



Aplicación de la causal de irregistrabilidad de marcas del artículo 137 de la Decisión 486 en Colombia: ¿falta de certeza jurídica?

Application of the grounds for trademark non-registrability in Colombia under Article 137, Decision 486: Is there a lack of legal certainty?

Juan Guillermo Moure Pérez[§]
Santiago Lombana[‡]
Laura V. Noratto Torres[¶]

[§] Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes (Colombia) y especialista en Droit Commercial de l'Université de Paris, Panthéon-Assas. Socio fundador de la firma OlarteMoure, y director de las prácticas de Corporativo, Derecho de la Competencia, Propiedad Intelectual, incluyendo litigios, y Privacidad y Protección de Datos de esta firma.

Correo electrónico:
juan.moure@olartemoure.com

0000-0003-1540-9872

[‡] Abogado egresado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana y máster en Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de Madrid. Líder del área de Competencia y Consumo de la firma OlarteMoure. Correo electrónico:

santiago.lombana@olartemoure.com

0009-0004-4113-6817

[¶] Abogada y especialista en Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Asociada para el área de Privacidad y Protección de Datos Personales de la firma OlarteMoure. Correo electrónico:

laura.noratto@olartemoure.com

0009-0005-9703-1245

Cómo citar:

Moure Pérez, J. G., Lombana, S., y Noratto Torres, L. V. (2022). Aplicación de la causal de irregistrabilidad de marcas del artículo 137 de la Decisión 486 del 2000 en Colombia: ¿falta de certeza jurídica?. *Civilizar*, 22(43), e20220207. <https://doi.org/10.22518/jour.cssh/20220207>

Recibido: 01/09/2021
Revisado: 01/12/2022
Aceptado: 14/12/2022

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



Resumen

El presente artículo tiene por objetivo realizar un estudio acerca de la forma en que se ha aplicado en Colombia, a lo largo del tiempo, la causal de irregistrabilidad marcaria del artículo 137 de la Decisión 486. Resulta relevante adentrarse en el tema pues la norma citada faculta a la oficina nacional de marcas a negar un registro en el caso de que tenga indicios razonables para inferir que, con dicha solicitud, se podría llegar a cometer un acto de competencia desleal.

En este sentido, se hace un análisis extenso de lo dispuesto en el artículo 137 en concordancia con los desarrollos adelantados, a través de interpretaciones prejudiciales, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Así mismo, se realiza una investigación cronológica sobre los cambios en la aplicación de la norma a partir del surgimiento de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (Circular Externa 10 de 2001), las reformas a esta norma que modifican el sentido de aplicación de este artículo, y algunos pronunciamientos expedidos por la autoridad al respecto que demuestran diversos cambios de posición. Cabe resaltar en este punto que el desarrollo doctrinario sobre el artículo 137 resulta escaso, por lo que el análisis se fundamentará precisamente en las decisiones e interpretaciones efectuadas por las mencionadas entidades.

Adicionalmente, se aborda la responsabilidad del examinador en cuanto al carácter preventivo que tiene su análisis de registrabilidad, al estar facultado para evitar que, por medio de una solicitud de marcas, se constituya algún acto de competencia desleal, contemplado tanto en los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 como en la Ley 256 de 1996. Finalmente, se concluye que es fundamental que el examinador realice un estudio amplio sobre la solicitud de registro que vaya más allá de un estudio lato de irregistrabilidad, efectuando análisis de otros elementos de mercado propios de la competencia desleal, dado que si no lo hace estaría omitiendo el alcance de sus funciones y la correcta aplicación de la norma.

Palabras clave

Artículo 137 de la Decisión 486, indicios razonables, competencia desleal, mercado, irregistrabilidad, marcas, signos distintivos, propiedad industrial, SIC.

Abstract

This paper will study how the grounds for trademark non-registrability under Article 137, Decision 486, has been applied in Colombia over time. It is relevant to delve into the subject since this rule enables the Colombian Trademark Office to deny a registration if there is prima facie evidence that allows inferring that the application is intended to commit unfair competition acts.

Therefore, an extensive analysis of Article 137 under the developments made through prejudicial interpretations by the Court of Justice of the Andean Community was performed. We also conducted a chronological investigation on the changes in the application of the rule since the issuance of the Sole Circular by the Colombian Superintendence of Industry and Commerce, the amendments that modify the scope on the application of such rule, and some pronouncements by the Colombian authority that demonstrate different interpretation approaches.

Furthermore, this work addressed the examiner's responsibility regarding the preventive nature of their registrability analysis. Authors conclude that examiners must conduct a broad study on the application for registration that goes beyond a simple study of non-registrability, analyzing other market elements of unfair competition. Otherwise, they would be omitting the scope of their functions and the correct application of the rule.

Keywords

Article 137 of Decision 486, prima facie evidence, unfair competition, market, non-registrability, trademarks, distinctive signs, industrial property, SIC.

