

Transferencias de marcas pertenecientes a grupos empresariales y garantías de protección al consumidor frente a un eventual riesgo de confusión

Assignment of trademarks property of business groups
and assurance to consumers regarding protection
against risk of confusion

María José Lamus Becerra[§]

[§] Abogada y Especialista en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Sergio Arboleda. Especialista en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Ex Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Actualmente, Directora de Propiedad Intelectual de la firma de abogados Lloreda Camacho & Co. Correo electrónico: mlamus@lloredacamacho.com

Resumen

Las marcas, como un activo patrimonial y cubiertas por el derecho de propiedad real, pueden ser objeto de transferencia o traspaso en expresión de la autonomía de la voluntad y la libre disposición del derecho en cabeza de su titular. Sin embargo, el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece una serie de requisitos y consideraciones que deben ser observadas tanto por los interesados en la materialización de dicho acto, como por parte de la oficina encargada de la administración del registro público de la propiedad industrial; al considerar en específico la de garantizar que como resultado de dicho acto no se genere un riesgo de confusión para los consumidores, el presente artículo presenta una aproximación de análisis a la forma en que esta se atiende en el marco de operaciones transaccionales predicadas de marcas que pertenecen a sociedades que integran un grupo empresarial.

Se busca adelantar una revisión y estudio de la gestión de los portafolios marcarios en cabeza de grupos empresariales en cuanto a la transferencia de los registros perteneciente a una de las sociedades que conforman dicho grupo hacia las demás sociedades, de cara los requisitos y consideraciones establecidos por el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, con la finalidad de no generar un riesgo de confusión para los consumidores de productos de las marcas implicadas en tales transferencias. Para ello se realiza una presentación de las prácticas ante transferencia de marcas pertenecientes a grupos empresariales tanto de diferentes Oficinas de Propiedad Industrial de la región andina, como de la Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad encargada de la administración del registro público de la propiedad industrial en Colombia.

Palabras clave

Transferencia, marcas, portafolio marcario, riesgo de confusión, grupo empresarial

Abstract

Trademarks, as a patrimonial asset and real property right, can be transferred or subject of conveyance as an expression of the autonomy of the will and the free disposition of its owner. However, Article 161 of Decision 486 by the Andean Community establishes a series of requirements and considerations that must be observed by those interested in carrying out this act and by the office in charge of industrial property public registration, specifically, ensuring that the risk of confusion among consumers is mitigated. Therefore, this article presents an approach to the way in which this situation should be analyzed in the field of transactional operations of brands that belong to companies that, in turn, make up a business group.

This article conducts a literature review of the trademark portfolio management led by business groups, in terms of the transfer of the records belonging to one of the companies that make part of a given group and other business societies, in view of the requirements and considerations established by Article 161 of Decision 486 by the Andean Community, which are aimed at mitigating the risk of confusion among consumers derived from such transfers. To this end, we provide a description of common practices by different industrial property offices in the Andean Community area and the Colombian Superintendence of Industry and Commerce in its role of administrating the public registry of industrial property.

Keywords

Transfer, trademarks, trademark portfolio, risk of confusion, business group.

Cómo citar:

Lamus, M. J. (2022). *Transferencias de marcas pertenecientes a grupos empresariales y garantías de protección al consumidor frente a un eventual riesgo de confusión*. *Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas*, 22(43), e20220210. <https://doi.org/10.22518/jour.cssh/20220210>

Recibido: 13/08/2021
Revisado: 16/12/2021
Aceptado: 07/02/2022

Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivar
4.0 Internacional
(CC BY-NC-ND 4.0).
Publicado por Universidad
Sergio Arboleda



Introducción

Una marca comercial es todo aquel signo que tiene la capacidad de distinguir bienes y servicios en el mercado, y que determina sin lugar a duda o confusión alguna el origen empresarial de estos. Por lo tanto, es el activo intangible más importante de una empresa, pues su función es garantizar la diferenciación de sus productos y servicios en el mercado frente a los de la competencia, así como generar recordación en los consumidores asociada a la calidad de los mismos o la reputación de las empresas.

De igual forma, su registro confiere al titular una serie de derechos de exclusiva y prerrogativas de exclusión que impedirán que terceros puedan desarrollar determinados actos o incluso aprovecharse ilegítimamente de la reputación que la marca adquiera. Así mismo, dada su naturaleza de derecho real de propiedad, las marcas pueden ser objeto de diferentes tipos de transacciones y operaciones que, en principio, son realizados en el ámbito de la autonomía de la voluntad y la libre disposición de derechos.

Sin embargo, tal libertad de disposición encuentra límites en las normas de orden público, que en cuanto a los derechos de propiedad industrial en Colombia están contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y en particular en su artículo 161, por medio del cual se establece que la transferencia de una marca registrada o una solicitud de registro deberá ser inscrita ante la oficina nacional competente a fin de surtir efectos ante terceros, y de determinar si aprueba o niega el registro o la transferencia, cuando advierta que la transferencia puede generar un riesgo de confusión.

En este contexto, resulta interesante comprender y reflexionar sobre cómo debe ser el tratamiento o entendimiento que corresponde dar a la disposición andina antes anotada cuando la solicitud de inscripción de la transferencia es presentada por parte de sociedades o personas que se encuentran en situación de control bajo una única unidad de propósito o dirección, es decir, como integrantes de un grupo empresarial, a la hora de gestionar portafolios marcarios de sus integrantes y en especial ante transferencias parciales.

Para ello se realizará en un primer momento una aproximación al concepto de los grupos empresariales, a fin de determinar su naturaleza, así como los deberes que el legislador colombiano ha establecido ante su configuración. Luego se realizará una

revisión del riesgo de confusión en el ámbito del derecho marcario, y de la transferencia marcaria con especial referencia al acto de inscripción de la transferencia, como acto posterior a la concesión del registro de una marca. Finalmente, se analizará el contenido del artículo 161 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en especial sobre la facultad de denegación del registro de transferencias ante la existencia de un riesgo de confusión como consecuencia de dicho acto; esto se contrastará con la modificación realizada al Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio en su calidad de oficina nacional competente en materia de propiedad industrial en Colombia, como modulación de la disposición andina frente a solicitudes de transferencias marcarias presentadas por parte de integrantes de un grupo empresarial.

Metodología

Este documento es resultado de un ejercicio de revisión y reflexión mediado por un análisis deductivo que parte de la revisión de tres categorías generales, a saber: 1) grupos empresariales, 2) riesgo de confusión y 3) transferencias marcarias, que posteriormente permitirán dar desarrollo al eje central propuesto, es decir, comprender la forma adecuada en que debe ser interpretado y aplicado el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina frente a las transferencias parciales de portafolios marcarios entre integrantes de un mismo grupo empresarial. Para tal fin se realizó la consulta y revisión de diversas fuentes secundarias, así como la revisión de la práctica de otras oficinas de propiedad industrial en el mundo a fin de identificar la forma en la que se da tratamiento a dicha situación, y así realizar el análisis de la propuesta de modulación formulada por la oficina nacional competente en materia de propiedad industrial en Colombia, expedida recientemente.

Aproximación a la figura de los grupos empresariales

La actividad empresarial y comercial, como expresión de las libertades económicas reconocidas por la Constitución Política de 1991, se encuentra debidamente regulada bajo el entendido de que su ejercicio supone una serie de responsabilidades por parte de los empresarios o comerciantes, para lo cual resulta de especial interés la reglamentación establecida por el Código de Comercio acerca del ejercicio y desarrollo de determinadas actividades y alianzas.

