



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

con Acreditación
Institucional
de Alta Calidad
por **8** años

LA IDONEIDAD DE LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA COMO
MEDIOS PARA EVITAR EL RIESGO DE CONFUSIÓN EN LOS CONSUMIDORES

NATHALIA MERCEDES RAMÍREZ VALLECILLA

PABLO RUBÉN VERNAZA GÓMEZ

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIAL
SANTIAGO DE CALI, DICIEMBRE DE 2016

LA IDONEIDAD DE LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA COMO
MEDIOS PARA EVITAR EL RIESGO DE CONFUSIÓN EN LOS CONSUMIDORES

NATHALIA MERCEDES RAMÍREZ VALLECILLA
PABLO RUBÉN VERNAZA GÓMEZ

DIRECTORA: DR. SANTIAGO DUSSÁN

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIAL
SANTIAGO DE CALI, DICIEMBRE DE 2016

ARTICULO 23 de la Resolución No. 13 del 6 de Julio de 1946, del Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana.

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de Tesis. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque las Tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales; antes bien, se vea en ellas el anhelo de buscar la Verdad y la Justicia”.

Nota de Aceptación



SANTIAGO DUSSAN LAVERDE
Director Trabajo de Grado



GERMÁN DARÍO FLOREZ
Evaluador



FRANCESCO ZAPPALÁSASTOQUE

Evaluador

Santiago de Cali, 15 de diciembre de 2016

**La idoneidad de los acuerdos de coexistencia marcaria como medios para evitar el riesgo de
confusión en los consumidores**

Nathalia Mercedes Ramírez Vallecilla

Pablo Rubén Vernaza Gómez

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Maestría en Derecho Empresarial

Santiago de Cali, diciembre 2016

**La idoneidad de los acuerdos de coexistencia marcaria como medios para evitar el riesgo de
confusión en los consumidores**

Nathalia Mercedes Ramírez Vallecilla

Pablo Rubén Vernaza Gómez

Director: Dr. Santiago Dussán

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Maestría en Derecho Empresarial

Santiago de Cali, diciembre 2016

Tabla de Contenido

Introducción.....	4
Capítulo I: La marca y algunos de sus aspectos relevantes	6
Capítulo II: El Riesgo de confusión marcario en el consumidor.....	17
Capítulo III: Los acuerdos de coexistencia marcaria y su impacto frente al consumidor.....	26
Conclusiones.....	40
Bibliografía	

Introducción

Entendida la marca como un bien intangible de gran importancia para el empresario, por el reconocimiento y renombre que le otorga, es una obligación del legislador velar por la protección de los derechos marcarios del titular.

Para fomentar el intercambio de bienes y servicios en el comercio, sin lesionar el derecho de Propiedad Industrial de los terceros, el legislador concibió la figura de los acuerdos de coexistencia marcaria, regulados en la Decisión 486 del 2000.

Los acuerdos de coexistencia marcaria se han usado en Colombia para dos fines, el primero para la comercialización de productos tal como lo indica la Decisión 486 de 2000 en su artículo 159, y en segundo lugar se usan para lograr el registro de una marca de acuerdo al artículo 136 literal (f) de la misma Decisión. Sin embargo, según los parámetros establecidos por las autoridades nacionales competentes, este instrumento se ve limitado en la práctica principalmente cuando se pone en riesgo los derechos de los consumidores ante la posibilidad de confusión entre dos marcas. Este hecho afecta notablemente la actividad económica del empresario, cuando se ve condicionado o desconocido los acuerdos de coexistencia celebrados con otro empresario con miras al desarrollo de su actividad económica en el país y evitando o precaviendo futuros conflictos por la infracción del derecho marcario vigente en Colombia.

Es por esto, que el presente trabajo tiene como propósito establecer y mostrar la idoneidad de los acuerdos de coexistencia marcaria como resultado de la autonomía de la voluntad de los empresarios y como un mecanismo idóneo y veraz para la protección del consumidor desde una visión especializada.

Igualmente, es claro que deben respetar los derechos de los consumidores, razón por la cual los acuerdos deberán cumplir con unos requisitos que en el presente trabajo se enuncian y desarrollan, así como con las normas de protección al consumidor, donde se le brinden las garantías necesarias. Pues, desde una visión económica, los acuerdos permitirían permitan ampliar la oferta en el mercado, basado en las reglas de la libre competencia, para que beneficien y aumenten las posibilidades del consumidor.

CAPÍTULO I

La marca y algunos de sus aspectos relevantes

Naturaleza jurídica de la propiedad industrial

El Código de Comercio contempla tres tipos de bienes mercantiles: el establecimiento de comercio, los títulos valores y la propiedad industrial (PI). La PI es la encargada de deferir protección a los bienes intangibles del empresario, para que pueda desarrollar su actividad de una forma eficaz y debidamente diferenciada de sus competidores en el mercado.

En la PI se protegen dos grandes grupos de intangibles, los signos distintivos y las nuevas creaciones. Entre los primeros se contemplan las marcas, lemas, indicaciones de procedencia, nombre comercial y enseña. En las segundas encontramos las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados y los secretos empresariales (Decisión 486 de 2000).

La marca

La doctrina ofrece diversas definiciones de la marca como signo distintivo. De ellas podemos destacar las siguientes: Metke (2001) define la marca como “un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa - o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado” (p. 53). Igualmente, Velandia (2011) afirma: “La marca es un signo por medio del cual se distinguen los productos. Al ser otorgada la inscripción en el registro marcario nace para su titular un monopolio sobre el uso del mismo dentro de las clases asignadas, es decir la expresión entra al dominio privado. Por lo tanto, ese titular será amo, señor y dueño de la misma” (p. 299).

Estas definiciones engloban los elementos relacionados en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, que reza: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”.

Para dar mayor alcance a lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha establecido que:

Un signo puede estar conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio (Proceso 052 IP, 2013, p. 5).

La Decisión 486, en su artículo 134, contempla dos requisitos esenciales para que un signo alcance la categoría de marca. El primero de ellos es el de la “distintividad”, que de acuerdo con el TJCA:

Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación (Proceso 052 IP, 2013, p. 6).

Igualmente, el carácter distintivo de la marca consiste en la aptitud del signo escogido para permitir la identificación, en un momento determinado, de un producto o servicio en la relación con los otros productos o servicios que se encuentran en el mismo mercado (Castro García, 2009).

El segundo requisito es la “representación gráfica”, que Metke (2001) enuncia como aquella condición del signo en la que “se requiere que pueda ser captado fielmente en un medio material y que a través de ese medio pueda definirse plenamente por sus aspectos” (p. 58). En el mismo sentido se ha pronunciado el TJCA, definiendo que “la susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor” (Proceso 052 IP, 2013, p. 6).

Como se expondrá más adelante, desde la perspectiva del consumidor, el empresario al comercializar productos o servicios de una clase idéntica o similar deberá tener en cuenta el cumplimiento de estos requisitos. Esto con el fin de brindarle información completa y eficiente al consumidor objetivo, para evitar una posible confusión en el momento en que este haga su elección. Para ello, los acuerdos de coexistencia marcaria generan dos aportes relevantes. Por un lado, permiten que los empresarios desarrollen su actividad, acogiéndose a las normas de libre competencia y desarrollo de los mercados. Por otro lado, el consumidor se beneficiará al tener diversas opciones ofrecidas por diferentes proveedores y que, a la postre, le generarán todos los beneficios de la libre competencia en el mercado.