Introducción

En este escrito se analizará el alcance de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, relacionada con la existencia de indicios razonables de que con la solicitud de una marca se cometerán o se facilitará la comisión de actos de competencia desleal. Para llevar a cabo este análisis se revisará la forma en que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), en su labor interpretativa de las normas comunitarias, ha recomendado a las oficinas nacionales su aplicación.

En concreto nos enfocaremos en el caso colombiano, con el fin de determinar la forma en que, a la fecha, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha dado aplicación a esta causal de irregistrabilidad, para finalmente abordar un interrogante puntual: ¿Existe en Colombia un criterio unificado en relación con la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 que genere certeza jurídica?

A lo largo del estudio, se ha podido determinar que históricamente en sede administrativa la SIC ha tenido cambios en su postura al momento de aplicar este artículo, por lo que para los efectos de este estudio se analizará en primer lugar el contenido y alcance del artículo 137 de la Decisión 486.

Posteriormente, partiendo de las interpretaciones y posición adoptadas por el TJCA, revisaremos los que consideramos como hitos de aplicación histórica de esta disposición por parte de la SIC, haciendo énfasis en tres momentos concretos. Finalmente, se concluirá sobre la posible incertidumbre que podrían estar generando estos cambios de posición y la forma de aplicar el artículo 137 a la fecha.

Contenido del artículo 137 de la Decisión 486

Tenor literal del artículo y carácter preventivo

El artículo 137 de la decisión 486 establece que “cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro” (Decisión 486).

Para comprender el alcance del artículo 137, resulta necesario identificar los escenarios establecidos en la norma misma, que de ocurrir tendrían como efecto la denegación de la solicitud de marca. Así, la Real Academia de la Lengua Española define

perpetrar como “cometer, consumir un delito o culpa grave”; *consolidar*, como “convertir algo en definitivo y estable”; y, *facilitar* como “hacer fácil o posible la ejecución de algo o la consecución de un fin” (Real Academia Española, 2022).

Por ende, atendiendo al tenor literal del artículo en estudio es posible afirmar que la oficina nacional de marcas deberá negar un registro de marca cuando tenga indicios razonables que le permitan concluir que la solicitud se ha efectuado para cometer, consolidar o hacer posible la comisión de un acto de competencia desleal. Sobre los indicios razonables nos referiremos en extenso a continuación.

Puede considerarse entonces que la finalidad de este aparte normativo no es otra que evitar que el sistema de propiedad industrial sea usado para debilitar posiciones de agentes del mercado, perjudicar el mercado en sí mismo o afectar a los consumidores de determinados productos y servicios. Sobre el particular, la SIC ha manifestado que es una causal de naturaleza preventiva, con la cual se evita que con la concesión de un registro de marca se legitime a su titular para la comisión de actos de competencia desleal (Superintendencia de Industria y Comercio, 2020).

En virtud del carácter preventivo de esta disposición, corresponde al examinador hacer un análisis al menos sumario de la potencialidad del despliegue de actos de competencia desleal con la concesión del signo solicitado, sin convertir esta instancia en una discusión propia de la existencia actual de los actos concurrenciales, lo cual corresponde analizar a los jueces civiles.

Los indicios razonables en la aplicación del artículo 137

En primer lugar, es importante resaltar que, en Colombia, el concepto de indicio razonable no ha sido desarrollado de forma extensa por la SIC como autoridad en la materia, sino que ha sido definido principalmente por las altas cortes. Así, el Consejo de Estado estableció que

el indicio o también llamada prueba circunstancial o indirecta, busca la acreditación a través de un proceso crítico y lógico del juzgador de un hecho del cual, razonadamente, y, según las reglas de la experiencia, se infiere la existencia de otro desconocido que interesa al objeto del proceso; su importancia deviene de la conexión que existe entre este con otros acontecimientos fácticos, dentro de determinadas

circunstancias, que permiten establecer, de modo más o menos probable, la realidad de lo acontecido. (Consejo de Estado, Auto del 10 de junio de 2009)

Por su parte, en cuanto a la aplicación de este concepto en concreto, el TJCA afirmó que

por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 279-IP-2015, pronunciamiento, num. 2.º)

Otras definiciones similares de este cuerpo consultivo son más específicas, al centrarse en actos concretos que debería tener en cuenta el examinador al momento de determinar la posible aplicación del artículo 137, y manifestar que en caso de evidenciar que la solicitud de la marca tenga un claro “ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios” de un tercero (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 508-IP-2018).