En este contexto, es importante destacar la conformación de grupos empresariales como una forma de desarrollo de la actividad mercantil que es resultado de las dinámicas propias de una economía en competencia y globalizada; por medio de un grupo empresarial, una sociedad o empresario unipersonal ejerce control sobre el desarrollo de otras sociedades o empresarios, y determina entonces la gestión de sus líneas de negocio, la unidad de propósito y dirección de todos los integrantes, y comparte, entre otros, cargas patrimoniales.

Por lo tanto, en este apartado se realizará una aproximación a la naturaleza de los grupos empresariales desde el marco jurídico vigente en Colombia, para después realizar una revisión del tratamiento jurídico-legal de las obligaciones entre los diferentes integrantes de los grupos empresariales.

Naturaleza de los grupos empresariales en el contexto jurídico colombiano

Es pertinente iniciar esta exploración precisando que de conformidad con los artículos 38 y 333 de la Constitución Política de 1991 es un derecho de todos los colombianos el asociarse para el desarrollo de diferentes actividades; también se reconoce la libertad del desarrollo de cualquier actividad económica e iniciativa privada, limitada únicamente por el bienestar común. En este sentido, el desarrollo de la actividad mercantil en Colombia puede adoptar un amplio abanico de opciones de organización en función de los diferentes objetivos y estrategias de negocios, que van desde el ejercicio como empresa unipersonal, hasta la conformación de grupos empresariales o de sociedades (Córdoba Acosta, 2006, pp. 51-52).

La determinación por alguna de las alternativas para el desarrollo de la empresa dependerá del sector, requisitos e incluso los riesgos jurídico-económicos a los que espera enfrentarse aquella, los cuales tienen gran impacto en función del desarrollo de los diferentes retos que representa una economía globalizada. Por lo tanto, la alianza entre diferentes sociedades o empresarios no puede ser en un primer momento vista como algo negativo para el mercado, pues como se desprende del artículo 333 de la Constitución Política de 1991 la libertad de la actividad económica solo se encuentra limitada cuando con aquella se pueda generar una afectación al interés general o el bienestar común.

Dicha alianza se materializa en la definición de planes y estrategias de gestión del mercado, que implica el compartir riesgos y la distribución de mercados específicos en función de la generación de desarrollo y crecimiento económicos, todo esto bajo el liderazgo de una sociedad o empresa principal. Respecto a ella las demás sociedades integrantes de la alianza, si bien es cierto que conservan su independencia como persona natural o jurídica según correspondan, ya no tienen poder de decisión sobre el desarrollo de su actividad, lo que lleva a configurar al menos desde la evidencia empírica la figura del grupo empresarial.

Ahora bien, es pertinente indicar que el tratamiento dado por el ordenamiento jurídico colombiano a la figura de los grupos empresariales no ha sido pacífico en lo referente a su comprensión y conceptualización, lo que coincide con las diferentes denominaciones que respecto de tal figura se pueden llegar a tener en diferentes ordenamientos jurídicos (Montiel Fuentes, 2009). Sin embargo, un elemento común de todas las aproximaciones respecto de dicho concepto es la noción de que se trata de una forma de desarrollo de la actividad empresarial orientada a permitir entre otras cosas una mayor rentabilidad y competitividad en el mercado, de cara a los retos de una economía altamente globalizada propia del siglo XXI.

En tal sentido, un grupo empresarial surge en el caso en donde sea posible evidenciar una actuación independiente pero a la vez coordinada de las diferentes sociedades que lo integran en función de las directrices generales de funcionamiento del grupo tendientes a su prosperidad económica, realizando diferentes operaciones que incluyen la posibilidad de trasladar pérdidas o utilidades de una a otra (Montiel Fuentes, 2009). Sin embargo, es necesario advertir que los grupos empresariales no llegan a generar una nueva persona jurídica diferente e independiente a la de sus integrantes, a pesar de que las empresas o sociedades subordinadas ya no gozan de autonomía de voluntad en la toma de decisiones, ya que esta depende de la sociedad matriz o cabeza, situación que puede representar algunas dificultades a la hora de determinar responsabilidades entre sus integrantes, así como en el ejercicio de derechos.

Ahora bien, en el ámbito legal colombiano la figura de los grupos empresariales es objeto de tratamiento por parte del Código de Comercio, el cual regula a partir de su artículo 260 y siguientes

(modificados por la Ley 222 de 1995) los elementos relacionados con la subordinación de una sociedad por otra. A partir de la revisión de dicho cuerpo normativo es posible advertir que el grupo empresarial, al menos desde el contexto colombiano, exige no solo el criterio de subordinación entre las sociedades sino también que en entre ellas exista una unidad de propósito y dirección.

Por lo tanto, para poder hablar de la existencia de un grupo empresarial es necesaria la existencia de dos elementos esenciales, a saber: subordinación, por una parte, y unidad de propósito y dirección por la otra, las cuales deben ser coexistentes, pues ante la ausencia de alguna de los dos no será posible la conformación de un grupo. En efecto, tal como lo afirma Waked Castell (2018, p. 8), la mera existencia de una unidad de propósito o dirección no conlleva la existencia de un grupo empresarial, pues se requiere imperiosamente la presencia de una subordinación.

En tal sentido, la subordinación entre sociedades se expresa en el derecho de una persona jurídica o natural comerciante a ejercer influencia y tomar decisiones sobre otra empresa, la cual puede adquirir cualquier forma jurídica legalmente reconocida para la organización de la actividad empresarial (Córdoba Acosta, 2006, p. 77). En particular, el artículo 26 de la Ley 222 de 1995 (“por medio del cual se modifica el artículo 260 del Código de Comercio”) establece que se entenderá la existencia de subordinación de una sociedad sobre otra cuando la primera someta la voluntad de la segunda, de forma directa o a través de intermediarios.

Ahora bien, a efectos de determinar el segundo elemento para configurar la existencia de un grupo empresarial, es decir, la existencia de unidad de propósito y dirección, el artículo 28 de la Ley 222 de 1995 establece la necesidad de verificar el desarrollo de actividades, por parte de las diferentes empresas agrupadas, en función de un objeto común determinado por el controlante, sin perjuicio de que cada sociedad integrante del grupo empresarial adelante de forma individual su objeto social y actividades empresariales. No obstante su declaración o constitución, los presupuestos para considerar su existencia, así como las demás obligaciones entre las empresas subordinadas y la controlante, encuentran desarrollo en la mencionada ley, aspectos que en todo caso serán objeto de tratamiento a continuación.

Relaciones legales entre las empresas pertenecientes a un grupo empresarial

A partir de la conceptualización desde el ámbito legal de la figura del grupo empresarial como forma de desarrollo y organización de la actividad empresarial a la luz del Código de Comercio y de la Ley 222 de 1995, aquí se realizará una revisión de las diferentes relaciones legales y obligaciones entre las empresas que pertenecen a un grupo empresarial.

En primer lugar, es preciso indicar que no existe prohibición alguna de conformación de un grupo empresarial o *holding* de empresas, salvo en el supuesto de que se realice con el propósito de generar actos fraudulentos o en detrimento del bien común, tal como lo propone el artículo 333 de la Constitución Política de 1991 al establecer límites para el desarrollo de la libertad empresarial. Sin embargo, tampoco es menos cierto que la normatividad antes mencionada establece algunas consideraciones e incluso presunciones legales para determinar su existencia, así como obligaciones entre las que se resalta el imperativo de inscribir la situación de control o subordinación en el registro mercantil de las empresas integrantes del grupo.

