

“ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS MARCAS”



**SISTEMATIZACIÓN DE PRÁCTICA EN LA SOCIEDAD BOMBA FOODS S.A.S
por PAULA ANDREA TULANDE CHARRY**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI
PERIODO 2024 - 1
PROGRAMA DERECHO**

TABLA DE CONTENIDO

Abstract	3
Introducción	3
Finalidad del documento de Sistematización	3
Capítulo I. Contexto	4
Historia de BOMBA FOODS S.A.S	4
Actualidad de BOMBA FOODS S.A.S	5
Capítulo II. Problema	5
Problema General	5
Pregunta problema de investigación	5
Alcance legal para el problema en cuestión	5
Capítulo III. Objetivos	6
Objetivo General	6
Objetivo Específico	6
Capítulo IV. Desarrollo de la actividad	6
A. Necesidad de sistema interno.....	7
B. Conceptualización e importancia de la Libre competencia para el desarrollo empresarial y económico en Colombia	8
C. Delimitación de conceptos: Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial ..	10
D. Conceptualización e importancia de la "MARCA"	12
E. Delimitación de los conceptos: "COMPETENCIA DESLEAL": "CONFUSIÓN	16
Capítulo V. Reflexión	18
Capítulo VI. Evidencias	22
Bibliografía	26
Bibliografía	27
Bibliografía	28

ABSTRACT

The following paper is presented for the subject "Graduation Project II" in the Law program at Pontificia Universidad Javeriana of Cali. It focuses on the academic reflection of the practical experience acquired during university training, specifically during the internship developed at BOMBA FOODS S.A.S.

The primary purpose of the paper is to detail and analyze the contributions and learnings obtained during the work experience, critically integrating the theoretical knowledge imparted throughout the degree. Additionally, this document aims to thoroughly explore legal strategies for brand protection, particularly within the context of companies dedicated to the preparation and sale of ready-to-eat meals. This exploration and analysis not only seek to understand the legal strategies for protecting brands but also to provide the company with a solid foundation of understanding regarding the legal and practical aspects of the concept of "BRAND."

To fulfill the objectives outlined above, the structure of the document is divided into six fundamental sections. The first section specifies the context of the company owning the brands, to provide a better understanding for the second section, which addresses the legal issue at hand. The third section describes the main objectives of this paper. The fourth section provides a specific description and connects the development of legal concepts with the company's context. The fifth section is dedicated to reflecting on the deepening and development of the issue, in line with legal theories. Finally, the sixth section will include the deliverable document for the company subject to the academic internship

INTRODUCCIÓN

El siguiente escrito, se presenta para la asignatura TRABAJO DE GRADO II del programa de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, enfocándose en la reflexión académica de la experiencia práctica adquirida durante la formación universitaria, en específico, durante la Práctica desarrollada en BOMBA FOODS S.A.S.

El escrito que se presenta a continuación tiene como finalidad principal detallar y analizar las contribuciones y aprendizajes obtenidos durante la experiencia laboral, integrando de una manera crítica el conocimiento teórico impartido a lo largo de la carrera. Además, mediante el presente documento se propone explorar exhaustivamente las estrategias jurídicas para la protección de las marcas, centrándose particularmente en el contexto de las empresas dedicadas al la elaboración y expendio de comidas preparadas a la mesa. Esta exploración y análisis no busca solo comprender las estrategias jurídicas para proteger las marcas de la sociedad, sino también brindarle a la empresa una base solida de

entendimiento respecto de los aspectos jurídicos y prácticos respecto del concepto de “MARCA”.

Para cumplir con lo descrito en el inciso que antecede, la estructura del documento se divide en seis apartados fundamentales. En el primer apartado, se procederá a especificar el contexto de la empresa dueña de las marcas, para así proceder con un mejor entendimiento al segundo apartado; el cual versa sobre el problema jurídico que presenta. En el tercer apartado, se encontrará una descripción de los objetivos principales del presente escrito. En el cuarto apartado se realizará una descripción específica y se hará la conexión entre el desarrollo de los conceptos jurídicos y el contexto de la empresa. El quinto apartado se dedicará a una reflexión en cuanto a la profundización y desarrollo del problema, de la mano de las teorías del derecho. Finalmente, para el sexto apartado se adjuntará el documento entregable la sociedad objeto de la práctica académica.

CAPÍTULO I. CONTEXTO.

DÍAZ Y RESTREPO S.A.S es una sociedad que es fundada en el año 2005 con el propósito de incursionar en el negocio de restaurantes de comidas rápidas con tres factores característicos: (I) Procesar sus propios alimentos, (II) Manejar un sistema de servicio de comida rápida al estilo buffet, (III) Distribuir de manera nacional sus alimentos en restaurantes de diversos formatos.