Así las cosas, compartimos la conclusión de Fernandez-Novoa, cuando refiere que la marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (*corpus mechanichum*) para ser percibido por los

sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares (Fernández-Nóvoa., 2004)

Clases de Marcas

La Decisión 486 reconoce las denominadas marcas tradicionales como aquellas que podemos agrupar según la relación de los elementos del artículo 134. De acuerdo a Metke (2001), estas se pueden clasificar en:

1. Nominativas, que están conformadas por palabras que pueden ser pronunciadas.
2. Figurativas, que son dibujos representativos de cosas o representativos de objetos o conceptos.
3. Mixtas, que están conformadas por una combinación de las dos anteriores.
4. Tridimensionales, que consisten en envases o envoltorios o en la forma misma de los productos.
5. Sonoras, que consisten en una melodía que puede ser representada con las notas musicales en un pentagrama (p. 60).

Adicionalmente, reconoce las marcas colectivas del artículo 180 y siguientes, y las de certificación del artículo 185 y siguientes de la Decisión 486.

Principios del Derecho Marcario

El sistema legal marcario está regido por cuatro principios básicos: a) el de territorialidad, b) el de especialidad, c) el de independencia y d) el de carácter facultativo de la marca.

A) Principio de territorialidad¹: Se enmarca en que la protección jurídica y el ejercicio del derecho sobre una marca registrada está delimitada por el territorio de un país o una región, en donde se

¹ Referencia normativa: Convenio de París. Artículo 6, numeral 3.

reconocerán los derechos que otorga el registro del signo. De acuerdo a lo establecido por Otamendi:

El territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca registrada. El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer *erga omnes* en cualquier parte del mundo. El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado. El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró. En consecuencia, en líneas generales, el derecho al uso exclusivo de la marca se circunscribe al ámbito territorial (Proceso 05 IP, 2013, p.16).

Existen excepciones al principio de territorialidad. Entre ellas se encuentran las siguientes: el registro internacional de marcas, regulado por el sistema de Madrid; el registro de marcas a nivel regional, como el adoptado por la Comunidad Europea, y en Colombia tenemos la oposición andina al registro de una marca, que se encuentra consagrada en el artículo 147 de la Decisión 486.

B) Principio de especialidad²: El derecho que concede la marca para distinguir un bien o servicio no es de carácter absoluto, puesto que no se permite su monopolización general dentro del comercio, sino en uno o varios segmentos determinados por el titular. Siguiendo a Castro García (2009), “un signo no se protege como marca de manera absoluta en relación con todos los productos y servicios presentes en un mercado, sino de manera relativa en relación únicamente con los productos y servicios indicados por el interesado al momento de la solicitud de registro del signo” (p. 54). De acuerdo con ello, el registro marcario solo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios enmarcados dentro de una clase determinada (Concepto 209523, 2013) de la Clasificación Internacional de Niza.

² Referencia normativa: Decisión 486. Artículos 151 y 155.

La denominada Clasificación de Niza se creó mediante el arreglo internacional de Niza, de 1957. La Clasificación comprende 34 clases de productos y 11 de servicios y es revisada por un comité de expertos para mantenerla actualizada periódicamente. Esta Clasificación se encarga de definir las categorías en las que los solicitantes del registro de una marca deberán escoger la sección a la que pertenece el producto y/o servicio que desean identificar.

Por último, se destaca que este principio no es de carácter absoluto, pues tiene como excepción a su aplicación lo dispuesto para los signos distintivos notoriamente conocidos (Decisión 486, art. 224). Según Castro García (2009), “el titular de una marca notoria podrá oponerse a que un tercero registre el mismo signo para designar cualquier tipo de producto o servicio, sean estos idénticos, similares e inclusive diferentes a aquellos designados por la marca notoria” (p. 55).

C) Principio de independencia³: Respecto de la marca, el alcance de este principio se manifiesta en que no se podrá negar el registro por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en atención a consideraciones tales como: la naturaleza del producto o servicio que identifica, sus características de calidad, ni exigir una cualificación especial del peticionario. Para ilustrar lo dicho, podemos decir, por ejemplo, que, aunque la comercialización de armas de fuego en Colombia está prohibida y constituye un monopolio en favor del Estado, esto no fue obstáculo para que a la marca Galil (para distinguir armas de fuego, municiones, proyectiles y explosivos) le fuera concedido su registro a favor del peticionario: Israel Weapon Industries (IWI) LTD.

³ Referencia normativa: Convenio de París. Artículo 7.

D) Principio de carácter facultativo de la marca: Para concurrir al mercado de bienes y servicios, los actores que acuden a él no están obligados, en principio, por una disposición legal a generar una marca y tramitar su registro ante la SIC. Si el empresario o comercializador de bienes o servicios opta por no proteger la identificación de su producto en el comercio corre un enorme riesgo de que su signo sea registrado por otro y se vea en la obligación de sacar su producto del mercado. Este principio encuentra excepciones en algunas legislaciones en las que se obliga a que ciertos productos y servicios tengan un signo distintivo asociado. Como ejemplo de productos obligados a tener un signo encontramos: los medicamentos, hidrocarburos, insumos químicos, entre otros, y, en servicios, los prestados por el sector de la salud, el financiero, el aeronáutico, entre otros.

La descripción de estos principios ayuda a la comprensión del alcance y operatividad de los acuerdos de coexistencia marcario en los mercados integrantes de la Comunidad Andina y especialmente el que es objeto de este estudio, que es el colombiano. Por lo anterior, hay que tener en cuenta que la coexistencia de productos o servicios diferenciados con marcas que presenten similitud o la importación y comercialización de productos en Colombia atañe directamente a elementos como el territorio y a los derechos de PI, distinguidos por la codificación del nomenclador marcario dispuesto por la Clasificación de Niza.

Registro marcario nacional basado en la Decisión 486 de 2000

El registro de la marca se solicita ante la SIC. Es otorgado mediante un acto administrativo de carácter nacional. El registro tiene dos finalidades principales. La primera es darle publicidad a la apropiación de la marca por parte del empresario y, la segunda, está enmarcada en el derecho de

propiedad de la marca. En Colombia, particularmente, el registro tiene un efecto atributivo o constitutivo, amparado por la presunción de legalidad, pues la propiedad de la marca se atribuye únicamente al que obtiene su registro y del que se presume es su legítimo propietario.

El TJCA afirma que:

De ese derecho exclusivo se deriva el *ius prohibendi* que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás países miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo (Proceso 17 IP, 2001, p.8).

Sin embargo, esto se encuentra limitado en la Decisión 486, en el, que establece que:

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos (Artículo 157).

Se concluye, pues, que la titularidad de una marca, no confiere derechos de orden absoluto a su titular y, por ello, también debe mirarse desde la perspectiva del desarrollo e incentivo del mercado, como factor fundamental de la economía. De no ser así, estaríamos frente a prerrogativas o poderes que, dentro de un ejercicio unilateral, por parte del titular de una marca, impactarían negativamente el tráfico mercantil de los bienes y servicios protegidos, lo que llegaría a generar posibles distorsiones del mercado.

Registro marcario

El nacimiento del derecho sobre la marca tiene lugar mediante la inscripción del signo en el Registro de Marcas (Fernández-Nóvoa., 2004). La SIC, con base en su atribución legal, debe realizar el examen de registrabilidad de todo signo solicitado, para garantizar la correcta administración y defensa de los derechos de PI de sus titulares. Esto se complementa con las disposiciones legales establecidas principalmente en la Decisión 486 y en el Título X de la Circular Única de la SIC.