La posibilidad de generar o consolidar grupos empresariales en principio no refiere a una violación de la libre competencia, pues su finalidad, como se indicará más adelante, es el desarrollo de un objetivo o propósito común en el mercado que es definido por la sociedad controlante o principal. En todo caso, dicho objetivo no deberá configurar distorsión en el mercado, entendida como un acto que afecta la libre competencia económica conforme la Ley 155 de 1959 y el Decreto 2153 de 1992, lo que podría expresarse en el uso del grupo empresarial como una fachada de verdaderos acuerdos anticompetitivos.

En este sentido, es necesario señalar que un grupo empresarial se encuentra compuesto, por una parte, por una sociedad dominante, matriz o controlante, que ejercerá los actos de dirección y control sobre las demás sociedades o empresas pertenecientes al grupo empresarial, es decir, será aquella la que establecerá y definirá las condiciones de unidad de propósito y dirección que mueven el desarrollo de las diferentes actividades del grupo empresarial. De otra parte, se tendrán las empresas que se encuentran bajo situación de control, la cual se expresa en la limitación de la voluntad de estas, bien sea en calidad de filial o subsidiaria respecto de su matriz o controlante.

El artículo 261 del Código de Comercio, modificado por el artículo 27 de la Ley 222 de 1995¹, establece las presunciones legales para determinar la existencia de una subordinación, es decir, las diferentes formas en las que se puede expresar el control o subordinación: 1) un control interno por participación, que se verifica cuando más del 50 % del capital de la sociedad subordinada sea propiedad de la sociedad controlante o principal; 2) el control interno por el derecho a emitir votos constitutivos de mayoría mínima decisoria para tomar decisiones en las juntas de socios o asambleas; 3) el control externo, representado en la subordinación ejercida por la matriz sobre las decisiones de los órganos de administración en virtud de un acto o negocio suscrito entre ella con las sociedades controladas (Superintendencia de Sociedades, 2010).

De igual forma, una vez se evidencia la existencia de los supuestos de control surge la obligación de realizar la inscripción de tal situación en el registro mercantil (Ley 222 de 1995, art. 30), lo cual se realizará mediante la presentación de un documento privado que informe nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el supuesto que configura la situación de control. La mencionada inscripción deberá realizarse a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la configuración de la situación de control o de conformación del grupo empresarial, so pena de la imposición de las multas a las que haya lugar por la omisión de tal obligación.

Es interesante hacer notar que, si bien es cierto que la existencia de un grupo empresarial no es objeto de sanción, tampoco es menos cierto que su conformación a partir de la ocurrencia de los supuestos fijados por la ley impone la obligación de su inscripción en el registro mercantil, so pena de la imposición de sanciones por causa de no dar reporte oportuno ante el ya mencionado registro. Tal obligación encuentra sentido en la necesidad de garantizar la publicación de dicha situación o hecho, en el desarrollo de las diferentes operaciones frente a terceros, por parte de las empresas que conforman el grupo empresarial o se encuentran sometidas a una situación de subordinación o control. Para ello la ley faculta a la Superintendencia de Sociedades a realizar la verificación de la configuración o no de los supuestos antes mencionados, y en caso de evidenciarlos declarar el cumplimiento y ordenar su inscripción.

También es pertinente resaltar la obligación de preparación de un informe especial por parte de los

administradores, tanto de las sociedades controladas como de la sociedad controlante, respecto de la intensidad de las relaciones económicas existentes entre las sociedades integrantes del grupo empresarial; y deberá contener la información mínima establecida por el artículo 29 de la Ley 222 de 1995. Así mismo, se debe atender la prohibición establecida por el artículo 262 del Código de Comercio en cuanto al hecho de que las sociedades controladas o subordinadas no pueden tener a ningún título interés o participación en las sociedades que las controlen, siendo ineficaces de pleno derecho cualquier acto o negocio que se realice en contravía de tal prohibición.

Ahora bien, de conformidad con la literatura y la legislación pertinentes las sociedades pertenecientes a un grupo empresarial en calidad de controladas, a pesar de no tener autonomía para definir su propósito y dirección de sus actividades, aún conservan los derechos, obligaciones e incluso sus atributos de personalidad que la ley les reconoce e impone. De manera que aquellas conservan su patrimonio conformado por los diferentes activos y pasivos, sin perjuicio de las operaciones de distribución o reorganización que sobre los mismos sean definidas por el controlador.

Reviste especial interés analizar cómo se desarrolla el manejo de activos intangibles tales como las marcas comerciales de productos o servicios (los signos que permiten la diferenciación de estos respecto de los desarrollados por otras empresas); esta situación que toma interés en el ámbito de los grupos empresariales en la medida que sus diferentes portafolios marcarios podrían generar un riesgo de confusión respecto de la determinación del origen empresarial, aspecto que será objeto de tratamiento en los siguientes dos apartados a la luz de la regulación establecida por la Decisión 486.

Riesgo de confusión marcario debido a la transferencia de marcas

En atención a la naturaleza de una marca como activo intangible de mayor valor para una empresa (Tello Cabello, 2011), que representa la protección de la distintividad, identificación o asociación del origen empresarial de un producto o servicio a un determinado actor del mercado que posea su titularidad, resulta interesante analizar cómo la disposición o la utilización de las marcas en actos posteriores a su concesión y registro puede llegar eventualmente a configurar un riesgo de confusión, máxime cuando dicha situación es desarrollada en

el ámbito de portafolios marcarios que pertenecen a una sociedad que se encuentra dentro del esquema de un grupo empresarial.

Con tal finalidad, en esta sección se realizará una aproximación, en primer lugar, al concepto del riesgo de confusión marcario en el ámbito de la Decisión 486, identificando y analizando sus principales características; y en un segundo momento se aborda el contrato de transferencia de marcas, en acto posterior a la concesión y registro de aquellas, como expresión de la libre disposición del titular, con especial referencia a su utilización en el contexto de los grupos empresariales.

El riesgo de confusión marcario en el contexto de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

El principal propósito de los signos distintivos y en particular de las marcas es generar distintividad de un producto o un servicio dentro de la actividad comercial, es decir, permitir una identificación exclusiva de estos en el mercado, al generar una recordación o determinación clara del origen empresarial a cada agente del mercado. Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista la utilidad que las marcas representan respecto de los consumidores y de la economía en general, por cuanto les facilitan a los diferentes agentes del mercado distinguir de forma ágil y sencilla los bienes y servicios de un empresario en particular (Castro García, 2009).

No deben, entonces, perderse de vista las funciones asociadas a las marcas como signos distintivos, a saber: la función clásica de diferenciación de productos o servicios en el mercado; la función esencial respecto del consumidor al permitir la identificación del origen empresarial de los bienes y servicios que adquiere, es decir, generar una fidelización del cliente no solo con un producto sino también con su fabricante; la función de defensa de la imagen como resultado de su posicionamiento en el mercado y la inversión en publicidad por parte de su titular; la función de comunicación, en la medida que la marca permite transmitir una determinada imagen empresarial como estrategia de mercadeo; y la función de garantía de buena calidad predicable únicamente de las marcas con certificación (Castro García, 2009, pp. 66-68).

En este sentido, resulta de vital importancia que la marca alcance en debida forma la capacidad de distintividad respecto de los bienes y servicios reivindicados mediante ella por la empresa, para

permitir que los consumidores puedan identificar o asociar sin error o inducción al error alguna su origen empresarial; puesto que la distintividad es la función principal de los signos distintivos desde un punto de vista jurídico, en atención al artículo 134 de la Decisión 486, al generar por sí mismos la posibilidad de diferenciar un producto o un servicio sin que se produzca confusión con sus características esenciales (Flórez Acero y Paca, 2021, pp. 98-99).