Puede concluirse entonces que tanto la norma como el desarrollo jurisprudencial que ha tenido el concepto de indicio razonable, imponen al examinador de la solicitud la carga de aplicar criterios de inferencia lógica en el análisis de registrabilidad, con el fin de determinar si existen situaciones que permitan concluir que con el registro podrían cometerse o facilitarse la comisión de actos de competencia desleal en detrimento de un tercero participante del mercado. En este punto, es menester recalcar que este análisis debe efectuarse por el examinador al momento de hacer un estudio de fondo de la solicitud ya sea de forma oficiosa o a petición de parte, con la enunciación de las pruebas necesarias, idóneas y conducentes que se dirijan a demostrar la posible comisión del acto desleal.

Hitos de la aplicación del artículo 137 (Decisión 486) por parte de la SIC y la posición del TJCA

A continuación, se identificarán las diferentes interpretaciones de aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 que ha adoptado la SIC en el trámite administrativo de registro de marcas a lo largo del tiempo. A partir de las diferentes formas de abordar este tema a lo largo del tiempo se evidencia una falta de posición unificada y de compromiso con la certeza jurídica para los participantes del mercado.

Posición original de la SIC con la expedición de la Circular Única

En el año 2001, la SIC, como autoridad de propiedad industrial, defensa del consumidor y de la competencia, emitió la Circular Externa 10 de 2001, o Circular Única, en donde además de desarrollar diferentes asuntos sujetos a su competencia estableció los criterios para determinar la existencia de indicios razonables en el marco de la aplicación del artículo 137, así:

En los términos del artículo 137 de la Decisión 486, se entenderá que existen indicios razonables para negar la solicitud, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio:

- a) Haya abierto investigación por presuntos actos contrarios a las disposiciones de la Ley 256 de 1996 y las que la modifiquen o adicionen basándose en los mismos hechos alegados en el expediente de propiedad industrial; o
- b) Concluya que habría abierto investigación por presuntos actos contrarios a las disposiciones de la Ley 256 de 1996 y las que la modifiquen o adicionen basándose en los mismos hechos presentados al juez competente como fundamento de una demanda. (Superintendencia de Industria y Comercio, Circular Única, num. 1.2.5.5)

De lo anterior se sigue que la causal de irregistrabilidad objeto de estudio solo podría ser invocada si: 1) la SIC hubiese abierto una investigación por competencia desleal fundada en los mismos hechos alegados en el expediente de propiedad industrial, o 2) mediara una demanda cuyo sustento fáctico hubiese permitido abrir una investigación por actos de competencia desleal. Esta regulación, sin duda, ponía limitantes al examinador y condicionaba la aplicación del artículo 137 a los dos supuestos enunciados.

Posteriormente, con la expedición de la Circular Externa 4 de 2008, la SIC derogó la mencionada disposición, fundamentando su decisión en que

la instrucción contemplada en el numeral 1.2.5.5 del capítulo i del título X de la Circular Única, relativa a la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, [...] establece restricciones adicionales al ejercicio de los derechos no previstos en la norma supranacional andina. (Superintendencia de Industria y Comercio, Circular Externa 4 de 2008)

Como consecuencia de la mencionada derogatoria, en Colombia no existe una disposición normativa que le indique expresamente al examinador la forma de aplicación del artículo 137, quedando así a su crite-

rio al momento de analizar cada caso en concreto. Como resultado de lo anterior, el desarrollo de este tema se ha dado a partir de las decisiones que ha tomado a la fecha la Delegatura para la Propiedad Industrial, que además se han sustentado en la interpretación sobre la aplicación de la norma andina que ha realizado el TJCA.

Interpretación de la causal de irregistrabilidad por parte del TJCA

El TJCA históricamente ha instado a las oficinas nacionales competentes a aplicar sana crítica y criterios de inferencia lógica con el fin de determinar si en cada caso en particular existen elementos razonables para dar aplicación al artículo 137 con el fin de negar una solicitud de marca. Así las cosas, el TJCA ha establecido:

En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal [...].

El análisis que haga la corte consultante debe partir de 'indicios razonables' que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 309-IP-2015, pronunciamiento, num. 44.º)

Bajo la misma línea argumentativa, el TJCA ha manifestado, entre otros, en los procesos 126-IP-2009 y 142-IP-2011, que

quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado *para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal* a través de una imitación de la marca previamente conocida.

Por lo tanto, el juez consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar el conocimiento previo de la marca. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 126-IP-2009, resaltado en el original)

Así pues, está claro que la interpretación y los criterios de aplicación del artículo 137 no están establecidos a la fecha en una norma determinada, sino que están abiertos a las consideraciones del examinador quien deberá analizar cada caso en concreto; esta situación, por lo menos en Colombia, ha abierto la puerta a una modulación de posiciones a lo largo del tiempo, que han redundado en una aplicación inconsistente y generado una falta de certeza jurídica ante esta disposición.

Posición de la SIC en el caso de la solicitud de registro de la marca Acid Ness MK

La Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante Resolución 55454 del 15 de octubre de 2010, negó el registro de la marca Acid Ness MK (mixta), para identificar productos comprendidos en la clase 5, con fundamento en una oposición presentada por el titular de la marca Acid Mantle (nominativa), que identifica productos de la misma clase, con sustento en el artículo 137 de la Decisión 486. Concretamente, el opositor alegó la posible existencia de actos de desviación de la clientela y aprovechamiento de la reputación ajena.