El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario debe, de acuerdo a lo dicho por el TJCA, ser de oficio, integral, debe plasmar una resolución debidamente motivada y es completamente autónomo (Proceso 37 IP, 2013, p. 16).

Según Metke (2001), de forma general podemos relacionar las acciones que lleva a cabo la delegatura de PI antes de conceder el registro marcario:

1. Presentación de la solicitud, que debe reunir los requisitos de los artículos 138 y 139 de la D.486.
2. Admisión a trámite y asignación de la fecha de presentación, para lo cual la solicitud debe reunir con los requisitos contemplados en el artículo 140 de D.486.
3. Examen de los requisitos de forma dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de presentación, artículo 139 de D.486.
 - 3.1 Notificación al solicitante para subsanar los defectos formales.
 - 3.2 Cumplimiento de los requisitos referidos dentro de un plazo de 60 días hábiles.

4. Orden de publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial durante 30 días hábiles, artículo 145 de D.486.
5. Oposición de terceros legítimamente interesados dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación, artículo 146 de D.486.
6. Término adicional de 30 días para presentar pruebas, que se concede a petición del opositor.
7. Notificación al solicitante para que dé respuesta a la oposición dentro de los 30 días siguientes, artículo 148 de D.486.
8. Término adicional de 30 días para presentar prueba, que se concede a petición del solicitante.
9. Audiencia de facilitación.
10. Examen de fondo y decisión de las oposiciones y concesión o denegación del registro, artículo 150 de D.486.
11. Recurso de reposición y subsidio de apelación, 5 días hábiles para presentarlo. Con este último se entiende agotada la vía gubernativa.

El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez años. Igualmente, el uso de la marca es una condición obligatoria para mantener el registro correspondiente.

Para la consecución de los fines del mercado, los empresarios deberán concurrir a él, en condiciones que permitan balancear los intereses y derechos que en él se interrelacionan. El mercado, entendido como ese lugar o territorio en donde confluyen los oferentes de bienes y

servicios y los interesados en la satisfacción de sus necesidades, genera una dinámica económica de oferta y demanda que es facilitada a través de la plena identificación de los productos comercializados. Esto se logra en debida forma con la identificación que proporciona la individualización que confiere la marca, que para cumplir cabalmente sus funciones ha de ser protegida a través de su registro.

Es claro que el empresario puede concurrir al mercado sin registrar una marca para sus productos, pero esto le acarrea diversos riesgos, entre los que está la pérdida de fidelización de su clientela, las acciones que por parte de otros comerciantes se ejerzan para desplazarlo del mercado y la apropiación por terceros de un signo que haya posicionado, entre otros.

Al mismo tiempo, los demandantes que también concurren a ese mercado, esto es, los consumidores o compradores, no tendrán la oportunidad de saber con certeza cuál es la procedencia empresarial de los bienes que pretenden adquirir, sus calidades y condiciones.

Además, entre más oferta de productos o servicios concurren al mercado más posibilidades tendrá el consumidor de beneficiarse de la libre competencia de los empresarios, pues contará con una amplia gama y variedad de productos, que lo beneficiarán en precio, garantías, calidades y servicio posventa, entre otros.

En conclusión, a través de la suscripción de acuerdos de coexistencia marcaria se fomenta la afluencia de competidores en el mercado, lo que redundará en beneficio de una nutrida oferta que,

siguiendo las leyes naturales del mercado, reportará mayores beneficios para los consumidores, para los empresarios y, de contera, para la economía.

CAPÍTULO II

El riesgo de confusión marcario en el consumidor

Los consumidores

El consumidor se define como “toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza, para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario” (Estatuto del Consumidor, 2011, art. 5).

La protección al consumidor viene dada desde la obligación impuesta en la Constitución Política, que establece:

La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos (Artículo 78).

Los consumidores son aquellos a quienes va dirigida la creación de un producto o la implementación de un servicio, pues son ellos quienes determinan su demanda y a través de ella las compañías se hacen viables. Aquí se crea la relación de consumo.

Por su objetivo social y la sensible función que cumple en el desarrollo de la economía de un mercado como el colombiano, la relación de consumo es protegida de forma especial por el legislador, teniendo en cuenta la asimetría de la información que se observa entre la relación consumidor-proveedor. Por ende, los consumidores encarnan una función esencial en la economía de mercado, sin dejar de lado a los empresarios. Desde esta óptica, la marca en sentido propio es la unión entre el signo y el producto, siempre que tal unión es aprehendida por los consumidores. (Fernández-Nóvoa., 2004)

Consumidor medio y calificado

Se deben especificar las características del consumidor medio y del calificado, para poder distinguir las capacidades de cada uno al momento de enfrentarse a las similitudes y/o semejanzas de dos marcas y, con esto, poder determinar el riesgo de confusión.

El consumidor medio, de acuerdo a lo establecido por el TJCA, es el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse una capacidad de percepción corriente (Antequera Parilli, 2009). Este consumidor medio es la persona que interpreta la publicidad en la forma natural en la que le es transmitida, sin darles a las palabras e imágenes un alcance distinto del que naturalmente tienen e interpretándolas en una forma superficial, sin realizar un análisis profundo o detallado, tal como lo haría una persona que no tiene un conocimiento especializado del producto o servicio que es anunciado, como lo indica la Superintendencia de Industria y Comercio, en referencia a la información engañosa.

Por el contrario, el consumidor calificado es aquel que es menos proclive a ser inducido al riesgo, en el momento de adquirir bienes que se distinguen con marcas semejantes. Este tipo de consumidor es profesional y especializado, con un amplio conocimiento frente a los productos o servicios ofrecidos y con la facilidad de diferenciar las marcas (Antequera Parilli, 2009).

El TJCA ha recomendado que, al momento del análisis del riesgo de confusión sobre dos marcas iguales o similares, se tenga de partida la postura desde el consumidor medio.

El caso contrario podemos encontrarlo en Perú, cuya Sala de Propiedad Intelectual, del Tribunal de Indecopi, ha señalado que en los supuestos de productos altamente calificados, o que son adquiridos por un público especializado, se debe presumir que el consumidor presta mayor atención al momento de adquirirlos (Antequera Parilli, 2009). Esta postura ha sido acogida por el Tribunal de Indecopi en el caso de productos de consumo selectivo, como químicos, relojes de alto valor, artículos de perfumería, aquellos destinados al cuidado y embellecimiento de la piel y los servicios de seguros o financieros (Antequera Parilli, 2009).

De acuerdo a lo anterior, y contrario a lo que propone el TJCA, que es partir de un análisis desde el consumidor medio, para Colombia sería beneficioso aplicar la interesante tesis privilegiada en Perú, que asume, frente a casos particulares, que se está frente a un consumidor altamente especializado cuyo riesgo de confusión es casi nulo. El Consejo de Estado de Colombia, en contra de la costumbre sostenida por la SIC, ha venido adoptando el concepto de consumidor especializado, que se basa en que aquel tendrá especial cuidado a la hora de escoger dicho producto, pues no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante, el país de origen, la

calidad y el tipo de mantenimiento del producto. Un ejemplo de esto fue el conflicto marcario presentado entre los signos Sienna y Senna para automotores, mediante el cual se permitió la coexistencia de los dos signos semejantes, lo que constituye un antecedente que esta corporación ha seguido aplicando en amparo del desarrollo del consumidor, de los empresarios y del fortaleciendo del mercado.

