verá en líneas posteriores aunque encajan en un mismo fin que es la protección al consumidor y la protección de un comercio libre y legalmente sostenible poseen elementos que las diferencian y que llevan a que una misma entidad tengan conceptos bifurcados en el tema, a pesar de que puedan compartir ciertos conceptos y lineamientos en cuanto a principios, su diferencia recae básicamente en la etapa o situación en la cual se encuentre la infracción referida del siguiente modo:

PRIMERA SITUACIÓN: Un competidor solicita el registro de una marca que posee características similares y puede generar una posible confusión en el consumidor

En esta etapa el titular de la marca reconocida y preexistente debe oponerse a ese registro, en caso de no hacerlo y de que la Superintendencia no encuentre que existe un posible riesgo en el registro marcario será concedido y a menos que exista algún tipo de nulidad el registro quedara en firme.

SEGUNDA SITUACIÓN: El titular de la marca encuentra en el mercado la comercialización de un producto que reproduce las características del registro preexistente ya sea

una imitación, o una simple coincidencia cuenta con la posibilidad de iniciar un proceso por infracción de derechos de propiedad industrial.

TERCERA SITUACIÓN: una compañía dolosamente inicia acciones en busca de generar algún tipo de competencia desleal y que se encuentre reglamentada en la Ley de competencia desleal, (1996), entonces el titular del registro deberá probar que efectivamente la fabricación del producto, su comercialización o su publicidad han generado un detrimento patrimonial para la compañía o que cumple con las condiciones de actos de imitación que no se observaron antes de la salida de dicho producto al mercado.

Las apreciaciones realizadas en líneas anteriores serán estudiadas a profundidad en la continuación del escrito, pero se mencionan porque ayuda aclarar las diferencias y semejanzas del concepto de confusión entre el área de la propiedad industrial y el área de la competencia desleal.

11.1 Diferencias sustanciales y procesales de la confusión desde el área de la propiedad industrial desde el derecho público) y el área de la competencia desleal desde el derecho privado

Tabla 3. Diferencias de la confusión en la propiedad industrial y la competencia desleal.

DIFERENCIAS DE LA CONFUSIÓN		
	<i>Propiedad industrial</i>	<i>Competencia Desleal</i>

PROCEDIMIENTO	Es un proceso de carácter administrativo y fijado por las normas del Código de procedimiento administrativo	Es un proceso comercial, regulado en la actualidad por las normas del código de procedimiento civil
	Su parte sustancial es normativizada por la Decisión. 486 de 2000	Su parte sustancial es normativizada por el código de comercio, y la ley 256 de 1996 y las demás normas concordantes
PROCEDENCIA	Puede ser declarada de oficio	Se declara a solicitud de parte
	Se divide en directa e indirecta, conceptos impuestos por la doctrina y posteriormente adoptados por el Tribunal de la comunidad Andina y otras legislaciones.	No posee una clasificación taxativa, aunque algunos tratadistas comparten que puede aplicarse la misma que para marcas
	Su aplicación se enfoca hacia los signos distintivos exclusivamente	Su aplicación se amplía ya que puede recaer en los signos distintivos, pero también en cualquier actividad tendiente a causar un desequilibrio comercial entre agentes económicos

11.2 Semejanzas y similitudes sustanciales de la confusión desde el área de la propiedad industrial desde el derecho público y el área de la competencia desleal en el derecho privado.

- Su finalidad última es la protección del consumidor, el sostenimiento de una competencia leal entre las empresas, la búsqueda de perpetuar la buena fe comercial

- El riesgo de confusión se basa en maniobras tendientes a buscar el error en el consumidor acerca del origen empresarial, los productos o servicios prestados por una sociedad u otra
- De la confusión de signos distintivos, puede desprenderse la conducta de competencia desleal

12. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Una de las novedades de la Constitución Política de Colombia de 1991, fue el otorgamiento a operadores jurídicos, diferentes a los jueces, la función de administrar justicia, desde entonces este concepto ha sido objeto de múltiples desarrollos legislativos que han permitido de alguna manera buscar la celeridad de los procesos.

Con la ley 446 de 1998 se le otorgo a la Superintendencia de Industria y Comercio la facultad de emitir decisiones de carácter jurisdiccional respecto de los asuntos referentes a la violación de la ley 256 de 1996 ,(competencia desleal, posteriormente con la ley 446 de 1998 fortalecido con el estatuto 1480 2011 entraría a regular todos las controversias derivadas del área del protección al consumidor , entre las que pueden mencionarse la publicidad engañosa, las garantías y la responsabilidad del productor por productos defectuosos.

No obstante a que la superintendencia de industria y comercio ha sido la entidad estatal pionera en el área de propiedad industrial, no fue sino hasta la inclusión del nuevo código general del proceso la ley 1564 de 2012 que se realizó la inclusión de la acción de infracción a

derechos de propiedad industrial, o acción de infracción marcaria, puesto que en el artículo 24 del mencionado ordenamiento jurídico en el ítem 3 literal a) menciona "La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial".

Es apenas apreciable que un sistema tan amplio de propiedad industrial, el operador jurídico brindara de herramientas al titular de un derecho, para hacerlo valer frente a terceros infractores, proporcionándole así la posibilidad y contar con una justicia técnica y especializada para dirimir de forma contundente los conflictos que versen sobre este tema, optando así por descongestionar la jurisdicción ordinaria y darle aplicación a los establecido en la Constitución.

12.1 Actualidad de la acción de infracción de derechos de propiedad industrial

En la actualidad la superintendencia ha resuelto gran cantidad de casos correspondientes a infracción marcario, siendo el primer caso, según la revista (Dinero.com, 2013), el proceso judicial interpuesto por Agrocampo S.A.S. en contra de Manuel Adolfo Vergara Corena, propietario del establecimiento de comercio FERRETERIA AGROCAMPO, en donde la Superintendencia de Industria y Comercio estimó que el demandado había violado los derechos de propiedad industrial de AGROCAMPO S.A.S y en consecuencia condeno al accionado a una indemnización de veintitrés millones setecientos treinta y siete mil quinientos (\$23.737.500)En el año 2013 se expidieron las tres (3) primeras sentencias por parte de la Delegatura para asuntos jurisdiccionales tal y como se puede evidenciar en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio:

Tabla 4. Primeras sentencias de la Superintendencia de Industria y Comercio

Proceso	Demandante	Demandado	Sentencia
13.119966	Vía Scala S.A.S	Manufacturas Biacci Ltda, Manufacturas Forever 21 e Industrias Búfallo Jeans Ltda	Condena en costas a la partes demandadas por valor de \$ 2.947.500
13.102128	Agrocampo S.A.	Rito Alejo Pinzón Corredor	Condenar a la demandada a pagar la suma de \$ 20.700.000 por concepto de indemnización
13.102142	Agrocampo S.A.	Manuel Adolfo Vergara Corena (propietario del establecimiento de comercio FERRETERIA AGROCAMPO)	Condenar a la demandada a pagar la suma de 23.737.500

Nota: La tabla anterior evidencia las sanciones pecuniarias que interpuso la Superintendencia de Industria y Comercio por las demandas de actos de competencia desleal.

En el año 2014 decidió diez y seis (16) procesos de infracción marcaria de los cuales trece (13) fueron condenaron en perjuicios, a continuación se hace mención a algunos de ellos.

Tabla 5. Procesos de infracción marcaria

Proceso	Demandante	Demandado
13187370	Colombia Hosting S.A.S.	Diego Alejandro Marín Galvis
13247934	Productos S.A.S C.V y Pepsico Colombia Ltda.	Productos Yupi S.A.S. Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. Y Ferris Enterprises Corp
13297612	Compañía Global de Pinturas S.A.	Esmeralda Ines Mejia Caceres
13276751	El Corral Investment INC	Santa Teresa S.A.S.
13159884	SAP AG	Netweaver S.A.S.
14026550	Comercializadora Arturo Calle S.A.S.	Leydi Norela Rodríguez Estrella

En lo que corre del año 2015 se tramitan alrededor de veinte y un (21) procesos por infracción marcaria.