Por ello la falta de distintividad de una marca es reconocida por la legislación andina como una causal de irregistrabilidad, la cual puede ser absoluta o relativa, en atención al hecho de que si la presencia del signo resulta indiferente para los consumidores a la hora de realizar la adquisición y uso de bienes o servicios, se tornaría genérico. Es importante indicar que la distintividad de un signo debe ser analizada en dos esferas o ámbitos: por una parte, la distintividad intrínseca entendida como la capacidad del signo de diferenciar los productos y servicios para los que se usa; y de otra parte, la capacidad extrínseca del signo entendida como aquella que permite la diferencia de un producto o servicio de otros en el mercado (Schmitz Vaccaro, 2012, p. 15).

Es pertinente analizar el riesgo de confusión bajo la Decisión 486 de la Comunidad Andina como fuente de regulación de este aspecto en particular del sistema marcario en Colombia, pues este riesgo incluso puede llegar a transitar por los terrenos de la competencia desleal. Bajo este entendido se debe indicar que la confusión surge del vínculo por identidad o semejanza, que representa la deficiente capacidad de distintividad por parte del signo, así como una inadecuada determinación del origen empresarial de los bienes o servicios (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 85-IP-2004, p. 11).

En efecto, el literal a del artículo 136 de la Decisión 486 establece como causales de irregistrabilidad relativa de una marca cuyo registro se pretenda: cuando con su uso en el mercado se genere afectación indebida respecto de derechos de terceros, cuando las marcas sean idénticas o guarden semejanzas respecto de una previamente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o cuando se solicite para estos y su uso pueda generar un riesgo de confusión o de asociación.

Ahora bien, para determinar la existencia del riesgo de confusión es necesario que la oficina nacional competente analice la semejanza e identidad entre el signo solicitado y los antecedentes marcarios,

tanto entre ellos como entre los productos o servicios distinguidos; todo ello desde el punto de vista del consumidor como destinatario final de las funciones de la marca como signo distintivo. Lo anterior en la medida que dentro de la lógica del derecho marcario no debe permitirse la coexistencia de marcas confundibles, es decir, que lleguen a inducir al consumidor en un error sobre la determinación del origen empresarial de los productos o servicios distinguidos por diferentes marcas que no son claramente distinguibles entre sí (Tello Cabello, 2011, p. 399).

A partir de lo ya expuesto, se puede considerar que existen dos tipos de confusión que deberán ser analizados al momento de adelantar el estudio de registrabilidad de la marca; el primero es entendido como una confusión directa, en donde el consumidor asume por la semejanza de los signos que está adquiriendo otro bien o haciendo uso de otro producto; por otra parte, la confusión indirecta se predica cuando el consumidor considera que dos o más productos o servicios ofrecidos en el mercado tienen un origen empresarial común, pero en realidad no es así, situación que entonces genera una afectación o distorsión de la percepción del cliente (Delgado Peña, 2020, p. 123).

De igual forma, es pertinente indicar que el riesgo de confusión, en especial la indirecta, no debe ser entendido como sinónimo del riesgo de asociación, pues este último tiene un alcance completamente diferente. En efecto, el riesgo de asociación se genera cuando el consumidor considera que existe un vínculo económico entre empresas, a pesar de la diferenciación entre las marcas y el origen empresarial de los productos o servicios enfrentados; por esa razón este texto se centra solo en el riesgo de confusión.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado que el riesgo de confusión entre signos puede darse a partir de la verificación de los siguientes supuestos:

Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos. (Proceso 82-IP-2002, § II).

Así pues, durante el desarrollo del examen de registrabilidad la oficina nacional competente deberá, a efectos de determinar el riesgo de confusión, analizar la similitud entre los signos confrontados en los

elementos o aspectos indicados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad (Tello Cabello, 2011, p. 400). En todo caso, debe aclararse que la semejanza ideológica o conceptual tiene prevalencia sobre los aspectos fonéticos u ortográficos.

En tal sentido, la comparación entre signos debe realizarse observando una serie de reglas que son de común aceptación por la práctica de la mayoría de las oficinas de registro de propiedad industrial en el mundo, y que han sido decantadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: 1) la impresión de conjunto de la marca; 2) el examen de las marcas de manera sucesiva, es decir, el análisis se realiza respecto de un signo y luego sobre el otro, siendo improcedente un análisis simultáneo; 3) se debe hacer especial énfasis en las semejanzas entre los signos comparados y no en sus diferencias; y 4) la comparación debe hacerse desde la perspectiva del consumidor informado de la realidad del mercado y la marca (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 74-IP-2010, p. 37).

Ahora bien, a partir de la aproximación al concepto del riesgo de confusión se concluye que la determinación de la presencia de dicha situación no debe ser realizada únicamente durante el trámite de la solicitud de concesión de una marca, sino que también debe ser objeto de estudio a la hora de determinar la aceptación o no de la transferencia de una marca, por parte de la oficina nacional competente, en atención a la necesidad de evitar confusión en cuanto al origen empresarial de los productos y servicios distinguidos con la marca que es objeto de la transferencia.

Aproximación al contrato de transferencia de marcas registradas o de solicitudes de registro en trámite

Retomando la idea de que el análisis sobre el riesgo de confusión no debe realizarse únicamente con ocasión del trámite de la solicitud de registro, sino que también debe ser realizado con ocasión de las transferencias de las marcas cuyo registro ha sido concedido, se presenta una aproximación al contrato de transferencia de marcas o de solicitudes de registro, partiendo de la premisa de que dicho acto jurídico debe constar por escrito según las reglas fijadas por la Decisión 486.

En primer lugar, es pertinente reiterar que la marca es un derecho real de propiedad, que se representa como un activo intangible, por lo tanto, en principio es objeto de libre disposición por parte

de su titular en ejercicio de la autonomía de la voluntad. En dicho sentido, la libre disposición del derecho concedido al titular de una marca registrada solo encontrará límites en las normas de orden público que tengan incidencia sobre la autonomía de la voluntad, entendida como la capacidad que posee un sujeto de derecho para autodeterminarse, adquirir derechos y contraer obligaciones (Cerra, 2017).

De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico debe entenderse que la conformación del acto jurídico o el negocio jurídico puede darse bien sea por la simple manifestación del consentimiento (“consensualismo”), o bien por el cumplimiento de los formalismos establecidos por la ley (“solemnidades”), que se imponen para que los actos puedan perfeccionarse de forma y producir los respectivos efectos jurídicos.

Ahora bien, realizada esta precisión se entiende que el objeto del contrato de transferencia o cesión marcaría se refiere de forma inequívoca al hecho de realizar el traspaso de la titularidad tanto del signo distintivo registrado, como de los derechos y obligaciones conferidos con ocasión del registro de aquel. En efecto, no debe perderse de vista que la concesión del registro de una marca otorga a su titular los derechos de exclusiva y las prerrogativas de exclusión, así como las obligaciones de uso en los términos establecidos por la Decisión 486.

Tal transacción traslativa del dominio de una marca se encuentra expresamente autorizada por la Decisión 486 en su artículo 161, situación que también puede predicarse de la expectativa de derecho que representa el trámite de la solicitud de registro, el cual también puede ser objeto de esta transferencia. De igual forma, dicha disposición de la normatividad comunitaria establece que tal acto podrá darse entre vivos o por la vía de la sucesión; respecto de esta última conviene indicar que en los casos en que la titularidad recaiga en una persona jurídica ya no se hablará de sucesión, sino de adjudicación en el proceso de liquidación societario.