El riesgo de confusión

El TJCA ha señalado que existe impedimento a la hora del registro de marcas cuando:

Al existir entre dos marcas una aparente similitud de signos, que impediría al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, es decir, impediría individualizar un producto con una marca de otro producto semejante, con una marca similar, ese signo se torna en irregistrable al existir el riesgo de confusión (Proceso 2 IP, 1995, p. 8).

De esta forma, el TJCA ha sostenido en diferentes ocasiones que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión por parte del consumidor: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza que induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios, y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen un origen empresarial común (Proceso 109 IP, 2002, p. 9).

Clases de revisiones

El TJCA ha establecido en su jurisprudencia, en cuanto al riesgo de confusión marcario, tres clases de revisiones que pueden realizar las autoridades nacionales para determinar si efectivamente se

está ante una posible confusión entre ellas. Las primeras son las reglas de cotejo marcario, las segundas son los tipos de similitud y las terceras son los criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos.

Las reglas de cotejo marcario se basan en un análisis pormenorizado de las características de las marcas entre sí. Se centran específicamente en lo visual, lo auditivo, lo ideológico y lo fonético. De acuerdo a lo establecido por el TJCA (Proceso 22 IP, 2001), el cotejo debe realizarse de la siguiente manera:

1. Las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las confrontadas, sin descomponer y, menos aún, alterar su unidad fonética ni gráfica. Sin embargo, ese examen de conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas.
2. En las marcas compuestas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que, como se dijo, habrá de determinarse cuál de los que la conforman —denominativo o gráfico— es el característico. Una vez identificado por parte del examinador el elemento predominante, es decir, el utilizado por un consumidor para solicitar el producto identificado con la marca, necesariamente deberá continuarse con el examen del caso a la luz de las reglas subsiguientes.
3. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo la necesidad de un análisis simultáneo, ya que el consumidor identifica las marcas individualmente y no en forma simultánea.
4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Al decir del profesor Breuer Moreno, la similitud general entre dos marcas depende más bien de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos que de aquellos distintos que en las mismas aparezcan.
5. Quien aprecie la semejanza deberá ponerse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados y las marcas confrontadas.
6. La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia es el de que en la comparación el examinador, debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas” (p. 5).

Un caso que muestra como el riesgo de confusión debe verse desde una perspectiva objetiva y analizando específicamente la clasificación, es el del caso entre las marcas ACCESS y ACCE, en el que el TJCA ha establecido que no existía confusión, dado entre otras circunstancias, las diferencias existentes entre los productos para los cuales se destinan cada una de las marcas, eran evidentes y no se era evidente la razón de la negación del registro.

Las segundas son los tipos de similitud, en las que el TJCA (Proceso 37 IP, 2013) ha establecido específicamente los tres tipos siguientes:

- a. La similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos que van a ser objeto de comparación, en los que la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea palpable u obvia.
- b. La similitud fonética entre signos que al ser pronunciados revelan una fonética similar. Aquí la determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión.
- c. La similitud ideológica, que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la evocación que aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto” (p. 7).

Las terceras son los criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos. Estos criterios fueron adoptados por el Otamendi (Proceso 8 IP, 1995), que los sintetizó en los siguientes criterios:

- a. La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro que corresponde a quien alega.
- b. Canales de comercialización: hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados

en los que se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibida para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c. Mismos medios de publicidad: los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden en la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d. Relación o vinculación entre los productos: una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender helados y muebles en un lugar que vender, al mismo tiempo, cocinas y refrigeradoras, entre las que existe una vinculación.

e. Uso conjunto o complementario de productos: los productos que comúnmente se puedan utilizar juntos (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f. Partes y accesorios: la confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores).

g. Mismo género de los productos: pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).

h. Misma finalidad: productos pertenecientes a diferentes clases, pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

i. Intercambiabilidad de los productos: si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir, si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable (p. 14).

Estas valoraciones no son excluyentes entre sí. El TJCA las ha tratado y reiterado para diferentes interpretaciones prejudiciales, lo que en su conjunto permitiría establecer el riesgo de confusión al que está expuesto el consumidor. Sin embargo, se trata de un marco general que la SIC deberá encargarse de desarrollar en sus actuaciones administrativas, para verificar el cumplimiento de la

normativa referente a los signos distintivos. Estas reglas y su rigor ceden ante la suscripción de los acuerdos de coexistencia marcaria, toda vez que los empresarios aceptan compartir el mercado y admiten la participación de productos identificados con una marca que presenta semejanza con la otra. Por tanto, la SIC debe ajustarse a lo acordado entre las partes, siempre y cuando los empresarios otorguen las garantías de diferenciación que eviten distorsiones en el mercado. Cabe resaltar que la convergencia de ambas marcas en el mismo mercado generaría un beneficio para el consumidor, por el aumento en la oferta de productos y servicios.

Como un ejemplo de esto, es el caso de la solicitud del registro de la marca “SPERIAN” (denominativo), solicitado por la sociedad BACOU DALLOZ EUROPE, cuyo registro se negó por la similitud que encontró la SIC con la marca ya registrada registro previo de la marca “EXPERIAN”(denominativa), registrada a favor de la sociedad EXPERIAN STRATEGIC SOLUTIONS S.A., cuyo análisis se fundamentó en la similitud gráfica, fonética y visual, pero en cuyo caso no se aplicaron los otros tipos de análisis, y no se revisó el acuerdo de coexistencia marcaria firmado entre ambas empresas, por lo que el TJCA en su interpretación procedió a solicitar un enfoque diferente de comparación entre las marcas.

Además del riesgo de confusión, el legislador también busca evitar en los consumidores, en mercados donde existen marcas idénticas o similares, el denominado “riesgo de asociación”, consagrado particularmente en los artículos 136, literales a, b, c, d y h, y 155, literal d, de la Decisión 486 del 2000. Sobre el riesgo de asociación, el TJCA (Proceso 70 IP, 2013) ha expresado en reiteradas oportunidades que “es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de

dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (p. 13). En ese sentido, se busca evitar que un consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad de su competidor.

En nuestro medio no debe subestimarse la capacidad selectiva del consumidor. Esta subestimación tenía mayor sentido hace unos años, cuando el desarrollo del derecho del consumo era de corte marginal y no había tantos medios que suministrasen información fidedigna, como, por ejemplo, los códigos PQR, los códigos de barra y la información con chips electrónicos en los productos, que permiten que el consumidor pueda a través de su celular, en tiempo real, determinar la calidad, procedencia, garantía y materiales con los que está hecho el producto.

El Estado debería propender mediante políticas de orden público por la protección al consumidor, pero estableciendo un marco de protección basado en unos mínimos y no unos máximos. Esto se traduciría en que los acuerdos de coexistencia, como expresión de la autonomía de voluntad de las partes y como política de fomento al comercio, deberían ser de recibo de las autoridades administrativas y judiciales de Colombia. Esto reafirma lo sostenido en el presente capítulo, donde se propone un análisis desde la perspectiva del consumidor especializado y no desde el consumidor medio, lo que permitiría que los acuerdos de coexistencia, cumpliendo unos mínimos, fueran admitidos por las autoridades correspondientes para generar un ambiente donde se fomente el comercio a través de una mayor oferta de bienes y servicios, lo cual beneficiaría a los consumidores por los efectos de la libre competencia.