12.2 Diferencias de acciones y procedimientos legales

Son muchas las preguntas que surgen cuando se busca determinar qué acción es más pertinente emprender en el momento en que una marca de imitación de una marca líder cause perjuicios, ya sea en los consumidores o en los productores de estas, lo que hay que tener claro es el cuadro fáctico de los hechos y los daños que se han sufrido como consecuencia de esta.

Si lo que desea el titular es buscar que el imitador deje de utilizar el signo distintivo debida y previamente registrado, pero que no ocasiono, en la generalidad del publico confusión, desviación de la clientela o algún acto desleal contemplado en la Ley de Competencia Desleal , o no se tiene prueba de ello, la acción para evitar que se siga presentando esta vulneración es la acción de infracción de derechos de propiedad industrial, es decir, entonces que la sola imitación del signo no genera actos de competencia desleal, esta infracción debe configurarse según lo referido como actos de ley de competencia desleal.

Es relevante mencionar que estos actos deben ser probados y por ende si se realiza una acción de competencia desleal bajo el presupuesto de una usurpación de signos distintivos pero

sin lograr probar ningún otro hecho las pretensiones deberán ser desestimadas por el juez competente o quien haga sus veces.

12.3 Finalidad de la acción de derechos de propiedad industrial

En las palabras del profesor Andrade Perafán, (2011) en su artículo “La acción por infracción de derechos para la protección de la propiedad industrial” simplifica y sintetiza de manera pertinente y adecuado lo pertinente a esta acción:

Resulta apenas lógico que los derechos debidamente conferidos con arreglo a la ley gocen de la protección legal del Estado, para lo cual no es suficiente contar con la simple declaración o prueba de su titularidad siendo eminentemente necesario revestir dicha situación de herramientas eficaces que permitan ejercer una protección frente a eventuales infracciones o transgresiones al derecho. Dichos mecanismos aseguran la vigencia práctica del derecho y de ello depende que en mayor o menor medida se pueda gozar, integralmente, de las facultades que un derecho otorga.

Está latente necesidad de dotar al titular de los derechos de propiedad industrial de las herramientas procesales suficientes para su protección tiene respuesta efectiva en la normatividad supranacional, Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen Común de Propiedad Industrial, en el que se consagra la acción por

infracción de derechos de propiedad industrial en el Capítulo XV "DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS". En dicho capítulo, se determinaron las finalidades de la acción, los requisitos para su ejercicio y los mecanismos que se integran para ejercer de forma efectiva los derechos de propiedad industrial.

Dicha acción busca evitar la perpetración o la continuación de los actos que configuran la infracción, evitar las consecuencias nocivas de dichos actos, servir como mecanismo preventivo frente a aquellas infracciones que no se han perfeccionado aún y que se encuentran en etapa de desarrollo o preparatoria y permitir la adecuada reparación de los perjuicios causados.

Los aspectos esenciales de la acción apuntan a generar un espacio judicial adecuado para el ejercicio de los derechos de propiedad industrial, de tal forma que se logre de manera efectiva combatir las infracciones, evitar futuras violaciones y reparar los perjuicios ocasionados, restableciendo la filosofía misma de los derechos cuya protección se pretende, la cual se edifica sobre las bases de unos derechos de exclusividad que le permiten a su titular ser el único legitimado para su uso y disposición. (p. 4 - 5)

13. ACTOS DE IMITACIÓN

Frente a la imitación de características propias de un signo distintivo se encuentra una postura dividida entre la Superintendencia de Industria y Comercio y lo que argumentan algunos expertos en el tema, desde la cual la doctrina comparte que la imitación es una vulneración en todo sentido a las normas de competencia desleal y de propiedad industrial, por otra parte la autoridad nacional precisa que la imitación solo es considerada desleal en la medida que crea una confusión en el consumidor.

Que la legislación Colombiana permita la imitación en un estado de economía capitalista e intervencionista no es más que por un lado un incitación a la libre competencia y una medida en contra de la monopolización del sector comercial evitando así que una solo grupo de compañías y marcas ejerzan el control en el mercado y eviten la libre y sana competencia. Para comprender el papel que juegan las marcas de imitación dentro del mercado retail colombiano y su influencia dentro de una libre competencia es necesario advertir hasta qué punto puede entenderse la imitación como un acto de competencia desleal desde una y otra área del derecho es decir la competencia desleal y la ley de marcas.

La imitación surge como una maniobra para algunas compañías que desean incrementar sus ingresos y posicionarse dentro de un status comercialista con la iniciativa de cumplir con las expectativas de oferta y demanda que existen en el mercado debido a la necesidad primigenia de consumismo del usuario o consumidor regular de productos de determinada clase, género, especie y características.

La estrategia de innovación y la estrategia de imitación concurren como un proceso dinámico relativo al contexto en el que se encuentre una empresa. La imitación es una alternativa que ha demostrado a través de la historia permitir a empresas de países en desarrollo incrementar rápidamente su capacidad competitiva.

Sin embargo es evidente que si se le da un orden cronológico a estos dos procesos habrá que decirse que en primer lugar se encuentra el de innovación mediante cual una compañía pionera o líder impone un producto en el mercado con unas características y atributos específicos; al aumentar su influencia en los canales de comercio y entre los usuarios, las compañías seguidoras adquieren e imitan esas características.

En la línea jurisprudencial Otero, (1984) define los actos de confusión como el que es realizado a través de la imitación de la forma de las prestaciones de un tercero. Así mismo todo acto de imitación constituye un supuesto aprovechamiento de la reputación ajena, y que el imitador deriva su oferta de la prestación de otro competidor, utilizando como modelo el resultado del trabajo de un tercero.

Espinoza (s.f.) manifiesta:

De esta forma, el acto de imitación oscila entre dos extremos opuestos, la reproducción exacta del modelo tomado como base y la imitación en que el imitador pone cierto esfuerzo creador de su parte ‘recreando’ de esta forma una prestación propia. Sin

embargo en la medida que generen confusión en los consumidores ambos actos constituyen supuestos de competencia desleal. (p. 124)

Puesto que a los ojos de este autor debe preexistir un producto o servicio que goce de prestigio y reconocimiento en el mercado, para que la imitación y no cualquier imitación si no una que lleve al consumidor asumir erráticamente la relación entre un productor y otro, es decir que no pueda de manera razonada inferir que la procedencia empresarial es distinta sino que por el contrario comparten un mismo canal de comercio o son aliados.

Así mismo (Espinoza) indica que Otra parte de la doctrina argumenta, especialmente citando a Otero J.:

Que no puede asegurarse que toda copia sea una imitación servil o un supuesto de concurrencia parasitaria, en la medida que no genere confusión, en este sentido mismo sentido; todo acto que cause confusión es desleal pues altera el correcto funcionamiento del mercado, por cuanto esto requiere la distinción entre las ofertas, tanto para los competidores como para los propios consumidores. (p. 124)

13.1 Ventajas de la Imitación

La Doctora. Ana María Arboleda, docente del departamento de mercadeo y negocios internacionales de la Universidad Icesi, Cali, Colombia, en su escrito “*Beneficios y perjuicios de*

la estrategia de imitación”, refleja con amplia claridad los beneficios de la imitación pero también los riesgos que representan para una compañía la adopción de esta estrategia.