Para el año 2023, **DÍAZ Y RESTREPO S.A.S** busca evitar costos operativos y da vida a **BOMBA FOODS S.A.S**, sociedad caleña, la cual nace con tres propósitos principales además de soslayar los costos operativos; el primero de ellos, realizar una fusión de las sociedades **DÍAZ Y RESTREPO S.A.S**, **JICAMA S.A.S** e **INVERSIONES WARI S.A.S**; el segundo, profundizar la marca **SR WOK** y escalar las marcas **MARTÍN BIRRIERIA** y **AVA**; el tercero, expandir las operaciones a nivel nacional e internacional en países como Ecuador, Panamá y Estados Unidos.

Tres marcas importantes del sector comercial que desarrollan el negocio de **QUICK SERVICE RESTAURANT (QRS)** e integran todos los procesos de la cadena, tales como; compras de materia prima, procesamiento, almacenamiento, distribución y venta a través de Call Center, Rappi y puntos de venta en las diferentes ciudades del país; que a la fecha, cuentan con una experiencia en total de **DIECISÉIS** años y más de 1030 colaboradores.

El área en la que me encuentro en la sociedad, corresponde al área legal encargada de todo lo relacionado con **DERECHO COMERCIAL** y **CONTRATACIÓN**. Mi labor se ha desarrollado en la elaboración de documentos legales que surgen en el diario y tienen vinculación con derecho comercial, tales como: (I) **OTROSÍES** a contratos de Concesión y Arrendamiento, los cuales son de vital importancia para la empresa, puesto que por medio de estos es que funcionan los establecimientos, (II) Elaboración de contratos de Compraventa, Suministro, Prestación de Servicios y demás, típicos o atípicos, que sean requeridos para una destinación netamente comercial (III) Documentos de **NO** conformidades que resulten de una relación comercial, debido al incumplimiento contractual (IV) Control de **SAGRILIFT** respecto de cada uno de los contratos vigentes y sus proveedores (VI) Verificar y

elaborar documentación que permita garantizar que se esté cumpliendo a cabalidad con todo lo exigido por Ley a la fecha (por ejemplo, autorización para el tratamiento de datos personales)

Asimismo, en razón de la magnitud de la sociedad, estoy encargada de gestionar las negociaciones en cuanto a los términos y condiciones de más de CIEN contratos que tienen destinación comercial, tales como: (I) Negociación del Canon, Contraprestación o Valor del Mínimo Mensual pactado en el contrato (II) Puntos porcentuales correspondientes al Incremento del IPC del valor a pagar (III) Inclusión de nuevas cláusulas que beneficien a la sociedad (IV) Inclusión y control de SAGRILIFT al contrato (V) Negociación para eliminar cláusulas que estén afectando a la sociedad y explicación de esto a la contraparte. Y demás negociaciones que deban realizarse, ya sea por vía telefónica, correo y/o reuniones presenciales / remotas.

Finalmente, también debo realizar análisis e investigación respecto de problemas que surjan en razón de la relación comercial, tales como: (I) Problemas de Responsabilidad Civil Extracontractual (II) Problemas en aspectos tributarios (III) Problemas de Responsabilidad Civil Contractual. (IV) Problemas con relación a la imitación de la marca.

CAPÍTULO II

PROBLEMA.

“**SR WOK**” es una marca registrada que hace parte de los bienes mercantiles de la sociedad BOMBA FOODS S.A.S. Sin embargo, tras realizar una consulta exhaustiva, se ha identificado un problema emergente que ha cobrado gran relevancia a medida que la marca ha ganado un importante reconocimiento en el mercado y en el sector de la comida rápida.

El problema consiste en la posibilidad de imitación del logo establecido en los establecimientos de comercio del restaurante que contiene la marca mencionada; ya que se han evidenciado diferentes establecimientos de comercio con el mismo nombre, colores y diseño de letra. Es por esto, que la sociedad presenta una preocupación en cuanto a cómo puede evitar este tipo de acciones en el mercado, y así lograr la no confusión del auténtico “SR WOK” , con otros restaurantes.

Esta problemática conlleva a implicaciones tanto sociales como jurídicas. Desde una perspectiva social, la confusión inducida en los consumidores podría llevarlos a creer que están adquiriendo productos del genuino “SR WOK”, cuando en realidad no es así. Esto podría resultar en una disminución de la reputación o degradación de imagen, especialmente si el producto de la otra empresa no alcanza los estándares de calidad y presentación esperados por los consumidores habituales de “SR WOK” u otros consumidores que están conociendo por primera vez la comida de la marca.

Ahora bien, jurídicamente existe la posibilidad de que la confusión inducida por los imitadores genere problemas legales significativos; un caso que podría presentarse es si el producto confundido con “SR WOK” logra provocar un daño en el

consumidor por cuestiones de salubridad. Frente a ese caso, el consumidor se quejaría públicamente y realizaría la denuncia respectiva. Debido a lo anterior, la problemática no solo versa en la imagen y prestigio, sino también en cuestiones legales

Aunado a lo anterior, es crucial para BOMBA FOODS S.A.S entender cómo puede proteger su propiedad intelectual y garantizar la debida claridad y autenticidad respecto de sus marcas en el mercado, para así lograr mantener la confianza y fidelidad de sus consumidores.