En los últimos años, la SIC ha rechazado algunos registros marcarios en virtud de la existencia y reconocimiento de un acuerdo de coexistencia, tomando como base la protección del consumidor medio. Estas decisiones se pronunciaron en los siguientes casos:

1. Resolución no. 32197 del 26 de diciembre de 1997 y 15678 del 19 de julio de 2000 expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de esta Entidad y el número 22217 del 29 de junio de 2001 expedida por el Superintendente Delegado para la propiedad industrial, marca SALAGEN.
2. Resolución N° 18837 de 10 de junio de 2008, la División de Signos Distintivos negó el registro como marca mixta del signo STRADA. Exp. No. 07-41216.
3. Resolución N° 22369 de 27 de junio de 2008, la División de Signos Distintivos negó el registro como marca mixta del signo SEFORA FEDCO. Exp. 07- 21306. (Concepto 033527 del 6 de mayo de 2010)

Pero esta óptica, al no ser adoptada de forma general dentro del mismo ente administrativo, en algunas oportunidades las solicitudes de acuerdos de coexistencia rechazadas en primera instancia, han sido posteriormente concedidas en a través del agotamiento de la vía gubernativa, ya sea a través de la reposición o apelación. Como ejemplo podemos citar los siguientes casos:

1. Resolución N° 5570 de 26 de febrero de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la resolución No. 10857 de 18 de mayo de 2005 y concedió el registro como marca nominativa de la expresión WINRHO Exp. 02-9454.
2. Resolución N° 40576 de 30 de noviembre de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución la decisión contenida en la Resolución N° 19778 de 18 de agosto de 2005 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. Exp. 05-6878. marca mixta FERAX. (Concepto 033527 del 6 de mayo de 2010)

CAPÍTULO III

Los acuerdos de coexistencia marcaria y su impacto frente al consumidor

Los acuerdos de coexistencia marcaria

Los acuerdos de coexistencia marcaria pueden entenderse como aquellos pactos que realizan los empresarios (titulares de las marcas), para que marcas similares o casi idénticas, a nombre de titulares diferentes, utilizadas para identificar productos iguales, similares o distintos, puedan coexistir en el mismo territorio para su comercialización o para su registro. Así lo ha reiterado el TJCA (Proceso 104 IP, 2003), al afirmar que:

Los llamados Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza (p. 10).

Tipos de acuerdos de coexistencia

Los acuerdos de coexistencia se encuentran consagrados en los artículos 136 y 159 de la Decisión 486. Respecto al registro de dos marcas similares, debemos centrarnos en el artículo 136, que señala que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando [...] consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, **salvo que medie el consentimiento de este**” (negrilla propias) (Literal f).

La comercialización de productos en un mismo territorio con una marca similar o idéntica se encuentra regulada en la Decisión 486, donde se afirma:

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

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

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas (negrillas propias) (Artículo 159).

Es importante destacar que el acuerdo de coexistencia marcaria es un instrumento que evita la infracción a un derecho marcario. Esto se refleja en el otorgamiento del beneplácito por parte del titular de un registro marcario, quien, después de ponderar los posibles riesgos comerciales, consiente en tolerar la coexistencia en el mismo mercado de otro signo distintivo con características similares o idénticas. Es por esto que el empresario decide manifestar dicho consentimiento a la autoridad administrativa a través del acuerdo de coexistencia, en el que se consignan las garantías para la convivencia de ambas marcas que se verán más adelante.

Los acuerdos de coexistencia están limitados por las autoridades nacionales competentes en cada país. Así lo establece el TJCA (Proceso 50 IP, 2001): “No obstante, estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. En este sentido, la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático

para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular” (p. 9).

Aunque los acuerdos de coexistencia están supeditados al arbitrio de la Autoridad Nacional Competente, en nuestro caso la SIC, debe resaltarse como el análisis de los mismos debe estar basado en un tema de antecedentes internacionales, tal es el caso de la marca “STARBUCKS” de la sociedad STARBUCKS CORPORATION, junto con la firma MARS INCORPORATED dueños del registro de la marca “STARBURST”, quienes tienen un acuerdo de coexistencia a nivel internacional debidamente detallado teniendo en cuenta el reconocimiento de cada una de las marcas en el mercado, tanto que podría considerarse una de ellas una marca notoria, por lo que la autoridad nacional no debe olvidar realizar un análisis no solo desde las normas nacionales, sino internacionales, que le permitan ver y profundizar el impacto en el mercado y en los consumidores.

Una de las bondades de los acuerdos de coexistencia es que ayudan a prever y evitar conflictos entre empresarios, incluso de talla internacional. Tal es el caso de APPLE CORPS, el sello discográfico creado por los Beatles, y APPLE COMPUTERS. Ambas empresas establecieron un acuerdo de coexistencia de marcas en 1991, según el cual Apple Computers tendría el derecho exclusivo a usar sus marcas Apple "para o en relación con productos electrónicos, programas informáticos y servicios de procesamiento y transmisión de datos"; mientras que Apple Corps tendría el derecho de uso exclusivo de sus propias marcas Apple "para o en relación con toda obra creativa presente o futura cuyo contenido principal sea música o interpretaciones y ejecuciones musicales, independientemente de que los medios empleados para grabar o comunicar estas obras sean tangibles o intangibles". Así, si bien las dos compañías tenían marcas cuya similitud se

prestaba a confusión, definieron una esfera en la que eran distintas –la del ámbito de uso–, que sentaba las bases de su acuerdo de coexistencia. El acuerdo permitió que ambas empresas siguiesen ejerciendo sus actividades y sacando provecho de su fama sin infringir mutuamente sus derechos. (Revista de la OMPI, 2006)

Diversas empresas han firmado acuerdos de coexistencia marcaria, con alcances nacionales, regionales, e incluso mundiales. Entre los empresarios firmantes tenemos a: La sociedad norteamericana Continental Tire North American, Inc y General Motors Corporation; Santander Investment Bank Limited y Robert Bosch para la coexistencia de las marcas bsch y Bosch; Vega Grieshaber vg. y Sony Corporation, entre otros.

La autonomía de la voluntad desde los acuerdos de coexistencia

Diferentes autores definen la autonomía privada como la actividad y potestad de autorregulación de intereses y relaciones propias, desplegadas por el mismo titular de ellas, diferenciando entre el concepto mismo de autonomía, con su reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico (Monroy Cabra, 2006).

Vale la pena resaltar el concepto dado por Becerra Toro (2006), quien afirma que “la única forma que el derecho tiene para tutelar y brindar protección a todas y cada una de las relaciones sociales que tengan interés jurídico es reconociendo a los sujetos de derecho iniciativa para que puedan regular sus propias relaciones, esto es lo que se denomina la autonomía de la voluntad privada” (p. 21).

La autonomía privada en un sentido amplio puede entenderse como el poder que se le atribuye a la voluntad del individuo para la creación, modificación o extinción de las relaciones jurídicas (De Castro y Bravo, 1997). El ordenamiento jurídico colombiano reconoce la autonomía privada como fuente de normas jurídicas o como fuente generadora de obligaciones⁴ de las relaciones jurídicas entre dos individuos con intereses en común (Monroy Cabra, 2006).

Límites de la autonomía de la voluntad

Como límites a la autonomía de la voluntad privada, Monroy Cabra (2006) señala dos en particular:

1. Esfera de la competencia normativa: la competencia normativa constituye el límite primario que reside en la admisibilidad del negocio y las reglas de carácter negativo que se le fijan. Es decir, los requisitos, los elementos de existencia y validez de los actos son regulados directamente por la ley.
2. Noción de orden público: el conflicto que supone la noción de orden público existe, de una parte, entre la ley imperativa y el acto jurídico (p. 546).