13.1.1 Estrategia la Imitación de los Competidores

La imitación de los competidores generalmente es una consecuencia directa del prestigio logrado por algunas compañías que se han posicionado como líderes dentro de su sector comercial, esto genera que aquellas que le siguen deseen obtener preventas iguales por ende la estrategia de imitación siempre y cuando no raye en una conducta de competencia desleal es apta para llegar por lo menos a ser un competidor o un digno adversario en el sector de comercio pertinente

La estrategia tomada por la mayoría de las compañías que se ven impregnadas por esta circunstancia, han adquirido mecanismos de defensa o medios de aislamiento, basados en estrategias comerciales como precios bajos, mayor calidad, superioridad en oferta y demanda, mayor grado de publicidad entre otros que existen, claro está que para llegar a establecer cuál es la estrategia más acertada como medio de defensa y contra ataque a las compañías imitadoras primero deben comprender las cuatro frases correspondientes al proceso de imitación:

- Identificación
- Incentivo.
- Diagnóstico.
- Adquisición.

Arboleda, (2014) indica que “Las teorías basadas en la rivalidad interpretan la imitación como una respuesta diseñada para mitigar la rivalidad competitiva de las otras empresas.”

En general las industrias no solo copian por alcanzar el éxito que posee la otra con sus productos sino también porque es una estrategia que debilita la competitividad de sus adversarios ya que el consumidor al obtener mayor oferta pues vera dividida o por lo menos cuestionada su decisión hacia un producto u otro.

En este sentido la imitación posee una actitud positiva pues incita a la competitividad entre las empresas, y a ganar terreno y una participación activa en el comercio y esto conviene a la sociedad pues permite mayor oferta y evita la monopolización de mercados, lo cual es acorde con nuestra jurisdicción, donde a pesar de existir una teoría de la autonomía de la voluntad privada que a su vez se limita por el intervencionismo estatal, que es una ventaja porque permite a los particulares desarrollar sus negocios pero siempre respetando el marco legislativo y en caso de su inobservancia el estado es quien regulara y sustentara si esta inobservancia atenta contra el comercio y la buena fe comercial.

14. RIESGOS DE LA IMITACIÓN

La imitación presenta ventajas para una sociedad que decida hacer de esta una estrategia de mercadeo y de consumo, sin embargo es una delgada línea entre la ganancia y la pérdida puesto que las empresas productoras de marcas líderes se encuentran muy al pendiente de aquellos imitadores por si comenten posibles infracciones a las normas vigentes.

14.1 Competencia Desleal

Nuestra legislación estableció, como se ha hecho mención anteriormente, una ley de competencia desleal y se adhirió a un sistema de propiedad industrial en el cual es beneplácito decir que una compañía líder siempre estará al tanto y pendiente de sus marcas y de aquellos que quieran imitarle y generar confusión en el consumidor, así que la compañía imitadora debe asegurar que al replicar algunos atributos de la marca de la compañía líder no incurra en competencia desleal o en una posible vulneración de derechos de propiedad industrial, generando para la compañía un detrimento representado en sanciones, cancelación del registro, pagos por concepto de indemnización de perjuicios a la contraparte y prohibición de la distribución y/o comercialización del producto.

Al respecto Arboleda (2014) manifiesta:

Dadas las condiciones de los productos en mercados maduros, las características en la apariencia y funcionalidad del producto son evidentes y relativamente fáciles de imitar.

Por tanto, bajo este contexto el único aspecto que es realmente diferente y valioso es la marca. Por esta razón, la madurez del mercado se asocia con una alta inversión en registros y actividades legales que vigilan el patrimonio de la marca.

En términos de consumidor, la confusión entre las marcas conlleva una evaluación negativa y sentimientos de frustración. En términos sociales, un alto grado de imitación puede afectar negativamente la competitividad empresarial. . (p. 13)

14.2 Competitividad

La misma autora al respecto considera que “la innovación es lo que permite a una empresa crear un valor diferencial y una mayor rentabilidad. Sin embargo, si no existe protección sobre la inversión en innovación las empresas tendrán un menor incentivo para innovar” (p. 14)

Se hace énfasis de la necesidad de crear un sistema jurídico que regule y proteja realmente la innovación empresarial, así mismo que incentiva la sana competencia, pues de no ser existir un sistema de protección legal, las empresas no verán la motivación en innovar y generar creación intelectuales.

Ahora las empresas no pueden conformarse con una creación básica, pues carecería de innovación y así mismo no generaría una competencia frente a las demás creaciones, limitando o haciendo nula la competencia empresarial.

Gracias a la innovación las empresas pueden hacer la diferencia frente a las demás, generando e incentivando una ventaja competitiva, lo que le generaría no solo reconocimiento de marca, sino además mayores ingresos económicos. Arboleda (2014) manifiesta:

La innovación permite a una empresa distanciarse de lo que ofrecen las demás adquiriendo una ventaja competitiva (Peteraf, 1993). Al innovar es importante que la empresa aprenda procedimientos, adquiera un know-how, desarrolle tecnologías o capacidades humanas que no estén fácilmente disponibles en el mercado o que no sean asequibles por otras empresas (Parthasarathy, Chenglei y Aris, 2011). Estas barreras de entrada permitirán a una empresa que su innovación sea realmente una característica diferencial y que conlleve a una mayor rentabilidad (Peteraf, 1993). (p. 14)

Comprendiendo la importancia de la innovación, se requiere examinar las consecuencias que la imitación puede llegar a tener sobre esta, esto es así, que la imitación de las creaciones empresariales, generar que se pierda la identidad y reconocimiento de la marca en relación con las demás, es decir, como la imitación genera confusión al consumidor generando que se limite la ventaja competitiva dentro del mercado, lo que significa que perderá valor comercial.

Arboleda (2014) considera que las empresas deben poner barreras fuertes, para evitar que la imitación afecte la novedad de sus creaciones, en su escrito indica:

Las barreras de entrada se pueden crear a través de los procesos de fabricación o generando dificultades en la imitación dadas las características propias del producto.

Cuando esto no es posible, las barreras se establecen a través de argumentos legales que se amparan en la propiedad industrial y derechos de autor (Fan, Gillan y Yu, 2013). Sin embargo, la protección dada por la ley vela por el bienestar social y por lo tanto procurará, por un lado, que la imitación genere mayor competitividad entre las empresas al aumentar la oferta del mercado, y por otro, que la imitación no afecte la competitividad en términos de innovación. (p. 14)

Como se puede observar, la regulación legal de los actos de competencia desleal, de protección a la propiedad intelectual fortalecen las barreras de las empresas y generar un nivel de competitividad mayor, lo que se traduce que el consumidor verificara diferentes experiencias al momento de adquirir un producto, pues tendrá mayores opciones frente a calidad, precio, reconocimiento, entre otros.

15. LA POSICIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO FRENTE A LA IMITACIÓN MARCARIA

La defensa por la que han optado las empresas titulares de marcas líderes es la ampliación de la protección a los derechos de propiedad industrial y un aumento en la innovación y en el desarrollo tecnológico y publicitario del producto, buscando así generar mayor distintividad y diferenciación de sus productos con referencia a otros que le quieran imitar.

La postura de la Superintendencia de Industria y Comercio frente al acto de imitación y confusión se encuentra dividido en dos grandes momentos antes y después del registro ya que los titulares de marcas líderes pueden oponerse al registro o la solicitud de marca mecanismo en el cual el despacho decidirá si efectivamente existe un riesgo de confusión, la otra etapa es después del registro en una acción de competencia desleal o infracción de derechos de propiedad industrial, mediante la cual la delegatura de asuntos jurisdiccionales evocara si es veraz, real y efectiva la existencia de un acto de competencia desleal.

Con la diferencia que el primer momento se trata de un proceso manejado con el código de procedimiento administrativo y el código de lo contencioso administrativo y el otro a través de la codificación civil es decir el código civil, el código de procedimiento civil y el código general del proceso, sin embargo los dos con una finalidad muy enfática y es la protección al consumidor y a la industria.

A continuación una comparación entre las posturas de estas dos delegaturas en cuanto al tema de la imitación y la confusión.

15.1 Casos en los que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró la inexistencia de actos de competencia desleal en especial confusión e imitación.