PREGUNTA PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. ¿Cuáles son las estrategias jurídicas de prevención para la protección de las marcas “SR WOK”, “AVA GYRO” y “MARTÍN BIRRIERIA”, que pertenecen a la sociedad BOMBA FOODS S.A.S? y ¿cómo se puede fortalecer la protección de las marcas?

PROBLEMA AL ALCANCE DE LA LEY. El problema planteado puede ser examinado desde una perspectiva legal, considerando el desarrollo normativo, jurisprudencial y doctrinal que ha evolucionado a partir de la implementación del Convenio de París de 1883. Este convenio representó un hito importante al crear un marco para la protección de las obras intelectuales, proporcionando a los creadores un sistema inicial de defensa¹. Paralelamente, el Arreglo de Madrid de 1891 surgió con el objetivo de facilitar la protección internacional de la propiedad intelectual, consolidando un marco regulatorio que brinda a los titulares una protección más amplia.

En el contexto colombiano, se procederá a un análisis exhaustivo y sistemático del desarrollo legal existente para la resolución del problema presentado en este capítulo. Lo anterior, incluirá una profundización teórica y práctica con el fin de proporcionar a los empresarios dueños de BOMBA FOODS S.A.S, las herramientas necesarias para salvaguardar sus marcas de manera efectiva.

CAPÍTULO III

OBJETIVO.

OBJETIVO GENERAL.

Evaluar y determinar las estrategias jurídicas de prevención y protección para las marcas SR WOK, AVA GYRO y MARTÍN BIRRIERIA.

OBJETIVO ESPECÍFICO.

Determinar el alcance de la protección de las marcas que pertenecen a la sociedad BOMBA FOODS S.A.S y desarrollar estrategias jurídicas preventivas para fortalecer la protección de las mismas.

¹ “El Acuerdo de París fue adoptado el 12 de diciembre de 2015 en la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21)”. Colombia finaliza el proceso de ratificación del Acuerdo de París frente al cambio climático. Bogotá. Julio 13 de 2008. Recuperado de: <https://archivo.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4013-colombia-finaliza-el-proceso-de-ratificacion-del-acuerdo-de-paris-frente-al-cambio-climatico#:~:text=%E2%80%9CEl%20Acuerdo%20de%20Par%C3%ADs%20fue,partes%20para%20fortalecernos%20ante%20la>

CAPÍTULO IV

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

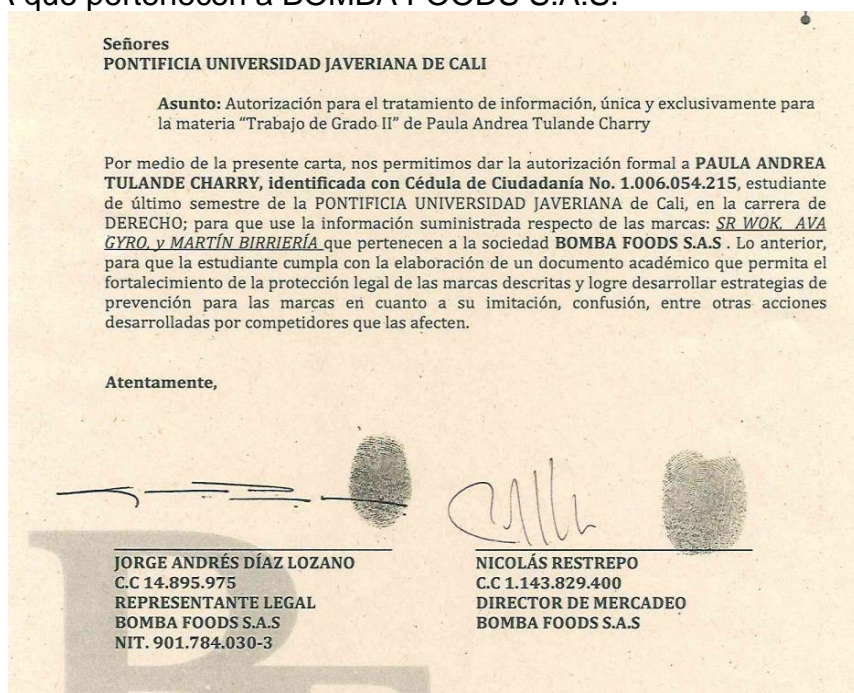
1. NECESIDAD DE SISTEMA INTERNO.

La sociedad BOMBA FOODS S.A.S ha realizado un esfuerzo para asegurar la protección legal de sus marcas mediante su registro respectivo. Este proceso, si bien es fundamental, representa solo el primer paso en la salvaguardia de sus activos intangibles frente a posibles infracciones y usurpaciones de marca.

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa busca la optimización de sus recursos financiero, es por esto que quieren el desarrollo de estrategias efectivas que les permitan proteger de manera continua y eficiente sus marcas sin incurrir en costos elevados por consultas diarias con abogados externos.