En este punto es necesario retomar el tratamiento de la afirmación de que la autonomía de la voluntad, como fuente generadora de obligaciones, y de conformación y validez de contratos, no equivale a una libertad absoluta, sino que por el contrario encuentra límites en las normas de orden público, que pueden establecer determinadas condiciones o requisitos para que la manifestación entre las partes pueda ser válida y en consecuencia exigible ante las

autoridades. El contrato de transferencia o cesión de la titularidad de derechos de una marca o solicitud de un registro debe atender dichos límites de forma preferente y por aplicación inmediata según la Decisión 486, pero en todo caso también deberá contemplar las formas propias de los contratos de los ordenamientos jurídicos internos de los países miembro de la Comunidad Andina, aspectos de los que nos ocuparemos a continuación.

La Decisión 486 establece la posibilidad de que un registro marcario o una solicitud para obtenerlo sea objeto de transferencia mediante actos entre vivos o por la vía de sucesión, y en este artículo se revisan las particularidades del primer caso. El desarrollo de dicha modalidad de transferencia se corresponde verdaderamente con un negocio jurídico celebrado entre el titular del derecho o de la expectativa de derecho y la persona en favor de la cual se realizará la transferencia, el cual exige el cumplimiento de una solemnidad para su perfeccionamiento, representada en la necesidad de que el acuerdo conste por escrito y sea presentado ante la oficina encargada de la administración del registro público de la propiedad industrial; es decir que la transferencia de la propiedad deberá cumplir con el tradicional título y modo para su perfeccionamiento.

Si bien es cierto que de conformidad con la norma tal contrato debe constar por escrito, sin embargo, la norma comunitaria en cita no dispone una regulación especial respecto del contenido específico de dicho contrato. Por lo tanto, es completamente válido considerar que ante la ausencia de dicha regulación sea superada por la aplicación de las normas internas del ordenamiento jurídico colombiano, en concreto lo pertinente del Código Civil y del Código de Comercio.

Debe tenerse en cuenta que la regulación general de los contratos en el Código Civil establece como elementos esenciales el objeto, la causa y el consentimiento de las partes. En este sentido es interesante anotar que tanto el objeto como la causa deben estar presentes dentro de la sustancia contractual a efectos de determinar su existencia, así como también deben ser lícitos a fin de determinar la validez del negocio jurídico (Scognamiglio, 1996).

De modo que al realizar una asimilación de la teoría general de los contratos a una aplicación práctica en el ámbito de los contratos de transferencia de marcas, se advierte que el objeto del contrato debe expresar con precisión el registro o solicitud

marcaría que se pretende transferir; de igual forma, la causa deberá determinar el propósito común entre las partes con ocasión del contrato y la expresión clara de la intencionalidad de negociación en la que se contrae la transferencia marcaría como gestión y transferencia de los derechos de propiedad industrial (Guerrero, 2009).

Es indiscutible que dentro del contrato de transferencia, venta o cesión de una marca o de la solicitud de registro marcarío se debe identificar con la mayor claridad y precisión posible el signo objeto de la transferencia, así como expresar de forma inequívoca la intención de las partes de efectuar el acto de traspaso de la titularidad o expectativa de derecho en mención, a fin de que se configure en debida forma el acuerdo de voluntades.

Los anteriores elementos serán entonces las consideraciones del título de transferencia de la propiedad sobre los derechos conferidos por la marca, es decir, el contrato que contenga el acuerdo de voluntad entre las partes. Sin embargo, al ser la marca un derecho real, su transferencia debe cumplir con el modo a fin de perfeccionar el traspaso de la propiedad. Así, el modo en materia del derecho marcarío, en el ámbito de la Decisión 486, requiere de la inscripción del título ante la autoridad encargada de la administración del registro público de la propiedad industrial, pues de lo contrario los efectos de dicha transacción no podrán ser oponibles respecto de terceros.

En este punto, es necesario indicar que la oficina de registro en principio no debería imponer objeción alguna a la inscripción de transferencias del registro de una marca o de la solicitud de registro, pues como ha quedado claro se trata de expresiones de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, no debe perderse de vista que la Decisión 486, entendida como una norma de orden público, puede contemplar algunos elementos adicionales que deben ser verificados por la autoridad encargada de la administración del registro al momento de dar trámite a la solicitud de traspaso correspondiente.

Dicho elemento adicional está presente en el inciso final del artículo 161 de la Decisión 486, al determinar que si bien es cierto que cualquier persona podrá solicitar la inscripción de la transferencia de la marca o solicitud de registro en trámite, la oficina nacional competente podrá denegar la inscripción pretendida cuando advierta que esta puede llegar a configurar un riesgo de confusión,

situación que podría pasar por desapercibida o inobservada si no existiese la obligación de explotación o uso de la marca, y la consecuencia por su no realización en el marco de una acción de cancelación por no uso, tal omisión solo podrá ser reputada del cesionario de la marca siempre y cuando se haya efectuado la inscripción de la transferencia de la titularidad del derecho en el registro marcarío correspondiente.

Tratamiento de la prohibición establecida en la Decisión 486 de la Comunidad Andina para el registro de marcas pertenecientes al mismo grupo empresarial

En los tres apartados anteriores del artículo se han descrito tres situaciones de interés: en primer lugar, la existencia de los grupos empresariales como resultado de las dinámicas económicas de un mundo globalizado; en segundo lugar, se ha hecho mención del riesgo de confusión, y en un punto se ha presentado una aproximación al contrato por medio del cual se efectúa la transferencia del registro de una marca o de la solicitud de un registro en trámite.

De igual forma, respecto del último tema se señaló que parte del elemento de la autonomía de la voluntad, pero este encuentra límites en las normas de orden público, que para este caso en concreto están contenidas en el artículo 161 de la Decisión 486, al establecer que dicho acto de transferencia debe constar por escrito y ser inscrito ante la oficina nacional competente a fin de que pueda ser oponible a terceros.

En una primera aproximación a las reglas establecidas por el artículo mencionado se puede advertir la potestad de la oficina nacional competente para denegar el registro de una transferencia cuando esta pueda acarrear un riesgo de confusión; no obstante, surge una inquietud por la forma en que tal situación debe ser analizada por parte de la autoridad ante la solicitud de transferencias de registros marcarios integrados a portafolios de grupos empresariales, situación que será objeto de tratamiento en este apartado.

La prohibición establecida en el artículo 161 de la Decisión 486

A partir del artículo 161 de la Decisión 486, por medio del cual se establece la regulación referente a la transferencia de los registros marcarios y de las solicitudes en trámite, tal situación puede ser solicitada por parte de cualquier persona, es decir que la petición no necesariamente debe provenir del titular

actual inscrito a efectos del registro. Esto justifica la necesidad de verificar con la debida diligencia por parte de la oficina nacional competente, en primer lugar, que el instrumento que contenga el acuerdo de voluntades sea debidamente otorgado por parte de aquel, así como que dicho instrumento refiera de forma expresa y clara sobre cuáles registros o solicitudes de registro en trámite se realiza la transferencia de su titularidad.