Debe tenerse en cuenta que la oposición fue presentada durante la vigencia del numeral 1.2.5.5 de la Circular Única, por lo que además de aportar una serie de pruebas mediante las que se pretendió acreditar el indicio razonable, el opositor allegó como prueba el expediente de una demanda iniciada en contra del solicitante por los mismos hechos, alegando que este elemento de aplicación del artículo 137 debía darse por cumplido a partir de esa situación.

En la primera instancia del procedimiento administrativo de concesión del signo, la División de Signos Distintivos (ahora Dirección de Signos Distintivos) declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca pues consideró que no se aportaron al expediente pruebas suficientes para acreditar el indicio razonable de comisión de un acto de competencia desleal. Y en relación con la demanda como prueba del indicio manifestó que

hay que tener en cuenta que, de acuerdo al principio de preeminencia, la norma supranacional tiene el efecto de imponerse sobre las normas internas y el país miembro de la Comunidad Andina, no podrá implementar ni aplicar norma que le sea contraria o que de alguna manera contrarreste sus efectos. Así mismo, el principio de complemento indispensable indica que se podrá aplicar norma de carácter interno siempre que exista un vacío en la norma comunitaria y así se requiera para su correcta aplicación, de forma que para saber si es procedente la aplicación de la legislación nacional, en un tema específico, es indispensable que la norma comunitaria no regule ese mismo tema y que sea imperioso para así cumplir los objetivos que se buscan con la norma andina. (Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, 2007)

En ese sentido, manifestó que este caso lo interpretaría bajo el entendido de que la norma supranacional

es de aplicación preferente sin necesidad de que se complemente con la norma interna, y por ello la existencia de una demanda de competencia desleal, bajo el mismo sustento fáctico, no resulta per se un elemento idóneo para determinar de entrada y sin ningún cuestionamiento la existencia del indicio razonable.

Posteriormente, en el desarrollo de la segunda instancia, para el análisis del caso en concreto la Delegatura se apartó de la discusión de aplicación de la Circular Única –en todo caso para la fecha de la decisión el artículo en cuestión ya había sido derogado– y recalcó que los indicios razonables deben estar debidamente probados en el trámite administrativo y ser interpretados a la luz de la normativa procesal civil colombiana.

Así, estableció que para aplicar el artículo 137 el examinador no debería limitarse exclusivamente a hacer un análisis de confundibilidad en sentido lato de los dos signos en disputa, más aun teniendo en cuenta que las marcas confrontadas eran de naturaleza disímil, una mixta y la otra nominativa. Esto bajo el fundamento de que el propósito de la legislación marcaria, además de proteger el interés particular del titular de la marca, busca salvaguardar el interés general de los consumidores, razón por la cual resulta necesario hacer un estudio comparativo de la forma en la que se presentan los productos en el mercado.

En ese sentido, lo que hizo la Delegatura fue analizar todas las características propias de los empaques de los productos tal como se encontraban dispuestos al consumidor, con el fin de identificar similitudes y diferencias a partir de elementos característicos de ellos, tales como: colores, tipo de letra, forma, uso de expresiones, características del producto, información otorgada al consumidor, entre otros.

A partir de lo anterior, se concluyó que entre el signo previamente registrado y el sometido a de registro se presentaban unas coincidencias visuales que tenían la posibilidad de generar confusión en el consumidor, quien podría equivocadamente adquirir un producto pensando que es otro, dando de esta forma aplicación a lo establecido en el artículo 259 de la Decisión 486, literal a¹. Así las cosas, se estableció que existían indicios razonables que permitían inferir que con la solicitud de la marca se podría facilitar, perpetrar o consolidar el acto de competencia desleal de confusión.

A pesar de lo anterior, se evidencia que la SIC no tomó en consideración ni estudió a profundidad los argumentos esgrimidos por el opositor o las evidencias aportadas en tal sentido, relacionados con la posible comisión de los actos desleales de desviación de la clientela y aprovechamiento de la reputación ajena, limitándose exclusivamente a la posible confusión establecida en el artículo 259 de la Decisión 486.

Posición actual de la SIC

Caso de la solicitud de registro de la marca Churta M. Te Quiero Azul (mixta)

La Dirección de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 2180 del 27 de enero de 2017, negó el registro de la marca Churta M. Te Quiero Azul (mixta), para identificar productos comprendidos en las clases 25 y 41. Lo anterior con fundamento en una oposición presentada por Azul & Blanco Millonarios F. C. S. A. y Millonarios F. C., la cual se soportó en la causal de irregistrabilidad del artículo 137 de la Decisión 486.