El orden público es entendido como la necesidad de realizar el equilibrio de las libertades públicas y constituido por aquellas ideas morales, políticas, económicas, sociales que tienden a garantizar en una sola sociedad la paz, la seguridad, la estabilidad y la salubridad pública, prevaleciendo de esta forma el interés general frente al interés particular (Monroy Cabra, 2006). Esto es reiterado por la Corte Suprema de Justicia, que afirma que:

El Estado, por razones de interés público y de utilidad social, como director responsable de la marcha general de la economía, ha desplegado su actividad reguladora al campo contractual, de tal suerte que, en el derecho moderno, no es extraña su intervención en la actividad de los particulares y, por ello, la autonomía absoluta de que antes se hacía gala se encuentra ahora reemplazada por los denominados por la doctrina “contratos dirigidos”, en los cuales la voluntad de los particulares se encuentra restringida porque así lo exigen el interés general y el orden público (Expediente 4818, 1997).

⁴ Código Civil. Artículo 1494.

Consultando los límites esbozados, a la autonomía de la voluntad privada de los empresarios el Estado debe reconocerles la mayor eficacia posible en aras de permitir el desarrollo de las actividades económicas que benefician el mercado. Por lo tanto, si bien la protección al consumidor está basada en el fundamento del orden público, este no debe ser un pretexto para desconocer la iniciativa privada, centrando el análisis de los acuerdos en la media de un consumidor promedio y no de un consumidor especializado, que, como ya se ha desarrollado en el capítulo anterior, tiene la capacidad de distinguir y evaluar con criterio el origen empresarial de los productos o servicios que adquiere. Con esto no se busca una aceptación tácita de los acuerdos, sino un análisis que procure una mirada objetiva de ellos, examinando los medios que proponen los empresarios para mitigar y distinguir sus productos en el mercado.

Entidades que conocen sobre acuerdos de coexistencia

La PI es un sistema administrado por el Estado a través de la SIC, para la concesión de derechos sobre nuevas creaciones (patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazados de circuitos integrados) y a los comerciantes sobre los signos que utilizan para distinguir sus productos y servicios (marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales) en el mercado, como lo señalan los *Objetivos y funciones*, de la Superintendencia de Industria y Comercio. Teniendo en cuenta lo anterior, en primera instancia será la SIC quien conocerá sobre los acuerdos de coexistencia firmados por los empresarios.

Como segunda opción los empresarios podrán acudir al Consejo de Estado que, según el artículo 237 de la Constitución Política, tiene como atribución principal la de desempeñar las funciones de

tribunal supremo de lo contencioso administrativo, en donde aquellos podrán hacer uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Y, por último, encontramos al TJCA, como un órgano supranacional que ejerce su jurisdicción sobre la Comunidad Andina y es competente para hacer las interpretaciones prejudiciales que soliciten tanto la SIC como el Consejo de Estado. De acuerdo a lo establecido en el Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su artículo 32, le “corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros”. Mediante esta interpretación, el TJCA efectúa un análisis de la situación en particular y, basándose únicamente en las normas de la Comunidad, saca las conclusiones pertinentes del caso. El sentido de la interpretación prejudicial debe ser adoptado en el fallo.

La suscripción de acuerdos de coexistencia marcaría conlleva la obligación de que ellos deban inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. Sin embargo, dicha inscripción no implica una aceptación automática de su contenido por parte de las autoridades.

En relación con lo anterior, el TJCA (Proceso 50 IP, 2001) ha reiterado que “la suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaría, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error” (p. 14).

Viabilidad de los acuerdos según su tipo

Hay posibilidad de suscribir dos tipos de acuerdos de coexistencia. Las características generales atienden a los siguientes supuestos:

Supuestos de la coexistencia de derecho consagrados en el artículo 159 de la Decisión 486 del 2000	Supuestos de la coexistencia de registros marcarios en el territorio de un país
Existencia en la subregión de registros de marcas idénticas o similares a favor de titulares diferentes.	Existencia de marcas idénticas o similares a favor de titulares diferentes en el territorio de un país de la subregión.
Las marcas distinguen los mismos productos o servicios.	Las marcas distinguen los mismos o diferentes productos o servicios.
Los empresarios titulares de las marcas consienten en la comercialización de los productos o servicios en el territorio del país miembro en donde ya esté registrada una marca idéntica o similar.	Empresarios con marcas idénticas o similares consienten en el registro de sus respectivas marcas en el mismo país miembro.

Fuente: López-Castro (2011, p.359).

Para atender estos supuestos existen dos clases de acuerdos de coexistencia. El primer tipo está el establecido en el artículo 159 de la Decisión 486. De este se deriva un acuerdo de coexistencia entre empresarios, que se circunscribe únicamente para la comercialización de productos y a la distinción de ellos mediante la debida información a los consumidores, evitando así cualquier tipo de confusión. Este tipo de acuerdo no incluye ni requiere la solicitud del registro de la marca en el territorio nacional.

El segundo tipo es el establecido en el artículo 136, literal f. Este permite el consentimiento del titular de un derecho de PI de permitir el registro de una marca similar a la suya que pueda llegar a infringir sus derechos marcarios. Este acuerdo nace a partir de la necesidad de un empresario de

registrar su marca en el territorio nacional. Caso en el cual, si dicha marca infringe un derecho de propiedad de otro empresario, que sería una causal relativa de irregistrabilidad de la marca (que prescribe en 5 años), necesitaría del consentimiento del propietario de la otra marca a través de un acuerdo de coexistencia unilateral o bilateral, para poder acceder a dicho registro.

Vale la pena reiterar que, aunque exista un acuerdo de coexistencia previamente firmado por los empresarios, esto no implica una aceptación automática del acuerdo, ni una omisión en el examen de registrabilidad, pues *contrario sensu*, este examen se realiza con mayor detenimiento y con una revisión mucho más específica, enmarcada en la protección del consumidor, que cuando estamos frente al acuerdo referido a la sola comercialización de productos, que no apunta a viabilizar el registro de la marca.

No existe en Colombia una lista de criterios que se deban cumplir para que los acuerdos de coexistencia se reputen válidos en Colombia. Sin embargo, tanto la SIC como el Consejo de Estado han reiterado que la principal característica, al momento de registrar una marca similar a otra, es el riesgo de confusión. En este caso, es la prevalencia del interés general (consumidores) la que se impone ante el interés particular (empresarios). Por tanto, el acuerdo solo podrá ser autorizado por la autoridad nacional competente en el caso en que efectivamente demuestre que no existe ningún riesgo de confusión o que, en caso de existir, se realizarán todas las acciones pertinentes para mitigarlo.

La pertinencia y beneficio de los acuerdos

Los acuerdos de coexistencia marcaria no deben ser entendidos como un acuerdo caprichoso entre dos empresarios que desean limitar los derechos de los consumidores ni, mucho menos, legitimar actos de competencia desleal repartiéndose el mercado. Los acuerdos deben ser entendidos como un mecanismo idóneo que tienen los empresarios para superar sus diferencias y coexistir en un mismo mercado, para generarles beneficios a los consumidores. Una muestra de esta situación es la emisión de la Resolución 21447, del 2012, de la SIC, que crea la audiencia de facilitación como un mecanismo para resolver los conflictos que se susciten en el marco del registro de una marca ante esta entidad.

La Audiencia de Facilitación procederá en los siguientes casos:

- i) Cuando en el trámite de registro de un signo distintivo no se hubieren presentado oposiciones, pero se necesite del concurso del tercero para poder superar el obstáculo que impide el registro de la marca.
- ii) Cuando en el trámite de registro de un signo distintivo se hubieren presentado oposiciones y la discusión sobre la registrabilidad esté referida a las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literales i, j y k; 136 y 137 de la Decisión 486.