En efecto, el Consejo de Estado ha determinado con claridad los motivos en que se justifica esta acción bajo el entendido de que tales requisitos le permiten a la autoridad administrativa tener total certeza jurídica de que la transferencia es realizada por los interesados debidamente legitimados para tal fin, así como que el acto de cesión o transferencia no configura un riesgo de confusión directo o indirecto, en miras a la protección de los consumidores (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 2011). En otras palabras, tales requisitos hacen referencia a la necesidad de garantizar la transparencia, veracidad y uniformidad de la información contenida en el registro público de la propiedad industrial.

También resulta interesante realizar una aproximación a la potestad en cabeza de la oficina nacional competente para denegar la inscripción de la transferencia en el registro público de la propiedad industrial, cuando advierta que de aquella puede derivarse o configurarse un riesgo de confusión, siendo esta la prohibición expresa contenida en el artículo 161 de la Decisión 486. Al respecto, téngase presente que el riesgo de confusión al cual hace referencia el artículo en cita es el de la indirecta, entendida como la que genera en el consumidor la percepción de estar adquiriendo un producto o servicio con el origen empresarial que otro en el mercado, cuando en realidad, en virtud de la transferencia del registro, ya no tiene el mismo origen relacionado con el anterior titular.

Del mismo modo, conviene destacar el hecho de que el examen de registrabilidad y la comparación de signos a efectos de determinar el riesgo de confusión no debe ejecutarse únicamente durante el trámite de la solicitud de registro correspondiente, sino que adicional a ello también debe efectuarse durante el trámite de una transferencia marcario.

Dentro de dicho análisis también resulta necesario considerar si la transferencia es realizada sobre la totalidad o parte de los productos o servicios distinguidos por la marca registrada o la solicitud

de registro objeto de la afectación, toda vez que si la transferencia es parcial el riesgo de confusión indirecta puede tener mayor relevancia, pues tal situación puede llevar a la coexistencia de marcas idénticas en cabeza de diferentes titulares que a su vez identifiquen productos y servicios relacionados (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 136-IP-2011).

Ahora bien, se ha indicado la necesidad de comprender la prohibición establecida por el artículo 161 de la Decisión 486, a efectos de la transferencia de registros marcarios constitutivos de portafolios de grupos empresariales. Esta situación se torna relevante en la medida que la transferencia parcial del conjunto de marcas que integran el portafolio de una sociedad generará la coexistencia de marcas con el mismo origen empresarial, pero en cabeza de titulares diferentes, situación que ciertamente configura un riesgo de confusión indirecta; por tal motivo la única forma de superar dicho riesgo sería efectuar la transferencia total de los registros que componen el portafolio; sin embargo, un proceso de tal tipo deberá ser objeto del adecuado tratamiento, cuando la transferencia parcial sea realizada entre integrantes de un grupo empresarial.

Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio ha considerado el inciso final del ya mencionado artículo como una disposición imperativa para la denegación de la transferencia cuando esta, a su juicio, acarree riesgo de confusión. No obstante, es preciso determinar que el verbo rector de la disposición normativa analizada es “podrá”, el cual debe orientar la interpretación de la norma desde un ámbito potestativo en cabeza de la oficina nacional competente. Es decir, la entidad deberá determinar, previo análisis de las condiciones particulares de la transferencia bajo estudio, la presencia o no del riesgo de confusión y a partir de ello adoptar la decisión que corresponda.

Bajo dicho planteamiento, no puede pasarse por alto la naturaleza de los grupos empresariales que se explicó al inicio, en cuanto a que todas las sociedades o empresarios integrantes comparten una unidad de propósito y dirección, motivo por el cual es posible que alguna de ellas posea la totalidad del portafolio marcario. Por lo tanto, la oficina deberá considerar dicha situación al momento de tramitar la solicitud de transferencia, precisando que su denegación no es forzosamente obligatoria; no obstante, lo que sí resulta obligatorio es estudiar el grado de confusión

que podría representar la transferencia o cesión parcial de los portafolios.

Por lo tanto, se considera que, en el evento de transferencias de portafolios marcarios de forma parcial entre grupos empresariales, el riesgo de confusión debe analizarse de forma particular, en atención a la naturaleza de los grupos, en especial, la uniformidad o correspondencia en la dirección y unidad de negocio propuesta, aspecto que en todo caso puede llegar a ser de conocimiento del consumidor racional e informado de la realidad del mercado, en razón a la obligación de informar ante el registro mercantil de la situación de control de las sociedades o empresarios vinculados al grupo empresarial.

A partir del panorama expuesto se puede proponer que la obligación tácita de realizar la transferencia de la totalidad del portafolio en cabeza de una de las sociedades o empresarios integrantes de un grupo empresarial en favor de otro perteneciente al mismo no tiene razón de ser; esto en la medida que al encontrarse todos los integrantes del grupo empresarial bajo una situación de control, es completamente viable que el portafolio marcario se encuentre distribuido en diferentes proporciones entre los integrantes del grupo; no obstante, y con el ánimo de proponer un adecuado tratamiento a esta situación, a continuación se expondrá la forma en la que debe realizarse dicha situación, a partir de la revisión de la experiencia de otras oficinas de propiedad industrial y las recientes modificaciones al Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Modulaciones para el adecuado tratamiento y aplicación de la prohibición de la transferencia de marcas pertenecientes al mismo grupo empresarial

Es preciso iniciar el desarrollo de este análisis de la prohibición de transferencias con ocasión de la presencia de un riesgo de confusión indirecta, establecida por el artículo 161 de la Decisión 486, desde el entendido de que son actos posteriores al registro, es decir, como afectaciones. También es pertinente mencionar que el análisis se desarrolla a partir de la revisión de algunas experiencias de otras oficinas de propiedad industrial, entre ellas las de Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos de América y Perú, a fin de identificar los elementos de juicio necesarios que permitan analizar las instrucciones que sobre el particular ha impartido la oficina nacional competente de Colombia.

Para empezar, en la legislación de Argentina (Ley 22.362, 1980) en materia de propiedad industrial no existe una regulación expresa en cuanto a transferencia o gestión de portafolios marcarios pertenecientes a grupos empresariales; no obstante, en la práctica del INPI se ha identificado que el estudio de una solicitud de transferencia se realizará únicamente respecto del contenido del contrato que contenga el acuerdo de transferencia, validando que el mismo reúna el cumplimiento de disposiciones legales, sin analizar en detalle si la transferencia puede llegar a representar un riesgo o no de confusión o asociación.

Por otra parte, en Brasil el artículo 135 de la Ley 9.279 de 1996 contempla que la transferencia marcaria deberá referirse a todos los registros e incluso solicitudes en trámite, cuando aquellos cubran productos o servicios similares o relacionados, y se advierte que en caso de no realizarse se tendrá como consecuencia la cancelación de los registros no transferidos o el abandono de las solicitudes en trámite que no sigan la misma suerte, determinación que se considera altamente drástica. Sin embargo, frente a los grupos empresariales se evidencia la posibilidad de realizar transferencias parciales, siempre que se acredite la situación de control y un relacionamiento directo entre ellas, pues en caso de no existir tal se aplicará la sanción antes mencionada, es decir, la cancelación o abandono según corresponda.

Ahora bien, en cuanto a la legislación de Uruguay en materia marcaria, contenida en la Ley 17011 de 1998, no establece de forma expresa una regulación en materia de transferencia de registros marcarios, por lo que su práctica se expresa en la verificación de requisitos formales del documento de transferencia, mas no en un estudio de fondo sobre la latencia de un riesgo de confusión con ocasión de aquella. Sin embargo, llama la atención que el artículo 17 de la citada norma establece que, en caso de cesión de marcas, el cedente debe informar si posee otras marcas destinadas a la distinción de productos o servicios similares a los reivindicados por la marca transferida, pues su no declaración generará una renuncia a la protección de las marcas no cedidas y ocultadas, lo cual se materializará bien sea por una actuación de oficio de la autoridad o a petición de parte.