Una de las principales inquietudes radica en cómo establecer un sistema interno robusto que no solo asegure la observancia de los derechos adquiridos mediante el registro de sus marcas, sino también que prevenga y responda de manera efectiva ante posibles casos de infracción o uso indebido de sus marcas por parte de terceros. Esta tarea implica la implementación de políticas y procedimientos claros dentro de la organización, así como la capacitación continua del personal clave sobre las normativas vigentes y las mejores prácticas en materia de propiedad intelectual

Es por esto que la sociedad proporciona una Carta de Autorización para el uso de la información correspondiente de las MARCAS: SR WOK, AVA GYRO y MARTÍN BIRRIERIA que pertenecen a BOMBA FOODS S.A.S.



² Fuente: Autorización para el tratamiento de información otorgada por BOMBA FOODS S.A.S

Fuente: Autorización para el tratamiento de información otorgada por BOMBA FOODS S.A.S

En consecuencia a lo establecido en los incisos que anteceden, antes de evidenciar el documento entregable a la sociedad, se procederá con un desglose de conceptos que permite el análisis y profundización pertinente para brindarle solución a la problemática.

En concordancia a lo anterior, se presentan los siguientes subcapítulos para la elaboración del documento entregable:

A. Conceptualización e importancia de la Libre competencia para el desarrollo empresarial y económico en Colombia

La libre competencia es la columna vertebral de una economía de mercado. Ahora bien, en razón de que Colombia es un Estado Garantista y no Proteccionista, la libre competencia debe ser garantizada para el correcto crecimiento de la economía Colombiana.

La competencia se determina bajo tres enfoques que se complementan:

1. **ENFOQUE JURÍDICO DE COMPETENCIA:** Está asociado al concepto de libertad, pero una libertad que no es absoluta, por el contrario, la limita el interés común.
2. **ENFOQUE COMÚN DE COMPETENCIA:** Es la disputa natural que se da entre dos personas por una misma cosa
3. **ENFOQUE ECONÓMICO DE COMPETENCIA:** La rivalidad entre los compradores y vendedores de bienes y servicios. El éxito empresarial se encuentra en la rivalidad.

Tal y como lo explica Felipe Jaramillo, *“la libre competencia económica ha sido desde los inicios de la teoría económica el presupuesto para el desarrollo de los ideales y supuestos de la economía de mercado. Muchos autores e investigadores de la órbita económica sean referido a la Competencia como la estructura de mercado que permite alcanzar el bienestar general a través de muchos productores, satisfaciendo las necesidades de los consumidores a un precio tendiente a nivelarse con los costos de producción”*³

Ahora bien, según como se indica en el enfoque jurídico y debido la importancia del desarrollo de la libre competencia en Colombia, el Estado determina de manera constitucional una protección a la actividad económica y a la iniciativa legislativa⁴, por medio de los siguientes artículos:

³ JARAMILLO, Felipe. *Derecho de la Competencia, Bibliotheca millennio, Colección derecho económico y de los negocios, Bogotá: El Navegante Editores, 1998. p. 39.*

⁴ *Régimen constitucional y legal de la Libre Competencia económica (2022). Editorial Legis SIC*

Artículo 333.

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”⁵

Se establece entonces que, la libre competencia es un derecho COLECTIVO; es decir, debe estar enmarcado dentro de los límites del interés público. Sin embargo, pese a la libertad que garantiza el Estado para que exista la competencia sana en el mercado, debe haber intervención del mismo para controlar las posibles violaciones a la sana competencia y evitar una afectación en los consumidores:

Artículo 334.

“La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones (...)⁶

⁵ Constitución Política de Colombia. Art 333

⁶ Constitución Política de Colombia. Art 334

Una vez establecido el precedente constitucional de la libre competencia, se entiende que la razón de ser de su importancia es, no solo el desarrollo económico del país, sino tres pilares fundamentales que permiten la protección integral del interés general en el mercado⁷:

1. **Bienestar de los consumidores:** Se fundamenta en la premisa de que los consumidores deben tener la capacidad y la libertad de adquirir productos y servicios según sus preferencias individuales, sin imposiciones externas. Esto implica que los consumidores pueden seleccionar libremente entre diversas opciones que se encuentran en el mercado, basándose en sus gustos personales, necesidades específicas y capacidad económica. De esta manera, el consumidor no busca solo satisfacer su necesidad funcional de adquirir el producto o servicio, sino también de cumplir con expectativas personales y experiencia
2. **Libre participación de las empresas en el mercado:** Se fundamenta en la capacidad que tienen las empresas para ingresar y salir del mercado de manera autónoma. Lo anterior, permite una competencia saludable e innovadora, ya que permite que las empresas se encuentren en constantes ajustes de mejoría para competir en mejores condiciones y poder cumplir con las demandas de los consumidores⁸
3. **Eficiencia económica:** Se refiere a la capacidad para asignar los recursos de manera óptima, maximizando la producción y minimizando los costos. Por lo tanto, en un mercado en el cual las empresas compiten libremente y los consumidores tienen la libertad de elección; se esperaría que la asignación de los recursos sea eficiente, ya que las empresas tienen incentivos constantes para optimizar la calidad y eficiencia de sus productos y/o servicios, y a su vez, los consumidores pueden maximizar su satisfacción con las decisiones de compra.⁹