MARCA LÍDER

VAPORUB



MARCA DE IMITACIÓN

ALIV RUB



ACID MANTLE



ACID NESS



Ilustración 12. Comparación marca líder vs. Marca imitación.

En estos casos la delegatura para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, mencionó en varias sentencias que la semejanza entre productos no constituye un acto desleal de confusión, teniendo en cuenta que la reproducción de signos distintivos de un producto, por ejemplo la utilización de colores o formas en el empaque no constituyen competencia desleal por si solas, solo ocurre en los casos de imitación de presentaciones mercantiles, es decir aspectos propios de una marca. Sin embargo si las palabras que conforman la marca son descriptivas del producto pueden ser utilizadas por otras empresas.

Esto permitiría inducir que el error no se encuentra en la imitación de las características por parte de las sociedades seguidoras sino en la falta de reivindicaciones y especial protección en las particularidades y cualidades propias del producto, como por ejemplo el color y grado del pantone que comprende la marca, el estilo o tipo de letra.

Se desconoce si esto es una falla de las compañías o una falta de exigencia en los requisitos de forma por parte de las autoridades nacionales, cuestión que permitiría evitar en un grado más alto y superior la confusión en el consumidor.

15.2 Casos en los que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro por inducir en una posible confusión al consumidor de ser concedida la solicitud y en virtud del proceso de marcas.

Tabla 6. Ejemplo de negación de registro por confusión

MARCA LÍDER	MARCA DE IMITACIÓN
PONKY	POMPY
BON BON BUM	BIN BUM
FITNESS	FINESS

Nota: La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de las anteriores marcas, porque podrían llegar ser o generar confusión.

En los casos de la figura la Superintendencia de Industria y Comercio y el Consejo de Estado concuerdan en que la marca solicitada, es decir la de imitación, reproduce de manera parcial y es confundible fonética, visual u ortográficamente lo que llevaría al consumidor a pensar de qué se trata de productos similares o iguales.

Esto permite observar que la imitación en consecuencia puede ser vista como una ventaja para el competidor pero en otras como una situación desfavorable para el mismo y para las compañías motivos por los cuales los párrafos siguientes se mencionaran las ventajas y desventajas que traen para una sociedad la imitación.

En el caso en que la imitación gráfica, sonora, y nominativa de ciertos productos genera infracción a los derechos de propiedad industrial mas no riesgo de confusión lo cual se enmarca dentro de las conductas consideradas como competencia desleal, contrario censo el Doctor Metke Muñoz , (1998) enuncia:

Copiar los elementos característicos, la apariencia distintiva del producto líder, que se supone única y exclusiva en el mercado, constituirá por el contrario un acto de aprovechamiento en beneficio del competidor de las ventajas de la reputación adquirida por el líder del mercado.

De otro modo la Ley 256, (1996) enuncia que la imitación es una modalidad de imitación sistemática, así:

La imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la precedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. (Art. 14)

Lo que permite inferir que la conducta imitativa será reprochable a partir de las siguientes afirmaciones:

1. Prestaciones mercantiles e iniciativas gozan de protección legal.
2. Imitación exacta y minuciosa genera confusión indirecta.
3. Imitación exacta y minuciosa comporta un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
4. Imitan sistemáticamente las prestaciones o iniciativas

16. CONFIGURACIÓN DEL ACTO DESLEAL

El acto de competencia desleal no se constituye por sí solo, es relevante que se presenten ciertos factores y conductas que lleven a su configuración.

- I. Que exista imitación sistemática, imitando creaciones empresariales (materiales o formales) y las iniciativas empresariales en forma reiterada, continua, repetitiva y constante.
- II. La conducta debe producir efectos nocivos que pretendan obstaculizar las posibilidades de introducción, consolidación y ampliación de un tercero en el mercado, siempre que sobrepase lo que puede llamarse como una respuesta natural del mercado.
- III. Prestaciones imitadas deben ser nuevas
- IV. Imitación debe recaer sobre una pluralidad de prestaciones o iniciativas.
- V. Necesidad de que la empresa imitada no se encuentre asentada en el mercado.

17. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO PRODUCIDO POR LA IMITACIÓN DE UNA MARCA LÍDER EN COLOMBIA

Quien sufra un perjuicio que tenga su origen en un acto de competencia desleal tiene la posibilidad de buscar que se le repare a través de la indemnización de perjuicios que en la actualidad es aplicada de igual manera a los procesos de infracción marcaria. Sin embargo debe apelar y tener en cuenta los siguientes interpelaciones.

a) Si la parte demandante pretende que se le indemnice por el costo del diseño de sus elementos de presentación, esa pretensión supone una afirmación tácita consistente en que los elementos de presentación diseñados se perdieron por completo, de manera que sería necesario crear otros.

b) El contenido de esa pretensión se debe desestimar. Si la parte demandante puede utilizar en el resto del mundo los diseños de sus empaques, es claro que no perdió por esos diseños, y por esto no se indemniza con base en los costos de creación.

17.1 Tasación de los perjuicios en materia de propiedad industrial e intelectual en Colombia

La Decisión 486, (2000), en su artículo 243, enmarca:

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

- a. El daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b. El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c. El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. (art. 243).

El profesor Ernesto Rengifo, en el artículo de la revista *Ámbito Jurídico* (2015) considera que:

Si al daño emergente y al lucro cesante se les adiciona o acumula el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción se le está agregando a la reparación integral un nuevo criterio –el beneficio del infractor- a título de pena o de daño punitivo. (p. 21),

17.2 Indemnización de perjuicios en materia de propiedad industrial en Colombia.

El perjuicio es entendido como el daño material o inmaterial sufrido por una persona en si o alguno de sus bienes por la falta de observancia de una norma jurídica, en materia civil el daño puede ser patrimonial o extra-patrimonial; siendo los primeros correspondientes al lucro cesante y al daño emergente y los segundos a el daño fisiológico, moral, a la vida de relación.

A pesar que en la legislación colombiana no existe un régimen unificado para la indemnización en materia de Propiedad industrial, la Decisión 486 de 2000 menciona en el artículo 243, citado anteriormente, los parámetros del cálculo de la indemnización de perjuicios ocasionados por la infracción de derechos de propiedad intelectual.

Por otra parte se observa que la ley 1648 de 2013 en su artículo 3° expresa que las indemnizaciones respecto de la infracción de derechos de propiedad industrial se podrán sujetar a las denominadas indemnizaciones preestablecidas, concepto que fue ampliado el 11 de noviembre de 2014 por medio de la ley. 2264 de 2014, en la cual establece que si el demandante opta por el régimen de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios y estará sujeto a la tasación de un monto por parte de un juez.

No obstante si el titular de la acción opta por cuantificar en la demanda los daños y perjuicios con el régimen ordinario estará sujeto a las requisitos probatorios del juramento estimatorio, donde el demandante tiene como deber tasar de manera razonada los daños y perjuicios pedidos, ya que el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, es una acción que se rige por el procedimiento verbal, y siguiendo las normas concordantes con el Código General Del Proceso y el Código De Procedimiento Civil

17.3 Indemnización de perjuicios en materia de propiedad industrial de acuerdo los artículos del anexo 1C del GATT (acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio)

Adicionalmente en pro de ampliar la noción de indemnización de perjuicios en materia de propiedad industrial además de la norma citada anteriormente (Decisión 486 de 2000) también existe el ANEXO 1C DEL GATT (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) quien trae una visión mucho más internacional y aunque la jurisdicción Colombiana utiliza en la generalidad de los procesos de infracción marcaria y competencia desleal los conceptos de daño emergente, lucro cesante, las ganancias obtenidas como consecuencia de la infracción o la cantidad que hubiese tenido que pagar el infractor en caso de una licencia de uso de marca es preciso especificar el contenido de los artículos 45.,46, y 47.

Del anexo que trae una teoría muy interesante y versátil sobre el tema que vale la pena estudiar.