Así mismo, es pertinente indicar que en el ordenamiento jurídico uruguayo no se contempla la figura de los grupos empresariales, motivo por el cual, en caso de su existencia, aquello resultará

indiferente al momento de solicitar las transferencias de registros o solicitudes marcarias; sin embargo, sí está permitida la coexistencia de dos marcas que puedan generar confusión, siempre y cuando medie una autorización del primer titular en el tiempo.

De otra parte, en la experiencia de los Estados Unidos a partir de la práctica de la USPTO (oficina de patentes y marcas) se propone, por la vía del desarrollo jurisprudencial de la Lanham (Trademark) Act, que el riesgo de confusión debe ser determinado desde la óptica de los consumidores, es decir, si ellos pueden llegar a considerar que los bienes y servicios reivindicados por una misma marca provienen de una única fuente, cuando la marca puede estar conformada por más de una “entidad” o sujeto de derecho.

Entonces será necesario acreditar que exista una unidad de control sobre el uso de las marcas registradas que son objeto de transferencia dentro de las entidades que conforman la única fuente del origen empresarial, puesto que las licencias no son fuente para considerar la existencia de unidad de control. Así mismo, este estudio será adelantado con ocasión del trámite de una solicitud en que se pretenda el registro de una marca que pueda llegar a configurar el riesgo de confusión respecto del origen empresarial o fuente, a partir de la relación de los bienes y servicios reivindicados de la marca.

Finalmente, se realiza una aproximación a la práctica de Perú, país que comparte el mismo marco regulatorio que Colombia en materia de transferencias de registros marcarios o solicitudes de registro, es decir, el artículo 161 de la Decisión 486. Sobre el particular, el Indecopi, en su calidad de oficina nacional competente en materia de propiedad industrial de dicho país, reconoce la necesidad de evaluar el riesgo de confusión al momento de dar trámite a una solicitud de transferencia de un registro marcario o de una petición de registro; ello a fin de proteger a los consumidores y los derechos de terceros. En este contexto, al momento de presentarse una solicitud de transferencia de portafolios marcarios por parte de sociedades, dicha transferencia puede llevar a la configuración de un riesgo de confusión indirecto, caso en el cual se deberá proceder a la denegación de la transferencia correspondiente.

Ahora bien, cuando la solicitud de transferencia es presentada por parte de personas jurídicas o empresarios vinculados bajo la figura del grupo empresarial, el riesgo de confusión indirecta será matizado, y en consecuencia se procederá al registro

de la afectación que implica la transferencia; claro está que cuando la condición de grupo empresarial sea debidamente acreditada ante la oficina por parte de los interesados, para lo cual se contempla, en virtud del principio de complemento indispensable, el realizar un requerimiento en tal sentido por un término de diez (10) días, cuya omisión generará la denegación del registro correspondiente.

Ahora bien, en cuanto a la práctica de la oficina nacional competente de Colombia es necesario indicar que la misma se divide en dos grandes momentos en función de la Resolución N.º 51804 del 5 de agosto de 2022, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se adiciona el numeral 1.2.5.19. al capítulo primero del Título X de la Circular Única de la misma entidad; en el acápite mencionado se imparten las instrucciones administrativas relacionadas con las solicitudes de registro y transferencia de signos distintivos de personas que pertenecen a un mismo grupo empresarial, aspecto que previo a la expedición de la ya mencionada resolución no había sido objeto de tratamiento.

De modo que, previo a la expedición de la resolución mencionada, el proceder de la oficina colombiana consideraba que ante la presencia de un riesgo de confusión en una solicitud de transferencia de registro marcario, en función de los agentes partícipes de la transacción, la solicitud debía ser denegada con fundamento en la aproximación inicial al último del artículo 161 de la Decisión 486, previamente expuesto, sin tener en consideración las dinámicas propias de los grupos empresariales. Esta aproximación se podía considerar equívoca, pues de una interpretación literal de tal norma no se puede concluir que la misma signifique de forma imperativa una decisión de denegar la inscripción ante el riesgo de confusión; recuérdese que aquello resulta facultativo por cuanto se indica que la oficina *podrá* denegar el registro, lo cual implica adelantar un estudio del caso en particular.

Ahora bien, con la adición realizada al primer capítulo del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio –la cual no solo es aplicable al tema de transferencias, sino también a las solicitudes de registros marcarios–, se reconocen las dinámicas propias de la economía y la libertad de empresa representada en los grupos empresariales; puesto que los antecedentes en el registro marcario de personas integrantes de un grupo empresarial no serán considerados a la hora realizar el estudio esta-

blecido en los artículos 136 y 161 de la Decisión 486, lo cual se considera una forma adecuada de tratamiento a la figura del riesgo de confusión.

En efecto, la nueva disposición contempla la imperiosa necesidad de acreditar la existencia de la conformación de la figura del grupo empresarial al momento de la presentación de la solicitud de transferencia, aspecto que en todo caso será objeto de verificación por parte de la oficina nacional competente. En tal sentido, la no confirmación de la inscripción en el registro mercantil de dicha figura es causal de que la solicitud pueda ser denegada, cuando la transferencia del portafolio marcario no sea sobre la totalidad de los registros que lo conforman, sino sobre transferencias parciales.

Si bien es cierto que el grupo empresarial no configura una persona jurídica diferente a la de sus integrantes, de conformidad con lo establecido por el Código de Comercio, tampoco es menos cierto que la misma normatividad impone la obligación de hacer pública la situación de control en la que se encuentran los integrantes del grupo mediante la correspondiente anotación en el registro mercantil, lo cual otorga transparencia y confianza de que toda las operaciones que son realizadas por sus integrantes se encuentran guiadas por una unidad de propósito y dirección común; por ello resulta completamente válido considerar que los portafolios marcarios compartidos entre los miembros de un grupo no generarán un riesgo de confusión para los consumidores, por lo cual realizar transferencias parciales de los registros y solicitudes marcarias en este tipo de situaciones es pertinente; se reconoce que la regulación en cita es ampliamente acertada de cara a las dinámicas propias de las libertades de mercado, economía y empresa.

Esta orientación para el tratamiento de las solicitudes de transferencia de marcas incorporadas en portafolios pertenecientes a un grupo empresarial encuentra correlación con las prácticas de la USPTO y el Indecopi antes analizadas, en cuanto al deber que le asiste a la oficina de analizar las particularidades de cada caso en concreto antes de tomar una decisión sobre la aceptación o denegación del registro de la transferencia, con el fin de evidenciar si aquella en efecto puede generar en los consumidores un riesgo de confusión. Para el caso colombiano, como ya se anotó, los registros pertenecientes al mismo grupo empresarial no serán considerados a efectos del estudio de confundibilidad, pues a pesar de la división

del portafolio en el caso de transferencias parciales los consumidores pueden asociar o determinar los orígenes empresariales por separado e independientemente de los productos o servicios distinguidos con los registros en cabeza de los titulares respectivos.

Conclusiones

La actividad comercial es libre según los términos del artículo 333 de la Constitución Política de 1991; en consecuencia, su desarrollo se podrá realizar sin mayores limitaciones a las que la ley y la misma norma constitucional impongan. En este sentido el ordenamiento jurídico colombiano contempla la posibilidad de que, en el desarrollo de esta libertad económica, se configuren grupos empresariales como resultado de las diferentes alianzas y operaciones económicas efectuadas para responder a las necesidades del mercado globalizado y competitivo.