En dicha audiencia, el Director de Signos Distintivos, previo estudio de registrabilidad del signo, **podrá proponer y avalar acuerdos vinculantes que permitan que el signo supere las causas de irregistrabilidad anteriormente mencionadas** (negrilla propia) (Artículo 1.2.1.13).

Esta audiencia es el claro ejemplo de la función de un acuerdo de coexistencia, que es la forma más ágil y veraz de resolver conflictos por similitudes marcarias entre dos empresarios y es la materialización, por parte de ellos, de la buena voluntad y compromiso con la competencia en el mercado.

Otro claro ejemplo del beneficio de los acuerdos de coexistencia es aquel que se realiza entre marcas débiles. Entendidas estas como aquellas que contienen palabras de utilización libre, sufijos

o prefijos de uso común (Consejo de Estado, 2008), pues este acuerdo lograría despejar las dudas de los consumidores al detallarlas y determinarlas específicamente en el mercado. Igualmente, los acuerdos de coexistencia facilitan la aplicación del principio de especialidad, que se expuso antes, al permitir que marcas similares o iguales puedan ser usadas por titulares diferentes, teniendo en cuenta que se utilizan sobre productos diferentes. También eliminarían el riesgo de confusión indirecto ante aquellos acuerdos que se celebren entre miembros de un grupo empresarial, en tanto el público asociaría correctamente que los bienes son producidos o comercializados por la misma empresa y reconocerían el mismo origen empresarial (López Castro, 2011).

Los acuerdos de coexistencia como mecanismos idóneos para evitar la confusión

Tal como lo ha determinado el TJCA, los acuerdos de coexistencia marcaría nacen necesariamente de la similitud entre marcas. Sin embargo, uno de los requisitos que deben cumplir los empresarios al momento de firmar un acuerdo es ofrecer todas las garantías para mitigar el posible riesgo de confusión de los consumidores. Visto de esta manera, estas garantías generarían particularmente, en el consumidor, una posibilidad más amplia, en dos sentidos. El primero, por tener mayor oferta en el mercado de bienes y servicios, lo que mejoraría la oferta y la variación de precios para ellos. El segundo se centraría en las campañas y mecanismos de publicidad utilizados por los empresarios para diferenciar sus productos, lo que le permitiría al consumidor conocer de primera mano el origen empresarial del producto o servicio que desea consumir.

Igualmente, el mercado de productos o servicios del que hagan parte las marcas similares o semejantes también deberá influir al momento del análisis por parte de las autoridades nacionales competentes, pues cada mercado tiene una caracterización especial tanto en sus productos como

en el tipo de consumidores. Por lo tanto, no se deberá presumir el riesgo de confusión sin el análisis previo de los aspectos señalados anteriormente.

Derecho comparado

Para la aceptación de los acuerdos de coexistencia marcarios, en Perú diseñaron unas condiciones mínimas, sin las que el acuerdo no sería viable ni válido. Así, pues, el Tribunal del Indecopi, emitió:

La Resolución N° 4665-2014-TPI-Indecopi, de fecha 15 de diciembre de 2014, en la que se establecen requisitos específicos que deben contener los acuerdos para que sean aprobados por la autoridad y que deberán contener ciertas condiciones mínimas como son:

- a) Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose los elementos denominativos y figurativos que las conforman, así como también los productos y servicios a los que están referidos dichos signos (conforme se encuentran registrados y/o solicitados).
- b) Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo.
- c) Delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán los signos materia del acuerdo de coexistencia en el mercado. Para tal efecto, será necesario que las partes soliciten la limitación efectiva de los productos y/o servicios en los registros y solicitudes respectivas.
- d) Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos.
- e) Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.
- f) Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso de que se presente alguna materia litigiosa entre las partes (Barreda Moller, 2015).

En el Derecho anglosajón se les otorga más importancia a los acuerdos de coexistencia, en virtud de la importancia de la autonomía de la voluntad de los empresarios. Se dejan de lado y se le resta importancia al consumidor. Muchos de estos ejemplos se pueden ver en marcas como Gucci, Coach y Chanel, que cuentan con un acuerdo para la coexistencia de sus marcas, a pesar de su similitud y de que se encuentran en el mismo mercado. Este hecho se enmarca también en la concepción anglosajona de la propiedad de la marca, en virtud de la cual el empresario puede disponer de ella como lo desee (Moss, 2005).

En el Derecho Europeo la evaluación jurídica de los acuerdos de coexistencia varía según el foro jurídico, y en general, se puede decir que existen tres enfoques básicos que existen para su evaluación, el primero es el enfoque que muchos tribunales nacionales optaron por adoptar, a saber, invocar el acuerdo y sus términos en la medida en que esté válidamente formado y sea aplicable a la controversia en cuestión. En estos casos, el contrato es la primera fuente de derecho y juega un papel importante en la determinación del resultado de la disputa. Tal acuerdo podría consistir, por ejemplo, en una División de mercados geográficos para marcas similares, como se demostró en el estudio de caso de Lavaria y Birks Fabrikker. El segundo enfoque es de un carácter más despectivo. En este caso, los tribunales optan por ignorar todas las formas de acuerdos privados y, lamentablemente, este es el enfoque adoptado por la OHIM (The Office for Harmonization in the Internal Market). El tercer enfoque se puede encontrar entre los dos enfoques mencionados y esto puede parecer ser el camino que la OHIM está avanzando hasta ahora (Martens & Kjeserud, 2009).

Sería pertinente que en Colombia se adoptara una línea normativa que brinde seguridad jurídica a los peticionarios en la que, como en Perú, los empresarios ya saben qué deben garantizar para coexistir en el mercado sin afectar al consumidor.

No debe sobreprotegerse al consumidor, ya que al caer en esta práctica se restringe la oferta que lo beneficiaría. No se propone un extremo como el de algunas legislaciones de corte anglosajón, en donde hay mayor permisibilidad, pero sí, por el contrario, se plantea que, si un acuerdo ofrece

y asegura las garantías especiales acordadas por los empresarios para evitar la confusión en los consumidores, no se considere justificable restringir su actividad comercial.

Así las cosas, en aras de fortalecer y hacer más atractivo el mercado colombiano es totalmente compatible que la SIC haga uso de mecanismos como la audiencia de facilitación para conformar, precisar o ampliar de forma sustantiva las garantías ofrecidas en el acuerdo de coexistencia.

Propuesta de requisitos para firmar un acuerdo de coexistencia

Como reflexión final es recomendable que los empresarios, al momento de suscribir un acuerdo de coexistencia marcaría, tengan en cuenta los siguientes aspectos que surgen de lo interpretado por el TJCA y de los requisitos mínimos establecidos por Indecopi en Perú:

- 1- Establecer la descripción de los elementos extrínsecos e intrínsecos que conforman los signos objeto del acuerdo.
- 2- Delimitación del ámbito territorial en el que será aplicable el acuerdo (esto teniendo en cuenta que podría ser aplicable para varios países en los casos de filiales y matrices).
- 3- Circunscripción de los productos y/o servicios en la Clasificación correspondiente (Clasificación de Niza y sector del mercado en cada territorio).
- 4- Delimitación de la forma de uso de los signos.
- 5- Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.

- 6- La descripción de las garantías ofrecidas y de las previsiones necesarias para evitar la confusión del consumidor (en publicidad, divulgación de calidades del producto y origen empresarial).
- 7- Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso de que se presente alguna diferencia entre las partes.