En consecuencia con lo anterior, el autor Alfonso Miranda determina que por libertad de competencia económica, se entiende la existencia de la posibilidad para concurrir al mercado, con el objeto de ofrecer bienes y/o servicios a los consumidores¹⁰

En el proceso del desarrollo de la libre competencia, las empresas cuentan van contando con diferentes activos, dentro de los cuales se encuentran las MARCAS (objeto del presente documento). Es por esto, que antes del análisis exhaustivo de

⁷ Jorge Jaeckel Kovacks. APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL DOTEL

⁸ Velandia, M., (2001) Competencia desleal por uso de signos distintivos, en Revista de propiedad intelectual. Núm. 2.

⁹ Santofimio, E. (2014). la aplicación del régimen de libre competencia frente a las asociaciones gremiales.

¹⁰ Alfonso Miranda Londoño (1997). EL REGIMEN GENERAL DE LA LIBRE COMPETENCIA, CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

su concepto, se procede con la descripción del marco general que las contiene, es decir, la PROPIEDAD INTELECTUAL.

B. Delimitación de conceptos: Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial

Ocasionalmente se presentan confusiones respecto de la Propiedad Intelectual y todo lo que se deriva de ella. Lo anterior, en razón a la inmaterialidad objeto de protección. Es decir que, el hecho de que se protege algo no percibido por los sentidos, llega a confundir a quien intente entender la razón de ser la Propiedad Intelectual

Así las cosas, antes de proceder con una definición de Propiedad Intelectual, se debe dar el desarrollo para un debido entendimiento conceptual de "COSA". Para lo anterior, COSA MATERIAL se refiere a todo lo que el ser humano llega a percibir por la totalidad de los sentidos o tiene un cuerpo físico y no hay duda de su existencia; Guillermo Velásquez afirma que las cosas corporales son aquellas que ocupan un espacio físico en la naturaleza¹¹. Por su parte, en palabras de Valencia Zea, lo inmaterial es aquello que "(...) consiste en meros DERECHOS como créditos y servidumbres activas"¹². Es decir, por cosa inmaterial o incorporeal, se entiende como aquello que desarrolla el ser humano dentro de sí y no es posible percibir, pero que se exterioriza por medio de una obra, o cualquier otra creación que refleja la personalidad del autor

Es aquí, cuando la propiedad intelectual entra a regular y proteger. En palabras de Marco Gerardo Monroy, la propiedad intelectual es "*La facultad reconocida a una persona para disponer de una creación espiritual determinada, no solo en el aspecto intelectual, sino también en el aspecto patrimonial, para beneficiarse con el producto de su explotación económica*"¹³, por su parte, Valencia Zea afirma que "*Las ideas de un autor, el descubrimiento de un inventor, los productos del espíritu en su más amplia expresión, representan valores patrimoniales y son susceptible de ser apreciados en dinero. Denomínense bienes inmateriales y los derechos que sobre ellos se ejercen, derechos inmateriales*"¹⁴. Ahora bien, la protección que logra la propiedad intelectual no se circunscribe únicamente a una garantía de remuneración económica por dicha obra, creación o invención. Sino también, logra una protección moral en cuanto al reclamo que permite hacer cuando la obra o creación es usurpada por otra persona y/o modificada. En otras palabras, permite reivindicar la auditoría.

¹¹ Luis Guillermo Velásquez Jaramillo. BIENES.

¹² Arturo Valencia Zea. DERECHO CIVIL PARTE GENERAL Y PERSONAS. Santa Fe de Bogotá

¹³ Marco Gerardo Monroy Cabra. INTRODUCCIÓN AL DERECHO.

¹⁴ Arturo Valencia Zea. DERECHO CIVIL PARTE GENERAL Y PERSONAS. Santa Fe de Bogotá

Por otro lado, la Propiedad industrial la cual se identifica como una de las ramas de la propiedad industrial, protege creaciones específicas, esto es: Marcas comerciales, Patentes de Invención, Marcas de fábrica, indicaciones geográficas. En palabras de la OMPI, “La protección tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos, que pueda inducir a error a los consumidores, así como toda práctica que induzca a error en general”¹⁵. Sin embargo, cabe la aclaración de que, para que la protección pueda darse, debe presentarse una novedad o aporte a la ciencia, tecnología, comercio o en general, a la humanidad¹⁶

Ahora bien, cabe resaltar que finalmente lo que se protege es una externalización o producto del pensamiento humano, más no la idea en sí. Por lo tanto, no existe ningún tipo de protección en cuanto a las ideas, salvo que las mismas sean materializadas mediante una obra, marca, patente, etc.