En el caso concreto, la opositora argumentó que el solicitante de la marca se dedicaba a la misma actividad económica, y que dado el carácter notorio del signo “Millonarios”, así como de los colores azul y blanco, lo que se pretendía era obtener un aprovechamiento de la reputación ajena a través de la solicitud del registro. La opositora consideraba que al reproducir el elemento gráfico, así como la estructura de la marca Millonarios, se podría generar una asociación por parte de los consumidores entre Azul & Blanco S. A. y el solicitante.

Al analizar el acervo probatorio, la Dirección basó su análisis en un estudio en la confundibilidad, considerando que:

la intención del solicitante de identificar sus productos y servicios con uno de los elementos característicos de la sociedad opositora y que el público reconoce, esto es, la imagen similar a la del escudo del club deportivo los millonarios, consolidaría un acto de competencia desleal, dado que imita el principal distintivo de la opositora, pretendiendo ingresar a un mercado ya conquistado por la sociedad opositora. (Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos, 2017)

En ese sentido, se encontró que existían indicios razonables para considerar que el registro solicitado podía facilitar la configuración de un acto de competencia desleal, “al usar la reputación y conocimiento en el comercio del elemento distintivo de los productos y

servicios de la opositora” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2017)

Bajo la misma línea de argumentación, mediante la Resolución 49579 de 2018, la Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó la decisión de la Dirección negando la solicitud del registro y recalando la posible configuración de un acto de competencia desleal, al establecer que:

se advierte la existencia de indicios que permiten inferir que con el registro de la marca tramitada bajo este expediente se perpetraría un acto de competencia desleal, particularmente la confusión respecto de los productos y la actividad comercial del empresario que ha explotado la marca fundamento del presente trámite y la ha posicionado en el mercado. (Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, 2018)

Con lo anterior, si bien se presenta una decisión favorable para el opositor, la SIC únicamente se limita a realizar un análisis del acto de confusión, sin estudiar a profundidad la posible comisión del acto de aprovechamiento de la reputación ajena.

Caso de la solicitud de registro de la marca Bonaonda (mixta)

Mediante Resolución 38579 del 23 de junio de 2021, la Dirección de Signos Distintivos resolvió una oposición al registro de la marca Bonaonda (mixta), en las clases 29 y 30, con fundamento en la marca notoria y previamente registrada Tosh (mixta), en la que se invocó dentro de los fundamentos de derecho el artículo 137. Concretamente, el opositor argumentó que existían criterios razonables para establecer que con la solicitud pretendían cometerse, entre otros, los actos desleales de confusión, imitación sistemática y aprovechamiento de la reputación ajena.

Sobre el acto de imitación sistemática en concreto, el opositor relacionó otra serie de solicitudes de marca adelantadas por el mismo solicitante que contenían elementos similares a otros *trade dress* de productos con los cuales históricamente ha participado en el mercado, por lo que argumentó que esta solicitud era solo un elemento más de toda una estrategia dirigida a imitar de forma sistemática sus prestaciones mercantiles.

En su decisión, la Dirección determinó que efectivamente se encontraron acreditados los presupuestos necesarios para declarar el carácter notorio de la marca Tosh, principalmente su amplio reconocimiento y reputación en el sector pertinente.

Por otra parte, determinó que si bien los signos confrontados no resultaban ser confundibles al aplicar el examen de cotejo marcario para determinar la existencia de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a del artículo 136 de la Decisión 486, el opositor aportó evidencias dirigidas a demostrar que, desde antes de la solicitud de registro de Bonaonda, utiliza un *trade dress* que resulta similar al elemento figurativo solicitado, razón por la cual el despacho consideró que puede existir un indicio razonable de la comisión de un acto de competencia desleal.

Por lo anterior, al analizar el desarrollo que contiene la Ley 256 de 1996 sobre los actos desleales de explotación de la reputación ajena, imitación y confusión, resolvió que efectivamente en este caso, aunque el fundamento de su decisión fuera un *trade dress* no registrado como marca, existían indicios razonables para inferir que con el registro de la marca Bonaonda podrían perpetrarse los mencionados actos de competencia desleal en perjuicio del opositor, razón por la cual negó el registro de la marca.

Si bien esta decisión podría considerarse de entrada favorable para el opositor, debe tenerse en cuenta que aquí el examinador tampoco entró a estudiar los argumentos o evidencias aportados en relación con el acto desleal de imitación sistemática, pues afirmó:

Independientemente de los demás argumentos del solicitante y del opositor, en esta oportunidad la Dirección se encuentra resolviendo el caso particular de los signos Bonaonda (mixto) y Tosh (empaqué), *siendo en este caso que la impresión en conjunto resulta en extremo semejante con la disposición de elementos y combinación de colores que no resulta habitual para el tipo de productos (galleta tipo sándwich) [...]*.