Será de meridiana importancia, que los acuerdos suscritos por los empresarios, no dejen ningún halo de dudas sobre puntos cardinales como la delimitación de los productos, la circunscripción territorial de comercialización, las formas gráficas y la posición de las marcas, entre otras. Con estas previsiones, los empresarios y la SIC podrían dar por sentado que el acuerdo incluye los elementos necesarios para su creación y que presenta las garantías que, en vez de perjudicar al consumidor, lo ayuden a distinguir de forma veraz los productos y servicios que desea adquirir.

Conclusiones

La marca es un bien mercantil, apropiado por el empresario para ejercer de mejor forma su actividad comercial, distinguiendo sus productos o servicios de los de sus competidores. En Colombia, mediante el registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio se obtienen los beneficios de exclusividad y, a la vez, se ofrece la información al consumidor, para que este tenga el conocimiento de la procedencia de los productos, constate su calidad y, de esta forma, se fidelice con la marca de su preferencia.

En concreto, la marca tiene entre sus principales funciones la de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio que representa, caracterizar su calidad, generar valor agregado en la publicidad y expresar el *good will* del empresario.

La Decisión 486 del 2000 permite que los empresarios celebren acuerdos de coexistencia marcaria como instrumentos para que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. En Colombia no existe unanimidad respecto de cuáles son los requisitos o criterios objetivos para otorgar viabilidad a los acuerdos de coexistencia. Cada caso que se presenta es estudiado de forma particular y, en algunos momentos, los acuerdos pueden llegar a considerarse como un indicio de que ambas marcas generarán confusión en el consumidor. En otras oportunidades se han privilegiado los principios de la buena fe y la autonomía contractual, otorgándoles a los empresarios la posibilidad de que sus marcas similares coexistan en un mercado.

Como una forma de previsión por los empresarios, deberán señalar de qué sector del mercado hacen parte los productos o servicios cuya marca es objeto de discusión, así como el tipo de consumidor al que va dirigido, para poder determinar cuál es el consumidor especializado para ese segmento del mercado, lo que permitiría hacer un análisis mucho más particularizado, que beneficie tanto al empresario como al consumidor.

Por último, se recomienda establecer en Colombia unos requisitos mínimos para que los acuerdos de coexistencia se reputen viables. Los requisitos atenderían a la descripción de los elementos extrínsecos e intrínsecos de los signos, la delimitación del ámbito territorial, la circunscripción de los productos y/o servicios en la clasificación correspondiente, la delimitación de la forma de uso de los signos, el señalamiento de las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo, las garantías ofrecidas, las previsiones necesarias para evitar la confusión del consumidor y los mecanismos de resolución de controversias en caso de que se presente alguna diferencia entre las partes. Si el acuerdo presentará claridad en los puntos descritos, su análisis debería ser objetivo y no solo partiendo de la vulnerabilidad del consumidor.

Bibliografía

- Antequera Parilli, R. (2009). *Estudios en Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Bogotá: Temis.
- Barreda Moller. (9 de abril de 2015). *Barreda Moller Abogados*. Recuperado el 15 de septiembre del 2016, de Barreda Moller Abogados:
<http://www.barredamoller.com/2015/04/acuerdos-de-coexistencia-de-marcas-y-cartas-de-consentimiento-nuevo-precedente-de-observancia-obligatoria-para-su-aceptacion-en-peru/>
- Becerra Toro, R. (2006). *Teoría General del Acto Jurídico*. Cali: Sello Editorial Javeriano.
- Bonet, G. (2011). “Articulación entre la publicidad corporativa y la protección de la marca, especialmente contra el riesgo de confusión”: en Estudios de propiedad intelectual. Universidad del Rosario. Bogotá.
- Castro García, J. D. (2009). *La propiedad Industrial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Congreso de la República (Estatuto del Consumidor, Ley 1480 del 2011, 12 de octubre del 2011).
- Consejo de Estado (Expediente 00275-01, 24 de enero del 2008).
- Consejo de Estado (Radicación 11001-03-24-000-2008-00029-00, 13 de octubre del 2013).
- Corte Suprema de Justicia (Expediente 4818, 8 de octubre de 1997).fer
- De Castro y Bravo, F. (1997). *El negocio jurídico*. Civitas. Madrid.
- Fernández-Nóvoa Carlos. (2004) Tratado Sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
- Ferrier, D. (2011). “La franquicia: Un contrato de explotación de los derechos de propiedad intelectual”: en Estudios de propiedad intelectual. Universidad del Rosario. Bogotá.
- Labarriega Villanueva, P. (2012). “El contrato de licencia de uso de marca”: en Propiedad intelectual. Reflexiones. Universidad del Rosario. Bogotá.
- Martens Lawsen, M. y Kjeserud L. “Trademark Coexistence Agreements in the EU from an Interdisciplinary Perspective” Aarhus School of Business. Master Thesis. London.
- Lizarazu Montoya, R. (2014) Manual de propiedad industrial. Legis. Bogotá.
- López Castro, Y. (2011). “La autonomía contractual como sustento para la coexistencia de registros marcarios en Colombia”. *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, 374.

- López Castro, Y. (2012). “Eficacia de los acuerdos de coexistencia de marcas”: en *Propiedad intelectual. Reflexiones*. Universidad del Rosario. Bogotá.
- Metke Méndez, R. (2001). *Lecciones de Propiedad Industrial*. Bogotá: Baker & McKenzie.
- Metke Méndez, R. (2011). “El riesgo de confusión desde la perspectiva del derecho marcario y la competencia desleal”: en *Estudios de propiedad intelectual*. Universidad del Rosario. Bogotá.
- Monroy Cabra, M. G. (2006). *Introducción al Derecho*. Bogotá: Temis.
- Moss, M. (2005). “Trademark coexistence agreements: Legitimate contracts or tools of consumer deception?”. *Loyola Consumer Law Review*, 194-221.
- Oñate Acosta, T. (2012). “Los países en desarrollo, la ronda de Doha y el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”: en *Propiedad intelectual. Reflexiones*. Universidad del Rosario. Bogotá.
- Otero Lastres, J. y otros. (1997). *La coexistencia marcaria en el derecho andino: El caso Belmont*.
- Revista de la OMPI No. 6. Noviembre de 2006
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/06/article_0007.html
- Superintendencia de Industria y Comercio (Concepto 209523, 13 de enero del 2013).
- Superintendencia de Industria y Comercio (Concepto 0033527, 6 de mayo del 2010).
- Superintendencia de Industria y Comercio (Resolución 55858, 19 de septiembre del 2014).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 2 IP, 1986, 19 de septiembre de 1995).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 8 IP, 2007-2733, 30 de agosto de 1995).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 17 IP, 6737-00-LYM, 27 de abril del 2001).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 22 IP, 2001-5912, 13 de junio del 2001).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 50 IP, 6207, 3 de diciembre del 2001).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 109 IP, 652399, 1 de abril del 2002).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 104 IP, 7319, 27 de noviembre del 2003).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 05 IP, 2007-00141, 17 de abril del 2013).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 052 IP, 2010-00018, 17 de abril del 2013).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 37 IP, 2009-00116, 25 de abril del 2013).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 37 IP, 2009-00116l 25 de abril del 2013).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 70 IP, 1648, 21 de abril del 2013).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 226 IP, 1608-2013-0-1801-JR-CA-13, 20 de julio del 2015).

Velandia, M. (2011). *Derecho de la competencia y del consumo*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.