Una vez realizado la claridad correspondiente respecto de la diferencia de protección que existe, a continuación, se desarrolla la importancia y el porqué de la existencia de la protección para las MARCAS.

C. Conceptualización e importancia de la “MARCA”

Durante la era medieval, mucho antes del apogeo de la revolución industrial, ya se reconocía la importancia de la marca como un mecanismo crucial para los artesanos. En aquel entonces, estos trabajadores aplicaban marcas distintivas a sus productos para distinguirlos de los productos de calidad inferior fabricados por otros artesanos. Este enfoque no solo buscaba proteger sus propios intereses comerciales, sino que también tenía un propósito público más amplio: asegurar que los consumidores pudieran identificar y elegir productos de calidad superior de manera confiable.¹⁷

El concepto de marca, por lo tanto, no es simplemente una invención moderna, sino más bien una práctica arraigada en la historia económica y comercial de la humanidad.

Desde sus inicios, las marcas han servido como garantía de calidad y origen, ofreciendo una forma de protección tanto para los productores como para los consumidores. Esta protección por la calidad y autenticidad de los productos ha perdurado a lo largo de los siglos, evolucionando con el tiempo para adaptarse a los cambiantes entornos comerciales y tecnológicos.

Ahora bien, Philip Kotler establece un concepto general sin embargo limitado, respecto de las marcas en la AMERICAN MARKETING ASSOCIATION, enuncia

¹⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL*. Ginebra

¹⁶ Juan Pablo Canaval Palacios.(2008) *MANUAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Lecciones de Jurisprudencia*

¹⁷ Cepeda-Palacio, S. D., (2014). Alcances actuales del concepto de marca. Un estudio comparativo, en la historia. *Entramado*, 10(2), 128-142.

que una marca es definida como aquel “*nombre, termino, signo, símbolo, o diseño o combinación de ellos, cuyo objeto es identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores con objeto de diferenciarlo de sus competidores*”¹⁸. Pese a que es una definición general y real respecto del concepto de MARCA; no es suficiente.

El concepto de marca, tiene una diferenciación debido a su interdisciplinariedad. Es decir, el concepto de “Marca” se nutre de disciplinas como: el derecho, la psicología, la economía, sociología, administración e incluso, la antropología; por lo cual, no es posible generar un único concepto dentro del cual se enmarque una descripción completa y generar. Lo anterior, es fundamento por Grant MaCracken, quien afirma que “*Cada marca tiene una parte tope y un fondo. El fondo tendrá los significados de la marca para todo el mundo, en todas partes. El tope tendrá los múltiples significados que son fabricados para los propósitos específicos de los grupos específicos. No existe nada en la noción de marca que demande una negativa de la multiplicidad*”¹⁹

ENFOQUE	CONCEPTO DE MARCA	AUTOR
<p>Enfoque jurídico</p>	<p>La marca se define como una declaración formal y legal de la propiedad. Es un signo distintivo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de sus competidores. Este signo distintivo puede adoptar diversas formas, tales como palabras, nombres, símbolos, logotipos, diseños, o una combinación de estos elementos, siempre y cuando cumpla con los criterios de originalidad. De esta forma, al ser registrada oficialmente, adquiere un estatus legal que la protege de la imitación y el uso no autorizado por parte de terceros.²⁰</p>	<p>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual</p>

¹⁸ Philip Kotler (2000). *American Marketing Association*

¹⁹ McCracken, 1998

²⁰ ¿Qué es una marca? Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

<p>Enfoque empresarial</p>	<p>La marca se manifiesta como una expresión directa y tangible de la identidad corporativa. Es el vehículo mediante el cual se transmiten los compromisos, valores y creencias que sostiene una empresa. En consecuencia, la marca no solo comunica lo que la empresa ofrece en cuanto a productos y/o servicios, sino también quien es la empresa y porqué es importante. De esta manera, la marca se convierte en un poderoso catalizador para la lealtad del cliente y en un factor decisivo para la construcción de una reputación sólida.²¹</p>	<p>Bernard y Ruth</p>
<p>Enfoque de identidad y personalidad</p>	<p>La marca se percibe como una entidad con identidad multifacética. No se limita únicamente a su aspecto visual o su nombre, sino que abarca una estructura compuesta por elementos culturales, reflexiones estratégicas y dinámicas de relaciones. Cada uno de estos aspectos ayuda a desarrollar una personalidad que va más allá de las meras funciones del producto o servicio que representa. En razón de lo anterior, cuando un consumidor se enfrenta a la elección de una marca, no solo considera sus</p>	<p>Jorge Luis del Río Cortina, Diego Cardona y Abel Guacarí</p>

²¹ Bernard L. and Ruth (1998). *Varadarajan Et*

	características técnicas, sino el espejo social que se refleja por medio de la marca: estatus y valor añadido por la compra de ese producto o servicio perteneciente a la marca. ²²	
Enfoque gráfico	La marca es aquel conjunto de nombre distintivo, diseño, símbolos representativos, o características específicas que permite identificar de manera inequívoca los bienes o servicios ofrecidos por una empresa. El logo actúa como un vehículo de diferenciación frente a la competencia, estableciendo una identidad clara que resuena con los consumidores y refleja los valores y calidad asociados con la marca en cuestión. ²³	Kotler y Armstrong

Fuente estructural: Işoraité, M. (2018). Brand Image Theoretical Aspects. Integrated Journal of Business and Economics, 2, 116-122.²⁴

Fuente sustancial: Elaboración propia

Ahora, si bien resulta menester delimitar la interdisciplinariedad del concepto; también es importante darle una distinción jurídica a la “marca” de la “razón social” de la empresa para no caer en posibles confusiones.

