

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

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

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

Respecto a los conflictos que se pueden suscitar entre los diferentes signos distintivos –marcas, nombres comerciales y enseñas comerciales-, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló:

*“(…) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.” [Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 03-IP-98.]*

De esta forma, existiendo la posibilidad de confusión entre una marca y un nombre o una enseña comercial, y en atención al tema consultado, es procedente la iniciación de acciones legales, en desarrollo de las cuales las partes intervinientes deben demostrar ante el juez competente tener un mejor derecho sobre el signo, lo cual, para el caso de los nombres comerciales, implica demostrar que se usó con anterioridad a la solicitud de registro de la marca, o al uso del nombre comercial o enseña comercial con los que tiene conflicto.

Destacamos, que el derecho al uso exclusivo de una marca en Colombia se adquiere únicamente por el registro efectuado ante esta Superintendencia, el cual confiere a su titular el derecho a usar la marca exclusiva y excluyentemente, y con respecto a los productos indicados en el título de registro. El registro de una marca podrá solicitarse

Al contestar favor indique el número  
de radicación que se indica a continuación:  
Radicación: 16-95519- -2-0 – 2016-04-22 12:26:02

en un solo expediente administrativo para distinguir productos y/o servicios comprendidos en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza.

### 3.3.1. MARCAS TRIDIMENSIONALES

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 87-IP-2010, ha definido las marcas tridimensionales así:

*“Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:*

*“(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1224 de 2 de agosto de 2005). [Proceso 87-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010]*

De conformidad con el literal c del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, será irregistrable una marca de un signo que consista en la forma usual de un producto, o cuya forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o su función. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explicó, al respecto:

*“En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, `resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen”. (Proceso 195-IP-2007, marca: “tridimensional de diseño de botella”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1611, de 21 de abril de 2008, citando al Proceso 61-IP-2006, Signo tridimensional: “ENVASE”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1387, de 23 de agosto de 2006).*

En el Proceso No. 84-IP-2003, el precitado Tribunal, en el Proceso 84-IP-2003, señaló:

*“La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o coexistencia de la representación peculiar registrada como marca.*

*“(…)”*

*“Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se*

Al contestar favor indique el número  
de radicación que se indica a continuación:  
Radicación: 16-95519- -2-0 – 2016-04-22 12:26:02

*encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales. (...)". (Proceso N° 84-IP-2003. Publicado en la G.O.A.C. N° 1002, de 28 de octubre de 2003).*

En este sentido, y en orden a afirmar que no se excluye la posibilidad de registrar como un tipo de marcas tridimensionales en las que se represente mediante un dibujo o logo la imagen corporativa o de las tiendas, para servicios de venta, será posible registrarlos como marcas en Colombia, en tanto cumplan con los requisitos de registrabilidad adoptados para ello, por parte de esta Entidad.

Es importante recordar que estas marcas, en Colombia, deben cumplir con los requisitos señalados en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, citado en el acápite 3.3 de este escrito.

Además de proteger los citados signos, incluyendo el "trade dress" de manera previa, mediante el registro de la propiedad industrial (i) de los diseños industriales (de los muebles o su disposición cuando sean usados en el establecimiento de comercio) o (ii) de la marca tridimensional (de la disposición de los espacios de las tiendas), o de todo aquello que implica y sea considerado que represente la imagen corporativa de un establecimiento, se podrá iniciar una acción por competencia desleal frente a quienes propongan de las mismas disposiciones de los espacios en sus tiendas con fines concurrenciales, como por citar un ejemplo.

En claro lo anterior, y dado que la pregunta de la comunicación hace referencia a la "imagen corporativa de una empresa", que en términos de la propiedad intelectual, puede hacer referencia al campo del derecho de autor y de propiedad industrial, es pertinente traer a colación lo señalado en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE. Vigésima 2. Ed. "Imagen: *Figura, representación, semejanza y apariencia de algo*".

Para la doctrina, la "imagen corporativa" es la apariencia que las organizaciones han creado en su actuar en la sociedad. En el libro: **IND Nicholas**. "La Imagen Corporativa, Estrategias para desarrollar programas de identidad eficaces", que sostiene: "(...) la imagen corporativa no es más que la que un determinado público percibe sobre una organización a través de una acumulación de todos los mensajes que haya recibido. (...)". (Ind. 1990).

En ese orden, la imagen corporativa no sólo comprende los signos distintivos arriba aludidos y demás bienes protegidos a través de los derechos conferidos por la propiedad industrial, sino que en general a través de la forma específica en que una persona natural o jurídica, los identifique en un momento dado y que por sus

Al contestar favor indique el número  
de radicación que se indica a continuación:  
Radicación: 16-95519- -2-0 - 2016-04-22 12:26:02

cualidades, intrínsecas como extrínsecas llegue representar un valor importante, para el conglomerado, o el público consumidor.