Por lo anterior, esta Dirección puede observar cómo, el signo solicitado es una imitación simplista del empaqué de uno de los productos de la marca notoria Tosh, *independientemente de lo manifestado respecto de los otros productos por parte de la sociedad opositora.* (Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos, 2021, resaltados nuestros)

En ese sentido, a pesar de existir las evidencias idóneas, útiles y conducentes para acreditar la posible comisión del acto en mención, el examinador decidió no referirse al que quizás era el acto que podría perjudicar al opositor en mayor medida, pues esta solicitud podía ser solo un elemento para la comisión de un acto de mayor envergadura que la simple imitación.

Incertidumbre respecto de la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

Respecto a la posible incertidumbre generada por las diversas posiciones que la oficina nacional de marcas ha tenido respecto de la aplicación de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 137, es preciso abordar tres problemáticas concretas que estarían limitando la aplicación de esta norma:

1. En el procedimiento administrativo se hace un análisis restrictivo en la aplicación de esta causal, pues su aplicación se está desarrollando a partir del criterio de confundibilidad entre signos, establecido por la doctrina y la jurisprudencia, y no se está haciendo un estudio de las conductas concurrenciales relacionadas con propiedad industrial que pueden resultar en la comisión de actos de competencia desleal.
2. El examinador se está limitando al estudio de los actos desleales identificados en el artículo 259 de la Decisión 486 sin hacer un análisis extensivo a los actos vinculados a la propiedad industrial que contiene la Ley 256 de 1996.
3. No existe a la fecha un criterio contundente sobre la posible afectación de marcas notorias no registradas como prestación comercial que desencadenaría la comisión de actos desleales.

Insuficiencia del análisis de confundibilidad entre signos para una correcta aplicación del artículo 137

Como ya se recalcó en líneas anteriores, con base en las decisiones mismas de la SIC el artículo 137 resulta una causal de irregistrabilidad de carácter preventivo, que busca evitar que el acto administrativo que concede el registro de una marca permita a su titular la comisión de actos de competencia desleal. En ese sentido, en su fundamento y objetivo es una causal totalmente diferente a la establecida en el artículo 136 de la Decisión 486, que de manera general busca evitar el registro de marcas cuyo uso en el comercio pudiere afectar derechos de terceros, sin profundización alguna en actos concurrenciales.

Sobre el particular, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, en la Resolución 41116 ha establecido que

se trata de una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva que evita que el acto administrativo que concede el registro de una marca legitime a su titular para la comisión de un acto de competencia desleal, pues busca evitar que, gracias al monopolio

que otorga el registro marcario, se lleven a cabo actos de competencia desleal. [...]

Al respecto, esta Superintendencia no necesitaría concluir la existencia del acto de competencia desleal, cuestión que queda relegada a la autoridad nacional competente, pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comisión de un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de competencia desleal plenamente probado. (Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos, 2014)

La diferenciación planteada parece menor, pero resulta fundamental para entender la forma correcta en que debe estudiarse la causal de irregistrabilidad del artículo 137, pues, por su carácter, requiere que el examinador haga un análisis integral de los posibles efectos en la posición de mercado de quien podría verse afectado por el registro de la marca, siendo insuficiente entonces la aplicación de los criterios tradicionales de confundibilidad y el cotejo marcario que generalmente se utilizan cuando se está estudiando la posible existencia de las causales establecidas en el artículo 136, a saber: las 4 reglas propuestas por el doctrinante Breuer Moreno y adoptadas en los análisis del TJCA y la SIC²; y, los criterios de similitud ortográfica, fonética e ideológica entre los signos.

Sobre el particular, la misma SIC argumentó en la Resolución 55454 del 15 de octubre de 2010 que la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 137 es autónoma e independiente a las establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 que se refieren a prohibiciones absolutas y relativas de registrabilidad.

De hecho, que el signo solicitado comparta características similares con otro, se puede considerar como uno de los muchos aspectos a evaluar al momento de determinar la configuración de los actos de competencia desleal nombrados por el artículo 259 de la Decisión 486 y su desarrollo en extenso por la Ley 256.

No debería entonces limitarse el examinador a mantener su posición histórica en la que manifiesta que en el procedimiento administrativo de registro de la marca su función se limita exclusivamente a determinar si existen causales de irregistrabilidad, estando vedado en cuanto a sus competencias analizar a profundidad otros elementos de mercado para determinar la posible existencia de un acto de competencia desleal al ser una función exclusiva de los jueces civiles.

En este punto, al estudiarse la causal contenida en el artículo 137 el examinador en efecto sí debe analizar el comportamiento del agente económico que efectúa la solicitud para determinar si su conducta se enmarca en la mala fe comercial y los efectos concurrenciales en contra de otros participantes del mercado y los consumidores que podrían generarse con el registro de la marca, pues como ya se analizó, es de su resorte aplicar inferencias lógicas y la sana crítica para identificar aquellos indicios que puedan acreditar posibles situaciones desleales. No efectuar el análisis de estas situaciones se traduce en una aplicación restrictiva de la norma.