La razón social de la empresa, es lo que permite identificar al empresario respecto de qué actividad económica ejerce, la razón social es una sola. Mientras que la

²² Del Río-Cortina, J. L., Cardona-Arbeláez, D., & Guacará-Villalba, A. (2017). Responsabilidad Social Empresarial y construcción de la marca: una nueva mirada a las estrategias de gestión. *Rev.investig.desarro.innov*, 8(1), 49-60. doi: 10.19053/20278306.v8.n1.2017.7370

²³ *MARKETING. AN INTRODUCTION, 11th edition, by GARY ARMSTRONG and PHILIP KOTLER, published by Pearson Education*

²⁴ *La tabla se elabora tomando en cuenta la estructura desarrollada en: Işoraité, M. (2018). Brand Image Theoretical Aspects. Integrated Journal of Business and Economics, 2, 116-122. Sin embargo, el desarrollo del contenido se construye de forma propia.*

marca por su parte, es la encargada de identificar los productos, ya sean bienes o ya sean servicios, que ofrece la empresa. Para entender de una manera más concreta, se establece a continuación un cuadro de diferenciación,

RAZÓN SOCIAL	MARCA
Se presenta ante la Cámara de Comercio	Se obtiene ante la Superintendencia de Industria y Comercio
Solo existe una sola razón social para una empresa	Una empresa puede tener muchas marcas registradas
La razón social se conserva siempre que se encuentre renovada su matrícula mercantil ²⁵	La marca registrada tiene una duración de 20 años ²⁶
Es denominativa, se compone de letras o palabras	Puede ser nominativa, figurativa, mixta, sonora u olfativa ²⁷
No es importante que llame la atención o genere recordación	Ideal que sea llamativa, produzca empatía, y se diferencie del mercado

Fuente: Elaboración de comparación propia

Finalmente, una vez realizado una profundización respecto del concepto de MARCA, es menester también establecer cómo se pueden ver afectados los empresarios y sus marcas por actos de terceros que concluyen en la restricción a la libre competencia. Para esto se procederá con el desarrollo del siguiente subcapítulo

D. Delimitación de los conceptos: “COMPETENCIA DESLEAL”: “CONFUSIÓN”

Según el autor Pablo Andrés Delgado Peña, la competencia desleal no tiene como fin único lograr una protección dirigida al consumidor, “(...) por el contrario, se ha establecido que el bien jurídico protegido es la “competencia” misma como instituto jurídico independiente, de manera que la libre competencia adquiere

²⁵ Código de Comercio. Art 33

²⁶ Decisión 486. Regimen Común sobre Propiedad Industrial. Capítulo VI. De los derechos que confiere el registro . ART 97

²⁷ Decisión 486 de 2000. Art 138

relevancia en la medida que se tienen como fin primordial de la normativa de competencia desleal"²⁸

Ahora bien, existen dos maneras de restringir la competencia; estas dos formas se diferencian en cuanto a su LEGALIDAD. Es decir, existe formas LEGAL para restringir la competencia, y formas ILEGALES para el mismo fin. Debido a lo anterior, se elabora el siguiente gráfico que permite identificar en mejor sentido lo enunciado:



Fuente: Elaboración propia

En las formas LEGALES se encuentra:

1. **CONTRATOS:** En este caso, las cláusulas de exclusividad o los acuerdos de franquicia, por ejemplo, son anticompetitivos. Sin embargo, a pesar de que restringen la competencia, están legalmente permitidos.
2. **MONOPOLIOS DE ESTADO:** Debido a la posición dominante en el mercado, el estado puede restringir la competencia mediante barreras de entrada, al no permitir el ingreso de nuevas empresas en un sector o establecer una empresa para determinada gestión de forma única. Por ejemplo, esto es lo que ocurre con la DIAN. Sin embargo, son restricciones a la libre competencia que están legalmente permitidas.

En las formas ILEGALES se encuentra:

1. **PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA:** El decreto 2153 de 1992 establece tres conductas categorizadas como anticompetitivas:
 - a. **ACUERDOS :** Corresponde a todo pacto entre dos o más agentes del mercado, que prevenga, restrinja o distorsione la libre competencia. Sin embargo, cabe resaltar que los acuerdos que son anticompetitivos per sé, son aquellos que se realizan de forma horizontal, es decir, entre agentes económicos que proveen bienes y

²⁸ Delgado, Pablo Andrés. "Acto de confusión generador de competencia desleal: Análisis desde el derecho sustancial." *Revista CES Derecho*. Vol. 11, No. 1, enero a junio de 2020, 117-133

servicios similares o sustitutos en un único eslabón de cadena de producción.