Artículo 45. Perjuicios:

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.
2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no

sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora. (P. 363)

Artículo 46. **Otros recursos.** Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.

Artículo 47. **Derecho de información.** Los Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los

terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

18. CONCLUSIONES

Las conclusiones frente al presente escrito pueden dividirse desde tres puntos de vista y tres temas que causan la mayor polémica en el mismo. Los temas referidos son las marcas propias, la confusión, y la imitación.

Estos temas se desarrollaron a lo largo del documento desde las diversas perspectivas, miradas y puntos de vista con la finalidad de crear en el lector la posibilidad de asumir una u otra posición de acuerdo a como perciba el conocimiento que aquí se plasma y con el que se intenta tratar de la manera más apropiada, pero simple y entendible recoger el tema de las marcas propias y las controversias que se generan alrededor de ellas, tal vez debido a factores como la falta de legislación y de literatura respecto del tema.

18.1 Frente a las marcas propias

Las marcas propias se han convertido en una alternativa para sociedades que desean comportarse de forma más sólida en el mercado al ser distribuidores, proveedores y productores de sus propias marcas

El que un establecimiento retail comercialice sus propias marcas y que allí se distribuyan de igual manera marcas líderes le permite adelantarse ya aventajarse en el sentido de dar mayores características a sus productos a precios mucho más asequibles para los consumidores

La tendencia de la compra de las marcas propias en el mercado retail colombiano va en aumento debido a que la cultura consumista ha evolucionado de la óptica que ya no se considera que estas marcas sean más económicas porque carecen de calidad, por el contrario hoy en día compiten de la mano con marcas líderes en un mismo establecimiento retail

No obstante los beneficios que proporcionan las marcas propias a empresas que desean imponerse dentro de un sector comercial, son también una consecuencia directa para la inversión de empresas nacionales y extranjeras dueñas de marcas líderes, debido a que si las grandes inversiones que realizan para el lanzamiento de un producto se ven opacadas por productos de marcas propias que poseen características físicas y de contenido similares pero a un precio mucho más bajo y que evidentemente contrarrestan la posible ganancia o expectativa que tenían dichas sociedades sobre el éxito de una marca.

El sistema de propiedad industrial de Colombia permite que se desarrollen posibilidades infinitas de registros de marcas dentro de las que han tenido gran aceptación las marcas propias, sin embargo esto también permite que una sola sociedad a través de una sola marca cubra todos los sectores del mercado, y un ejemplo muy contundente es la marca Éxito, quien posee marcas para distinguir prendas de vestir productos de la canasta familiar, servicios financieros, servicios turísticos, servicios de promoción y mercado entre otros.

Las marcas de imitación representan una amenaza para los productores de marcas líderes que realizan una gran inversión en temas de publicidad y marketing, lo que los

distribuidores y responsables de establecimientos y mercados retail aprovechan para crear sus marcas propias.

18.2 Frente a la imitación

La imitación de los competidores generalmente es una consecuencia directa del prestigio logrado por algunas compañías que se han posicionado como líderes dentro de su sector comercial, esto genera que aquellas que le siguen deseen obtener ganancias iguales por ende la estrategia de imitación siempre y cuando no se constituya como una conducta de competencia desleal es apta para llegar por lo menos a ser un competidor o un digno adversario en el sector de comercio pertinente, esta estrategia debe ser rigurosamente analizada ya que no puede tener como finalidad realizar actos de deslealtad sino posicionarse en el mercado a través de la copia de características similares de los productos de una marca líder, no obstante sin obstruir su comercialización o distribución.

Las marcas de imitación son una alternativa en materia de competitividad para las pequeñas empresas que buscan alcanzar ser un adversario potenciales para las productoras de marcas líderes, y así corresponder de modo óptimo a las leyes y normas de oferta y demanda que se encuentran en el mercado

La imitación no es de todo una actividad ilegal y de hecho es permitida por la legislación colombiana siempre que no vulnere la competencia leal entre las empresas, y por otra parte que no lleve al consumidor potencial y regular a la confusión.

18.3 Frente a la confusión

La confusión tanto en marcas como en competencia desleal se encuentra fundamentada bajo la base de que el consumidor no pueda determinar, el origen empresarial del producto, la diferencia de la actividad comercial y económica de una empresa y otra, la diferencia entre el producto líder y el de imitación, y que exista un riesgo así sea mínimo de asociación, lo que puede llevar a un posible desprestigio de una sociedad en el momento que el consumidor no posea la posibilidad de diferenciar una sociedad de otra.

La confusión en materia de competencia desleal y en el área de propiedad industrial aunque persiguen un mismo fin que es la protección del consumidor, y la leal competencia entre las empresas poseen rasgos diferenciadores, ya que existen unos ítems básicos para diferenciar la confusión de la que habla la decisión 486 de 2000 y la ley de competencia desleal y aunque no datan procesos en materia de competencia desleal, ni de infracción marcaria donde se hayan acogido estos factores un sector de la doctrina declara asertiva la inserción de los conceptos de confusión en la propiedad industrial para dirimir los conflictos que surjan de la competencia desleal y de la infracción marcaria.

La confusión no es una estrategia sino una consecuencia directa de la mala adaptación en una sociedad de la estrategia comercial de la imitación, y de los actos que busquen generar en el consumidor errores sobre la procedencia de un producto, el origen empresarial, por ello es

sancionado y castigado por la ley con una pena pecuniaria y en ocasiones la cancelación de los registros, incautación de mercancías y otras.

19. RECOMENDACIONES

De acuerdo a los diferentes puntos tratados dentro de este escrito se realizó una pequeña pero importante lista de recomendaciones que pueden dar algunas luces a los lectores del presente documento sobre las acciones que deben emprender para proteger sus derechos antes y después del registro. De otra parte como tomar la estrategia de imitación para convertirse en un competidor dentro del mercado o erradicar parcialmente o definitivamente la mirada del consumidor en productos de marca líderes y estos se vuelquen hacia otros productos que ofrecen beneficios similares.

19.1 Frente al escrito

Este documento se considera como un escrito libre, donde se han plasmado las ideas de autores, autoridades nacionales e internacionales, así como las propias en búsqueda de hacer un recuento muy completo del conocimiento y de permitir que el lector auto reflexione acerca de los puntos de controversia que propone el texto, y a partir de las diferentes posiciones adopte una postura.

La intención de la monografía no es solo que pueda ser leída por estudiosos del derecho, sino adicionalmente, economistas, administradores y personas que se encuentren en un proceso activo de comercio o que sean agentes del mismo ,en consecuencia se utilizó un lenguaje sencillo sin llegar a lo coloquial pero entendible y comprensible al público.

19.2 Frente al registro de marca

En relación con este asunto, hay que mencionar que el registro de una marca debe en primera instancia cumplir con los requerimientos legales tanto de forma como de fondo, pero adicionalmente deben agotarse, las distintas instancias que brinda la autoridad nacional, para evitar la negación de una marca de oficio, debido a la confusión que pueda presentar con un registro preexistente, para ello estableció un procedimiento interno denominado la búsqueda de antecedentes marcarios, con esta se evita registrar una igual, parecida o semejante a otra marca ya registrada, esto le permitirá determinar qué tan exitoso puede ser su solicitud.

19.3 Aplicación de estrategias de mercado

Sea cual sea la estrategia que utilice su establecimiento, la imitación, la promoción de marcas propias, o líderes, debe tener en cuenta que todas sus actividades y actos repercuten de manera directa en el mercado, y que ello se desprende en ventajas y beneficios pero también en consecuencias, así que es preciso que si usted desea realizar o innovar en algún tipo de publicidad y marketing se asesore para que de esta forma podrá evitar sanciones, o adelantarse a ellas a través de algún mecanismo de transacción con el afectado.

19.4 Frente a la imitación

La imitación es una forma y una estrategia competitiva que como se dijo en líneas anteriores, es permitida en nuestro ordenamiento siempre y cuando no obstruya el comercio o afecte al consumidor.