En este sentido, la ley ha reconocido que existirá un grupo empresarial cuando una o más empresas se encuentren en situación de control por otra, lo cual se evidenciará por la existencia de una unidad de propósito y dirección entre las integrantes, situación que en todo caso debe ser debidamente informada mediante su anotación en el registro mercantil correspondiente, a fin de dar publicación al acto constitutivo de tal unidad; en consecuencia se puede atribuir la existencia de un único origen empresarial a los diferentes productos y servicios que por aquellas sean ofrecidos.

Los factores mencionados toman relevancia en el ámbito del derecho marcario al momento de analizar y tramitar solicitudes de transferencia de registros o de solicitudes marcarias, a partir de lo establecido por el artículo 161 de la Decisión 486; si bien es cierto que la disposición de los derechos conferidos por una marca registrada, o de la expectativa de derechos que comprende una solicitud de registro marcario en trámite, puede ser objeto de libre disposición por parte de su titular y en consecuencia es permitido la transferencia mediante actos entre vivos, la ya mencionada norma comunitaria otorga la facultad a la oficina nacional competente encargada de la administración del registro público de la propiedad industrial para denegar la inscripción de dicho acto cuando a su juicio considere que aquel puede representar un riesgo de confusión.

Al respecto, es interesante resaltar que el entendimiento de dicha competencia debe ser analizado de conformidad con las particularidades de cada caso

en concreto, pues si bien permitir que marcas que pueden evocar el mismo origen empresarial de los productos y servicios distinguidos por ellas pero en cabeza de diferentes titulares, en efecto comporta un riesgo de confusión indirecta, tal situación puede verse matizada o aminorada cuando la solicitud de transferencia se realiza entre empresas o personas que pertenecen a un grupo empresarial, tal como se ha reconocido en la práctica de diferentes oficinas de propiedad industrial y de forma reciente por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio con la expedición de la Resolución N.º 51804 de 2022.

En efecto, el alcance del inciso final del artículo 161 de la Decisión 486, respecto a la garantía del consumidor frente a un eventual riesgo de confusión, no debe perder de vista los elementos planteados en el presente artículo, en particular sobre las transferencias parciales de portafolios marcarios entre sociedades o personas con las que se tiene vínculo en el grupo empresarial; esto por cuanto la unidad de control y dirección que aquel cumple para su existencia permitirá mantener la uniformidad respecto del origen empresarial de los productos y servicios distinguidos por la/s marca/s en cuestión, aspecto que es debidamente abordado en las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Por último, el desarrollo e implementación de esta nueva instrucción deberá considerar a futuro el tratamiento que deberá darse frente a la situación hipotética de que las condiciones en las cuales se configuró el grupo empresarial hayan desaparecido o que se intente una transferencia en favor de un tercero ajeno al grupo empresarial. Esta situación puede trazar las líneas para continuar en futuros análisis sobre la potestad en cabeza de las oficinas nacionales competentes de propiedad industrial de denegar la inscripción de las transferencias de registros marcarios por causas del riesgo de confusión conforme el artículo 161 de la Decisión 486.

Referencias

- Castro García, J. D. (2009). *La propiedad industrial*. Universidad Externado de Colombia.
- Cerra, E. P. (2017). De la autonomía de la voluntad: noción, limitaciones y vigencia. *Advocatus*, 14(29), 179-190. <https://doi.org/10.18041/0124-0102/advocatus.29.1661>
- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. (2011, 2 de junio). Expediente 11001-03-24-000-2007-0018700. C. P. Marco Antonio Velilla Moreno.
- Córdoba Acosta, P. A. (2006). Derecho de sociedades, derecho común y responsabilidad de la sociedad *holding*: levantamiento del velo corporativo, responsabilidad contractual y aquiliana. *Revista de Derecho Privado*, 10, 51-102. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/584>
- Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Comisión de la Comunidad Andina) (2000, 14 de septiembre). <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/cano12es.pdf>
- Delgado Peña, P. A. (2020). Acto de confusión generado de competencia desleal: análisis desde el derecho sustancial. *Revista CES Derecho*, 11(1), 117-133. <https://doi.org/10.21615/cesder.11.1.6>
- Flórez Acero, G. D. y Paca, J. C. (2021). Protección marcaria en el sistema jurídico colombiano. En G. D. Flórez Acero, *Propiedad intelectual. Derechos de autor y derecho marcario en las industrias creativas* (pp. 97-110). Legis.
- Guerrero, M. (2009). Tipología de los contratos de transferencia de tecnología. *Revista La Propiedad Inmaterial*, 13, 199-252. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/461>
- Ley 222. Congreso de Colombia (1995, 20 de diciembre). Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones. *Diario Oficial No. 42.156*. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0222_1995.html
- Ley 22.362. Presidencia de la Nación Argentina. (1980, 26 de diciembre). Ley de Marcas y Designaciones.
- Ley 9.279. Presidencia de la República de Brasil. (1996, 14 de mayo). Regula derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial. <https://www.gov.br/inpi/es/servicios/marcas/archivos/lpiespanhol.pdf>
- Ley 17011. Legislación Nacional – Uruguay. (1998, 7 de octubre). Ley de Marcas. <https://www.impco.com.uy/bases/leyes/17011-1998>
- Montiel Fuentes, C. M. (2009). Acercamiento al concepto de grupos empresariales: concurrencia de elementos para su existencia. *Revista e-Mercatoria*, 8(1). <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/emerca/article/view/2038>
- Scognamiglio, R (1996). *Teoría general del contrato* (F. Hinestrosa, trad.). Universidad Externado de Colombia
- Schmitz Vaccaro, C. (2012). Distintividad y uso de las marcas comerciales. *Revista Chilena de Derecho*, 39(1), 9-31. <https://doi.org/10.4067/S0718-34372012000100002>

- Superintendencia de Sociedades. (2010). *Guía Práctica Régimen de Matrices y Subordinadas*. https://www.supersociedades.gov.co/boletines-conceptos-juridicos/-/asset_publisher/atwl/content/gu%025C3%025ADa-pr%025C3%025A1ctica-r%025C3%025A9gimen-de-matrices-y-subordinadas
- Tello Cabello, S. Y. (2011). El examen de confundibilidad marcaría en la Decisión 486 y su norma complementaria Decreto Legislativo 1075. *LEX*, 9(8), 378-408. <https://doi.org/10.21503/lex.v9i8.417>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2002, 4 de diciembre). Proceso 82-IP-2002. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace891.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2004, 1 de septiembre). Proceso 85-IP-2004. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1124.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2010, 20 de julio). Proceso 74-IP-2010. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1880.pdf>
- Waked Castell, R. (2018). *Nociones de los grupos empresariales por sus alcances en la ley colombiana*. [Trabajo de grado, Universidad Católica de Colombia]. Bogotá. <https://hdl.handle.net/10983/20410>

Notas

¹ ARTICULO 27. PRESUNCIONES DE SUBORDINACION.
El artículo 261 del Código de Comercio quedará así:

ARTICULO 261. Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos:

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de estas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.

2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere.
3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad.

PARAGRAFO 10. Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales, cuando el control conforme a los supuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales estas posean más del cincuenta por ciento (50%) del capital o configure la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad.

PARAGRAFO 20. Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el control sea ejercido por otra sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna o algunas de las entidades mencionadas en el párrafo anterior.