De los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial

En el artículo 258 de la Decisión 486 se establece que “se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

Por su parte, el artículo 259 de la misma norma relaciona los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial de la siguiente forma:

Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, *entre otros*, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. (Decisión 486, resaltado nuestro)

Trasladados al caso de Colombia, los artículos 258 y 259 relacionan como actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial: 1) la violación a la cláusula de prohibición general (artículo 7 de la Ley 256); 2) confusión (artículo 10 de la Ley 256); 3) descrédito (artículo 12 de la Ley 256); y 4) engaño (artículo 11 de la Ley 256). Sin embargo, de la lectura de la norma se puede concluir que no es una lista taxativa y que existen otros actos desleales vinculados a la propiedad industrial, y que seguramente se expresan extensivamente según la normatividad interna de cada país.

Así, en el régimen de competencia desleal colombiano contenido en la Ley 256 pueden identificarse otros actos relacionados con la propiedad industrial, a saber: 1) desviación de la clientela (artículo 8 de la Ley 256); 2) comparación (artículo 13 de la Ley 256); 3) imitación –incluida la imitación sistemática– (artículo 14 de la Ley 256); y 4) aprovechamiento de la reputación ajena (artículo 15 de la Ley 256).

A partir de lo anterior, y en relación con lo consignado en el apartado sobre la incertidumbre, se refuerza la necesidad de que el examinador haga un análisis amplio que vaya más allá del simple estudio de confundibilidad, pues existe una variedad de actos que pudieran ser cometidos con el registro de mala fe de una marca, cada uno de ellos con su particularidad; y que requieren, sin ánimo de actuar como un juez civil, un estudio de todos los indicios, de todos los factores que rodean el caso para establecer si puede tener efectos concurrenciales, y para determinar la aplicación de la Ley 256 por la posible comisión de uno o varios de los actos allí contenidos.

En este punto, vale la pena referirse particularmente a los casos en los que se alega la potencialidad de la comisión del acto de imitación sistemática, el cual, según sus características, se puede configurar cuando un agente de mercado registra de forma masiva y reiterada signos distintivos idénticos o ampliamente similares a los registrados o utilizados por un tercero, con el fin de afectar su normal participación en el mercado.

Esto en razón de que, al invocarse este acto como constitutivo de la causal de irregistrabilidad del artículo 137, la oficina nacional de marcas se ha limitado a estudiar únicamente el signo solicitado y el que se utiliza como fundamento de oposición, sin tener en cuenta que para adelantar un análisis idóneo de la posible ocurrencia de este acto deben analizarse todos aquellos expedientes o situaciones que pueden configurar la mencionada estrategia sistemática, lo que genera entonces que la potencial comisión de tal acto difícilmente sea reconocida, lo que afecta la correcta aplicación de la norma.

Protección de la marca notoria no registrada en el análisis de aplicación del artículo 137

El artículo 229 de la Decisión 486 indica de forma expresa que no se podrá negar la calidad de notorio a un signo distintivo por el solo hecho de no estar registrado. En ese sentido, aplicando esta

norma al tema que nos ocupa, es posible afirmar que si un opositor al registro de una marca logra demostrar idóneamente que es titular de una marca notoria no registrada que puede verse afectada en términos de competencia desleal en caso de conceder la solicitud, el examinador deberá negar el registro en virtud de lo establecido en el artículo 225.

Pero más allá de eso, en caso de haberse alegado la causal de irregistrabilidad del artículo 137 puede entenderse que el indicio razonable –por lo menos en lo que respecta a los actos desleales de confusión, imitación o imitación sistemática y aprovechamiento de la reputación ajena– se encuentra plenamente acreditado.

La razón de lo anterior no es otra que la notoriedad del signo, que implica su amplio reconocimiento por parte de competidores y consumidores. Así, al acreditarse esta situación puede inferirse lógica y razonablemente que el solicitante conocía la marca y su solicitud puede tener como efecto o por objeto cometer actos contrarios a la buena fe y los usos honestos en materia mercantil.

Esta situación implica entonces que el estudio del examinador vaya más allá de la simple aplicación de los criterios y reglas del cotejo marcario. En efecto, que la Decisión 486 admita el reconocimiento de marcas notorias no registradas impone a la autoridad hacer un análisis de aquellas prestaciones comerciales relacionadas con el signo fundamento de la oposición a la solicitud. El ejemplo más claro de ello es la posibilidad de traer como fundamento de una decisión el *trade dress* de los productos, que terceros puedan utilizar en el mercado para comercializar de forma regular y continua sus productos.

Tal posición se fundamenta en la ya reseñada posición de la SIC sobre la aplicación del artículo 137, cuando ha manifestado que su finalidad es evitar que el sistema de propiedad industrial sea usado para afectar agentes del mercado, perjudicar el mercado en sí mismo y a los consumidores de ciertos productos o servicios.