Llegados a este punto debemos resaltar que existen límites a la concesión de los derechos sobre las figuras arriba tratadas, es por eso que existe el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (entendidos, los derechos de autor a cargo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y los de propiedad industrial, que están en cabeza de esta Superintendencia. Y el deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en las diferentes acciones que pasamos a enunciar.

#### **4. ACCIONES LEGALES CONTRA LA INDEBIDA UTILIZACIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS**

Los titulares de un derecho sobre un signo distintivo pueden ejercer alguna o algunas de las siguientes acciones:

##### **4.1. ACCIONES ADMINISTRATIVAS**

###### **4.1.1. OPOSICIONES DE TERCEROS**

Dentro del trámite de registro de una marca, el titular de un signo distintivo, puede presentar oposiciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, el cual establece:

*“Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.*

*A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.*

*Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.*

*“(…)”.*

###### **4.1.2 PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**

Una violación a los derechos marcarios o en general de signos distintivos en la cual se vean afectados los derechos de los consumidores puede dar lugar a que se presente una queja con el fin de que se inicie una investigación administrativa en los términos del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 -Estatuto del Consumidor-.

Al contestar favor indique el número de radicación que se indica a continuación:  
Radicación: 16-95519- -2-0 – 2016-04-22 12:26:02

## 4.2 ACCIONES JURISDICCIONALES

La violación de los derechos emanados de la imagen corporativa puede dar lugar a que se presente una demanda, poniendo en movimiento el aparato jurisdiccional., en los términos de la legislación aplicable a los casos particulares.

### 4.2.1 ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 consagra la acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se promueve ante la autoridad nacional competente, la cual de acuerdo con el literal a del artículo 24 del Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012- se tramita ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de funciones jurisdiccionales.

El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, dispone que:

*“El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.*

*Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.*

*“En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.*

A través de dicha acción el demandante puede solicitar el cese del comportamiento que implica una infracción al derecho o derechos de propiedad industrial y la indemnización de los perjuicios causados.

Así mismo, el demandante podrá solicitar el decreto de medidas cautelares con el fin de evitar una posible infracción a un derecho de propiedad industrial, según lo prevé el artículo 245 de la Decisión 486 de 2000:

*“Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.*

*Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio”.*

Al contestar favor indique el número  
de radicación que se indica a continuación:  
Radicación: 16-95519- -2-0 – 2016-04-22 12:26:02

#### 4.2.2. ACCIÓN POR COMPETENCIA DESLEAL

La infracción a un signo distintivo puede constituir una conducta de competencia desleal, caso en el cual se podrán promover las acciones previstas para este efecto en la Ley 256 de 1996.

El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra dichas acciones:

*“1. Acción declarativa y de condena. El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante. El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley.*

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

La Ley 256 de 1996 establece como conductas constitutivas de competencia desleal los actos de imitación, descrédito, confusión y el aprovechamiento de la reputación ajena, a partir de la utilización sin autorización de signos distintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas.

En este sentido los artículos 10, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996, respectivamente, señalan:

*“ACTOS DE CONFUSIÓN. (...) se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”.*

*ACTOS DE IMITACIÓN. La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley.*

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

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

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

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

Al contestar favor indique el número de radicación que se indica a continuación:

Radicación: 16-95519- -2-0 – 2016-04-22 12:26:02

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

Dichas acciones se pueden promover ante la jurisdicción ordinaria o ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual para este efecto ejerce funciones jurisdiccionales.

Se debe tener en cuenta que una conducta de competencia desleal, cuando tiene un grado de significatividad que afecte no solamente a una o varias personas, sino que afecten también los intereses generales del mercado, puede dar lugar a una investigación por competencia desleal administrativa.

#### 4.3 ACCIONES PENALES

La usurpación de derechos de propiedad industrial se encuentra tipificado en Colombia, como un delito en los siguientes términos:

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

En línea con lo anterior, y en torno a que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden constitucional, legal, jurisprudencial y doctrinal, en el marco de la solicitud formulada, por lo que nos permitimos manifestar que el titular de un signo distintivo puede iniciar cualquier acción o varias de ellas, de conformidad con las normas que le resulten aplicables, aportando para ello las pruebas que considere sean pertinentes, y ante la autoridad competente, es decir, el juez penal o civil, según sea el caso, quienes, según corresponda, al decidir señalará cuales serán las sanciones a que haya lugar.

De esta manera, esperamos haber atendido el interrogante a nosotras trasladado.

Atentamente,



**JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA**  
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA (C)

Elaboró: Andres Ortiz/Juliett Muñoz  
Revisó: Rocío Soacha  
Aprobó: Rocío Soacha

Al contestar favor indique el número de radicación que se indica a continuación:  
Radicación: 16-95519- -2-0 - 2016-04-22 12:26:02