Sin embargo la legislación también ha dotado de acciones legales al titular de una marca para que pueda proteger sus derechos, la acción de infracción de derechos de propiedad industrial es una salida rápida y efectiva para evitar la suplantación, falsificación y la imitación de productos.

Pero lo más aconsejable es que en el momento de su registro, usted tenga en cuenta la protección de los colores, formas y productos que desea que ampare su solicitud, así podrá crear una barrera, en contra de aquello que deseen imitar características propias de su marca con la finalidad de inducir al consumidor en error.

19.5 Acciones que debe tomar el Estado

El Estado se encuentra en la obligación de legislar y crear normatividades para aquellas situaciones que puedan generar contención entre los particulares y los particulares o estos y el mismo Estado.

El tema de las marcas propias genera polémica entre los sujetos que componen el comercio, ya que la masificación de marcas propias, y su exhibición en un stand, góndola y vitrina en seguida de la marca líder, ha causado que los productores de marcas líderes no vean

remunerada de manera satisfactoria la inversión realizada por ellos, ya que al momento de publicitar una marca deben entregar al dueño del establecimiento retail, la publicidad y forma de comercialización del producto que pretenden mostrar, hecho del que algunos dueños de establecimientos retails aprovechan para obtener ventajas y colocar de manera desmesurada un producto de marca propia a un precio significativamente más bajo, pero con cualidades similares.

No obstante a los esfuerzos publicitarios, de mercado y técnicos, desarrollados por instruías promotoras de marcas líderes, en la mejora de sus productos, a tal punto de tener una línea de marcas Premium, o marcas de valor innovador, consecencialmente también se ve reflejado en una disminución del mercado y del público al que se dirigen sus productos.

19.6 Frente a las marcas de imitación

Las marcas de imitación son una tendencia que va en avanzada y en constante aumento, tal y como se pudo determinar de acuerdo a los datos arrojados por la Superintendencia de Industria y Comercio en su estudio sobre las marcas propias, en este análisis también anticipo que es una corriente marcaria que está destinada a crecer en un alto grado, debido al impulso que han realizado las grandes y pequeñas cadenas de comercio, pues representa una estrategia negocial muy viable y que le permite intervenir en todos los sectores del comercio, plasmando así su nombre en los consumidores, dentro de los diferentes productos que pueda obtener, ya sea la canasta familiar, servicios financieros, servicios recreativos, educativos o cualquiera que se pueda imaginar en el que los retails puedan influenciar. Por otro lado esto ayuda aumentar los bienes de una sociedad y de parte sus activos e ingresos, pues quedo claro y no es un secreto el

valor económico, nominal y psicológico de una marca que haya adquirido una reputación en el mercado.

Las marcas de imitación son una fuente importante de activos e ingresos de una compañía, por lo cual se recomienda su fomento en el comercio, pero a través de legislaciones más actualizadas que permitan una real, buena y leal competencia dentro de los diferentes actores del mercado y en pro evidentemente también de evitar una mayor claridad entre las empresas, pero claramente también de buscar la protección del consumidor y el respeto a sus decisiones, es decir que cuente con todos los elementos que le permitan hacer una elección libre y consentida frente a la escogencia de un producto u otro.

20. GLOSARIO

COMPETENCIA DESLEAL: Toda práctica comercial que no respeta las reglas de juego del mercado fijadas por las leyes o establecidas por los usos y costumbres comerciales. Actuación mercantil que con engaño o fraude pretende sacar provecho o causar perjuicio a terceros (consumidores, distribuidores y a todos los competidores).

CONFUSIÓN: Es la incapacidad para pensar de manera tan clara y rápida como uno normalmente lo hace. Se puede sentir desorientado y tener dificultad para prestar atención, recordar y tomar decisiones.

CONSUMIDOR: Toda persona física que, para las transacciones amparadas por la presente directiva, actúe para un uso que pueda considerarse como ajeno a su actividad profesional.

DISTINTIVIDAD: Bien que se mire de forma estática o dinámica, implica su aptitud para servir como elemento singularizante de los bienes existentes en el mercado.

EXCLUSIVIDAD: En indumentaria la exclusividad se refiere a que esas prendas son únicas, realizadas para esa persona y no se repetirá el modelo. Lo mismo puede aplicarse a cualquier diseño único, como un auto, una vivienda, un reloj, un mueble, una joya, etcétera. Son objetos llamados no fungibles, pues son irremplazables, y le dan a quien los obtiene distinción y prestigio, pues es dueño de un objeto diferenciado, que nadie más posee. Es lo contrario a lo que se produce en serie.

GLOBALIZACIÓN: Comprende un proceso de creciente internacionalización o mundialización del capital financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y la aparición de la empresa transnacional que a su vez produjo —como respuesta a las constantes necesidades de reacomodo del sistema capitalista de producción— nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo deslocalizados geográficamente, una expansión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes.

IMITACIÓN: Acción y efecto de imitar, Imitar por su parte, consiste en ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa.

JURISPRUDENCIA: Para los romanos la jurisprudencia, al decir de Ciceron era la *rerum expectandarum Fugendarum Scientia*, es decir, la jurisprudencia era aquella virtud para determinar con claridad y precisión la decisión que en materia jurídica debía adoptarse. Era una especie de poder de discernimiento que permitía distinguir entre lo justo lo injusto; entre lo equitativo y lo inequitativo.

MARCA: Todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo. Las marcas son, en efecto, signos distintivos de los productos puestos en el mercado por los empresarios.

MARCA BLANCA: Son aquellos productos ofertados bajo una marca propia de la cadena distribuidora. Generalmente, pertenecen a supermercados, hipermercados o a grandes establecimientos especializados.

MARCA PROPIA: Una marca propia puede definirse como el signo distintivo, utilizado tanto por un minorista como por un mayorista, que puede o no coincidir con su nombre comercial, para distinguir productos o servicios distribuidos bajo su control, a través de su red comercial.

MERCADO RETAIL: Representa a un sector de la economía, que engloba a todos los tipos de comercio involucrados en la comercialización masiva de productos y/o servicios uniformes, a una cantidad elevada de clientes. El término inglés hace referencia, a lo que en español podríamos denominar como Comercio Minorista o Comercio Detallista.

OMPI. Organización Mundial para la Propiedad intelectual

PRODUCTO: Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades.

PROPIEDAD INTELECTUAL: Hace referencia a toda creación del intelecto humano. Las obras literarias, artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los descubrimientos científicos; los dibujos y modelos

industriales; las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones de origen; y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

PROPIEDAD INDUSTRIAL: El artículo 1.3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial indica que la propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dicho, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

SIGNOS DISTINTIVOS: Son aquellos que sirven para diferenciar en el mercado a la propia empresa, sus establecimientos y los productos o servicios que esta genera.