Conclusiones

Como se ha mostrado en este escrito, desde la expedición de la Decisión 486 la aplicación de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 137 ha sufrido una serie de cambios, pues en primer lugar la SIC, por medio de la expedición de una norma interna, pretendió regular su alcance en cuanto a lo que se consideraba como *indicio razonable* de que

con la solicitud de la marca se facilitaría, perpetuaría o consolidaría un acto de competencia desleal; esta disposición, como se entendió luego, iba en contravía de la debida aplicación de una norma de carácter supranacional, razón por la cual se decidió dejar abierta la interpretación de esta a la discrecionalidad de las oficinas nacionales competentes, situación que en su alcance y aplicación ha generado una falta de certeza jurídica e insuficiencia en el desarrollo doctrinal.

Este panorama obedece a que al momento de aplicar la norma, el análisis para establecer la existencia de indicios razonables se ha visto limitado, pues al estudiar actos concurrenciales del mercado el examinador no debería solamente realizar un cotejo marcario entre el signo solicitado y aquel que sirve de fundamento para la oposición, sino que debería hacer un análisis más amplio y estudiar a profundidad la conducta del solicitante, para determinar si su solicitud está dirigida a cometer actos contrarios a la buena fe y los usos honestos en materia comercial que pudieran perjudicar la normal participación de un tercero en el mercado; más aún si se tiene en cuenta que, en efecto, la causal del artículo 137 es totalmente independiente de las expresadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

Pues bien, el efecto de hacer un simple estudio de confundibilidad marcaría al momento de aplicar el artículo 137 limita de forma perjudicial su alcance, pues no se estaría reconociendo que en aplicación de los artículos 258-259 de la Decisión 486, y de la Ley 256 de 1996, existen una gran variedad de conductas desleales relacionadas con la propiedad industrial que pueden configurarse más allá del acto de confusión, tales como: imitación o imitación sistemática, aprovechamiento de la reputación ajena, desviación de la clientela, descrédito o engaño.

El reconocimiento de la existencia de una marca notoria no registrada reviste un papel fundamental en este punto, si se tiene en cuenta que por lo general en el mercado los empresarios hacen uso de *trade dress* que, aunque puede no cumplir con el requisito registral, sí son ampliamente conocidos por el sector pertinente, por lo que corresponderá al examinador utilizar tal reconocimiento como un claro indicio de la comisión de actos de competencia desleal, lo que va más allá de la simple confundibilidad de signos.

De modo que sería importante que el examinador se aproximara a un estudio más amplio de la solicitud en estos casos, incorporando el comportamiento en el mercado del solicitante, las prestaciones comerciales de

terceros y la afectación que el registro del signo podría traer para los consumidores y el mercado mismo.

Lo anterior no resulta en una extralimitación de sus funciones, ni en una declaratoria judicial de la existencia de un acto de competencia desleal, sino en la aplicación en debida forma de su función de negar aquellas marcas que puedan ser utilizadas para facilitar o cometer actos reprochables en materia de competencia desleal, dando de esta forma, un correcto alcance al régimen andino de propiedad industrial.

Referencias

- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 10 de junio de 2009. Radicación: 73001-23-31-000-05229-01. M. P. Enrique Gil Botero.
- Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Comisión de la Comunidad Andina). <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/cano12es.pdf>
- Real Academia Española. (2022). *Diccionario de la lengua española*. <https://dle.rae.es/>
- Superintendencia de Industria y Comercio. (19 de julio de 2001). Circular Externa 10 (Circular Única). <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=4003156>
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2008). Circular Externa 4 de 2008. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=4002751#ver_4002756
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2020). Resolución 25593.
- Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial. (16 de julio de 2018). Resolución 49579 de 2018.
- Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos. (27 de junio de 2014). Resolución 41116 de 2014.
- Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos. (27 de enero de 2017). Resolución 2180 de 2017.
- Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos (23 de junio de 2021). Resolución 38579 de 2021.
- Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos. (30 de mayo de 2007). Resolución 15550 de 2007.
- Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos. (27 de junio de 2014). Resolución 55454 de 2010.

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2010). Interpretación prejudicial, proceso 126-IP-2009.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2012). Interpretación prejudicial, proceso 142-IP-2011.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2015). Interpretación prejudicial, proceso 309-IP-2015. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2015). Interpretación prejudicial, proceso 100-IP-2015.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2016). Interpretación Prejudicial. (2016). Proceso 279-IP-2015.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2019). Interpretación prejudicial, proceso 508-IP-2018.

Notas

- ⁴ “Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor” (Decisión 486, artículo 259).
- ⁵ A saber: *Regla 1.-* La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. *Regla 2.-* Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. *Regla 3.-* Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. *Regla 4.-* Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.