21. BIBLIOGRAFÍA

- Acta 194 - Comercializadora Arturo Calle S.A.S. vs. Leydi Norela Rodriguez Estrella, 1426550 (Superintendencia de Industria y Comercio 10 de julio de 2014). Recuperado el 4 de agosto de 2015, de http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Acta_194.pdf
- Acta 214 - SAP AG vs. Netwear S.A.S, 13-159884 (Superintendencia de Industria y Comercio 31 de julio de 2014). Recuperado el 4 de agosto de 2015, de http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Acta_214.pdf
- Acta 270 - Compañía Global de Pinturas S.A. vs. Esmeralda Ines Mejia Caceres, 13- 297612 (Superintendencia de Industria y Comercio 29 de septiembre de 2014). Obtenido de http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Acta_270.pdf
- Acta 289 Productos S.A.S C.V y Pepsico Alimentos LTDA vs. Productos Yupi S.A.S, Compañía Internacional de Aliemntos S.A.S y Ferris Enterprises Corp., 130247934 (Superintendencia de Industria y Comercio 10 de octubre de 2014). Recuperado el 4 de agosto de 2015, de http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Acta_289.pdf
- Acta 341 Agrocampo S.A.S vs. Manuel Adolfo Vergara Corena - Ferreteria AgroCampo, 13 - 102142 (Superintendencia de Insdustria y Comercio 12 de noviembre de 2013). Recuperado el 4 de agosto de 2015, de <http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/13-102142%20%20Acta%20Fallo%20Agrocampo%20vs%20Manuel%20Correa%20.pdf>

Acta 351 Colombiahosting S.A.S vs. Diego Alejandro Marin Galvis, 13 - 7370 (Superintendencia de Industria y Comercio 11 de diciembre de 2014). Recuperado el 4 de Agosto de 2015, de http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Acta_351.pdf

Acta 358 - El Corral Investments INC vs. Santa Teresa S.A.S (Superintendencia de Industria y Comercio 16 de septiembre de 2014). Recuperado el 4 de agosto de 2015, de http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Acta_358.pdf

Acta 373 - Via Scala S.A.S. vs. Manufacturas Biracci Ltda, Manufacturas Forever 21 Ltda y Indutria Buffalo Jeans Internacional Ltda, 13-119966 (Superintendencia de Industria y Comercio 2 de diciembre de 2013). Recuperado el 4 de agosto de 2015, de http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/13-119966%20Acta%20Fallo%20Via%20Scala%20vs%20M_%20Biracci%20y%20otros%20.pdf

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados en el comercio, Anexo C1 (1994).

Álvarez Undurraga, G. (2002). *Metodología de la investigación jurídica hacia una nueva perspectiva*. Chile: Universidad Central de Chile.

Ambitojurídico.com. (24 de febrero de 2015). *Estos son los criterios para determinar conexión competitiva entre marcas*. Recuperado el 24 de octubre de 2015, de Ambitojurídico.com: <http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/General/estos-son-los-criterios-para-determinar-conexion-competitiva-entre-marcas.asp?Miga=1>

Andrade Perafán, F. (2011). La acción por infracción de derechos para la protección de la propiedad industrial. *Revista la Propiedad Inmaterial*(15), 99 - 126.

- Arboleda, A. (Abril - Junio de 2014). Beneficios y perjuicios de la estrategia de imitación. *Estudios Gerenciales*, 30(131), 145 - 152. Obtenido de http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1793/HTML
- Arisitizabal Arango, C. (12 de agosto de 2012). *Las marcas propias ofrecen menor precio*. Obtenido de El Colombiano: http://www.elcolombiano.com/historico/las_marcas_propias_ofrecen_menor_precio-KFEC_201748
- Beltrán, M. M. (06 de agosto de 2014). *Colombia y el consumo de marcas propias*. Recuperado el 25 de Abril de 2015, de Kantar World Panel: <http://www.kantarworldpanel.com/co/Noticias/Colombia-es-el-pas-donde-ms-hogares-viven-con-las-marcas-propias>
- Bohórquez Aya, E. (26 de noviembre de 2013). La pelea entre Yupi y Pepsico. *El espectador*. Recuperado el 3 de marzo de 2016, de <http://www.elespectador.com/noticias/economia/pelea-entre-yupi-y-pepsico-articulo-460719>
- Braguinsky, S., Gabdrakhmanov, S., & Ohyama, A. (2007). A theory of competitive industry dynamics with innovation and imitation. *ScienceDirect - Review of Economic Dynamics*, 729.
- Breuer Moreno, P. (1946). *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*. Buenos Aires: Robis.
- Camacho Garcia, R. (2001). *La distitividad en materia marcaria*. Recuperado el 13 de agosto de 2015, de Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre propiedad Industrial e

Intelectual y Sociedad de la Información.:

http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000001562_Denominaciones3.pdf

Canaval Palacion, J. P. (2008). *Manual de propiedad intelectual*. Bogota D.C.: Universidad del Rosario.

Cañibano Calvo, L. (s.f.). . *Revista Legis del contador*, 81-91.

Clarke, Modet y Compañía S.L. (2010).

Codigo General del Proceso, Ley 1564 (Congreso de Colombia 12 de julio de 2012).

Comisión de la Comunidad Andina. (14 de Septiembre de 2000). Decisión 486. *Régimen Común sobre Propiedad*. Lima, Peru.

Concepto 01086015 (Superintendencia de Industria y Comercio 12 de diciembre de 2001).

Concha, J. (17 de febrero de 2016). Propiedad intelectual: un mecanismo estratégico para el comercio exterior y la propiedad industrial. (A. Villamarín, Ed.) *Business Mail*(5), 17.

Obtenido de Camara de Comercio Colombo Americana:

<https://amchamcolombia.wordpress.com/2016/02/17/propiedad-intelectual-un-mecanismo-estrategico-para-el-comercio-exterior-y-la-propiedad-industrial/>

Convenio de París (14 de julio de 1883).

Crespo Garcia, F. (04 de abril de 2011). *La historia de las marcas blancas y marcas propias y su diferencia*. Recuperado el 20 de julio de 2015, de Supply Chain Management:

<http://managementofsupplychain.blogspot.com.co/2011/04/la-historia-de-las-marcas-blancas-y.html>

DeConceptos.com. (s.f.). *DeConceptos.com*. Obtenido de

<http://deconceptos.com/general/exclusividad>

Decreto 2264 (Congreso de Colombia 11 de noviembre de 2014).

Dinero.com. (1 de agosto de 2012). *Vick Vaporub pierde pleito jurídico*. Obtenido de Dinero: <http://www.dinero.com/negocios/articulo/vick-vaporub-pierde-pleito-juridico/156278>

Dinero.com. (14 de noviembre de 2013). *Histórica sentencia por marcas*. Obtenido de Dinero.com: <http://www.dinero.com/empresas/articulo/superintendencia-industria-comercio-sic-profiere-primera-sentencia-judicial-sobre-infraccion-marcaria/187991>

Distribución /Actualidad Retail. (27 de marzo de 2008). *¿Tan blanca es?* Recuperado el 20 de agosto de 2015, de D/A RETAIL: <http://www.distribucionactualidad.com/tan-blanca-es/>

El Espectador. (28 de Marzo de 2014). Colombia, a la vanguardia con marcas propias. *El Espectador*. Recuperado el 30 de Julio de 2015, de <http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-vanguardia-marcas-propias-articulo-483652>

Espinoza, K. (s.f.). El acto de confusión como acto de competencia desleal y el riesgo de confusión marcaria como infracción a los derechos de la propiedad industrial. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*, 121 - 140.

Fernández Novoa, C. (1984). *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid: Montecorvo S. A.

Gómez, C. (marzo de 2011). Marcas propias crecen aun en tiempos de recuperación y de crisis económica. *Portafolio*.

Hernandez Pino, U. (16 de Mayo de 2015). *Generalidades Propiedad Intelectual*. Recuperado el 25 de Julio de 2015, de <http://www.slideshare.net/ulisesiet/generalidades-propiedad-intelectual-colombia>

Jaeckel Kovács, J. (s.f.). *Apuntes Sobre Competencia Desleal*. Bogotá D.C.: Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana.

- Kumar, N., & Steenkamp, J.-b. (2007). *Private Label Strategy: How to Meet the Store Brand Challenge*. febrero: 2007.
- Ley 1648 (Congreso de Colombia 12 de julio de 2013).
- Ley 178 (Congreso de Colombia 28 de diciembre de 1994).
- Ley 256 (Congreso de Colombia 15 de enero de 1996).
- Little, S., & Kale, D. (2007). From imitation to innovation: The evolution of R&D capabilities and learning processes in the Indian pharmaceutical industry. *Technology Analysis & Strategic Management*, 589–609.
- Llobregat Hurtado, M. L. (2007). *Temas de propiedad industrial* (2° ed.). La ley grupo wolters Kluwer.
- Marín, L. R. (2011). *Publicidad, innovación y conocimiento* (Primera ed.). Sevilla, Salamanca, Zamora. España: Comunicación Social S.C.
- Mateus, J. R., & Brassat, D. W. (s.f.). La globalización sus efectos y bondades. *Fundación Universidad Autónoma de Colombia*, 67 - 77.
- Melo, B. (11 de marzo de 2009). *Taeq: marca própria virou sucesso em dois anos*. Obtenido de Mundo Do Marketing: <https://www.mundodomarketing.com.br/cases/8756/taeq-marca-propria-virou-sucesso-em-dois-anos.html>
- Merodio, J. (2 de octubre de 2014). *Ambush Marketing, hacer marketing a costa de otras empresas*. Obtenido de El blog de Juan Merodio: <http://www.juanmerodio.com/2014/ambush-marketing/>
- Metke Muñoz , R. (1998). La estrategia de comercialización de seguimiento al líder y su relación con el acto de confusión. *Advocatus*, 175-182.

- Metke, R. (2006). *Lecciones de propiedad intelectual* (Vol. I). Medellín, Colombia: Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie).
- Muñiz, R. (2014). *Marketing en el Siglo XXI*. Madrid: Centro Estudios Financieros. Obtenido de Marketing XXI: <http://www.marketing-xxi.com/rafael-muniz-gonzalez.html>
- Novoa Fernandez, C. (1984). *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid: Montecorvo S.A.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.). *Reseña histórica de la propiedad intelectual*. Recuperado el 15 de abril de 2015, de <http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *¿Qué es la propiedad intelectual?* Obtenido de <http://www.wipo.int/about-ip/es/>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Oficina Española de Patentes y Marcas, Oficina Europea de Patentes, & Tribunal De Justicia De La Comunidad Andina. (25 - 29 de octubre de 2004). Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina. *Tendencia De La Jurisprudencia En Materia De Propiedad Industrial En El Año 2004*. Antigua, Guatemala.
- Organización Mundial del Comercio. (s.f.). ANEXO 1C DEL GATT. *Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*, 341 - 374.
- Otamendi, J. (2011). *Derecho de Marcas* (Cuarta ed.). Buenos Aires, Argentina: LexisNexis. Abeledo Perrot.
- Otero, J. (1984). Aproximación a la figura de la imitación servil. *Actas de Derecho Industrial*.
- Payán Rodríguez, C. F. (noviembre de 2013). Las marcas propias en Colombia: Private labels in Colombia. *La Propiedad Inmaterial*, 163-186. Recuperado el 12 de agosto de 2015

Portafolio. (01 de febrero de 2007). Se agita el negocio de las marcas propias. *Portafolio*, págs. <http://www.portafolio.co/economia/finanzas/agita-negocio-marcas-propias-297670>.

Recuperado el 21 de julio de 2015

Proceso 035-IP-2007. Actor: SOCIEDAD EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. Marca: “BANANITOS”., Expediente interno N° 7745-L.R. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 3 de abril de 2007).

Proceso 045-IP-2015. Demandante: MODANOVA S.A. Marca: ELEMENTS (mixta)., Proceso interno: 2011-00118. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 19 de agosto de 2015).

Proceso 06-IP-2013. Actor: Sociedad THE CLOROX COMPANY. Marca: “SOLOX” (denominativa)., Expediente Interno N° 2006-00167. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 15 de marzo de 2013).

Proceso 113-IP-2015. Demandante: GLAXO GROUP LIMITED. Marca: IMIGRAN (mixta)., Proceso interno 17811-2013-4684. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 8 de octubre de 2015).

Proceso 14-IP-2009. Actor: LATINAMERICAN TELEVISION LATV LLC. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”., Expediente Interno N° 2004-00269-01. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 1 de abril de 2009).

Proceso 17-IP-98. Actor: SOCIEDAD CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A., Marca: “LA RUBIA”., Expediente interno N° 3923. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 21 de abril de 1998).

Proceso 19-IP-2014 . Actor: GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. Marca mixta BIG COLA MANZANA., Proceso 19-IP-2014 (Expediente Interno N° 2009-00059. 01 de junio de 2009).

Proceso 216-IP-2013. Sociedad GRUPO GIULETI S.A. Marca: “ETBE” (mixta)., Expediente Interno N° 2008-00031. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 22 de enero de 2014).

Proceso 23-IP-2014. Marca: “COOLECHERA” (mixta)., Expediente Interno: 2008-00283. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 23 de abril de 2014).

Proceso 252-IP-2013. Marca: C-LEXINA (denominativa). Actor: sociedad AVENTIS PHARMA S.A., Proceso interno N°. 03215-2010-0-1801-JR-CA-06 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 24 de agosto de 2015).

Proceso 4-IP-95. Caso “GRANOLAJET”, Proceso interno N° 2267 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 15 de diciembre de 1996).

Proceso 70-IP-2008, Expediente Interno N° 2004-00329. Actor: SHERATON INTERNATIONAL, INC. Marca denominativa: “SHERATON” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 21 de agosto de 2008).

Proceso 85-IP-2004. Actor: CREARAMOS LTDA. Marca: DIUSED JEANS (mixta). , Proceso Interno N° 2001-00228 (7248) (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 04 de octubre de 2004).

Proceso No. 157-IP-2004. Actor: EBEL INTERNATIONAL LIMITED. Marca: EBEL, Proceso Interno N° 923-03. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 2 de febrero de 2005).

Reginfo Garcia, E. (11 de junio de 2014). *Los perjuicios en la Infracción de los derechos de propiedad intelectual*. Recuperado el 2014, de Ambito Juridico:

<http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Memoriales/los-perjuicios-en-la-infraccion-de-los-derechos-de-propiedad-intelectual.asp>

Rincón Soto, C. A., Lasso Marmolejo, G., & Parrado Bolaños, A. (2012). *Contabilidad siglo XXI* (Segunda ed.). Bogotá D.C.: Ecoe Ediciones.

Rubio Escobar, J. (2005). *Compendio de doctrina propiedad industrial*. Bogotá D.C.: Imprenta Nacional de Colombia. Recuperado el 16 de julio de 2015

Sentencia C - 535, Expediente D -1598 (Corte Constitucional 23 de octubre de 1997).

Sentencia C-150, Expediente D- 4194 (Corte Constitucional 25 de febrero de 2003).

Sonobe, T., Yamamura, E., & Otsuka, Y. (2006). Industrial Development in the Inland Region of China: A Case Study of the Motorcycle Industry. *Journal of Comparative Economics*, 818-838.

Superintendencia de Industria y Comercio. (2008 - 2016). *¿Qué es la Propiedad Intelectual?* Obtenido de <http://www.sic.gov.co/drupal/que-es-la-propiedad-intelectual>

Superintendencia de Industria y Comercio. (10 de diciembre de 2015). 2013. Obtenido de Superintendencia de Industria y Comercio: <http://www.sic.gov.co/drupal/sentencias-competencia-desleal-2013>

Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de Protección de la Competencia. (2012). *Estudio económico del sector Retail en Colombia (2010-2012)*. Obtenido de Estudios de Mercado: http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/Retail2012.pdf

Superintendencia de Industria y Comercio. (2014). *Comunidades*. Obtenido de <http://www.sic.gov.co/drupal/sentencias-competencia-desleal-2014>

Urbana, M., & Montalvo, L. (13 de julio de 2012). *Las marcas propias o blancas crecen a nivel nacional*. Obtenido de <http://luisamontalvo.blogspot.com.co/2012/07/las-marcas-proprias-o-blancas-crecen.html>.

Villalba Cuellar, J. C. (2009). La noción del consumidor en el derecho y en el derecho colombiano. *Vniversitas*, 305 - 339.

Which? (12 de abril de 2013). *Own-label 'copycat' products: can you spot the difference?* Obtenido de Which?: <http://www.which.co.uk/news/2013/04/own-label-copycat-products-can-you-spot-the-difference-316370/>