- b. **ACTOS UNILATERALES:** Corresponde a todo comportamiento de UN SOLO agente, que ejerce una actividad económica encaminada a restringir la competencia. Para esto, no es necesario que esté inscrito en la Cámara de Comercio, solo es necesario que ejerza una actividad económica
- c. **ABUSO DE LA POSICIÓN DOMINANTE:** En este caso no se castiga el hecho de encontrarse en una posición dominante en el mercado, lo que se castiga por su parte es el ABUSO de esa posición, al determinar de manera directa o indirecta, las condiciones del mercado; como por ejemplo, los precios predatorios.

2. COMPETENCIA DESLEAL: Se entiende como competencia desleal, *“todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, (...) cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor mediante la utilización de procedimientos tenidos como desleales por la colectividad, es decir, comportamientos que sean contrarios a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, o los usos honestos en materia industrial o comercial, parámetros corporativos que la misma ley establece como pauta para hacer la valoración de deslealtad de la conducta”*²⁹

Finalmente, para establecer una correcta diferenciación, se determina el siguiente cuadro comparativo:

	PRACTICA RESTRICTIVA DE LA COMPETENCIA	COMPETENCIA DESLEAL
¿Qué se pretende garantizar?	Se garantiza la existencia de una sana competencia	Aquí ya hay existencia de la competencia, pero se pretende competir con unas reglas: buena fe, lealtad y funcionamiento competitivo del mercado No puede competir a raíz de mentiras
¿Qué se protege?	Se protege el interés general, el orden público, por eso se inician investigaciones administrativas y se imponen multas.	Hay un interés particular: las empresas <ul style="list-style-type: none"> • No hay multa porque es un interés particular → es un proceso ante el juez, de la jurisdicción ordinaria .

²⁹ Jorge Jaeckel. Apuntes sobre Competencia Desleal

Procedimiento y autoridad	Proceso administrativo sancionatorio llevado por la Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá,	Procedimiento jurisdiccional ante: 1. El juez civil del circuito. Sin importar la cuantía. 2. Puede ser ante un árbitro 3. Puede ser ante jueces de la Superintendencia de Industria y Comercio, en asuntos jurisdiccionales.
¿Quién lo puede solicitar?	Cualquier persona o de oficio por parte de la autoridad - la queja puede hacerse super bien o puede hacerse en forma anónima, no hay formalidades.	A solicitud de parte solamente
Sanciones	Multas	Indemnización de perjuicios
¿Qué se sanciona?	La no competencia	La competencia que NO es sana
Leyes que regulan	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto 2153 del 92 • Ley 115 del 59 	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 256 del 96

Fuente: Elaboración propia.

En consecuencia de lo anterior, dentro del concepto de Competencia desleal, figura la CONFUSIÓN, la cual puede presentarse como problema en la protección marcaria. En palabras de la Superintendencia de Industria y Comercio, *“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta). Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas”*³⁰ generándose así, el surgimiento del problema planteado en el presente escrito.

Para la Superintendencia de Industria y comercio, es suficiente con determinar si existió al menos el riesgo de confundir en los consumidores; es decir, que no era necesario llegar a la confusión propia, sino con solo existir el riesgo se tornaba suficiente *“(…) que su parecido o semejanza hubieran hecho creer al consumidor*

³⁰ Resoluciones 00028071 y 33746 de 31 de mayo de 2016. Superintendencia de Industria y Comercio

que ambos tenían la misma procedencia empresarial o que ambos oferentes tuvieran alguna relación que los vinculara”³¹

Ahora bien, además de la categorización descrita por la Superintendencia de Industria y comercio; la doctrina también encuentra una subdivisión o clasificación³² de la figura de CONFUSIÓN:

1. Confusión DIRECTA o Inmediata: ocurre cuando el consumidor piensa que es un mismo signo distintivo, debido a una gran similitud en las prestaciones
2. Confusión INDIRECTA o mediata: ocurre cuando el consumidor sabe que se trata de dos signos distintivos, pero piensa que ambos provienen de la misma empresa

Finalmente, para considerar que la CONFUSIÓN efectivamente se dio, es menester precisar la existencia de DOS elementos, los cuales, según el autor Fernando Martínez son: primero, tener un comportamiento desleal en cuanto a buscar copiar los signos distintivos de otro titular o solo con el hecho de presentar un comportamiento que sea idóneo para crear confusión; y segundo, el hecho de ue se configure una confusión real o el riesgo de la misma³³

CAPÍTULO V.

REFLEXIÓN

ASPECTO JURÍDICO.

LAS MARCAS

La propiedad intelectual es el derecho real que existe sobre una cosa incorporal creada por medio del intelecto humano, lo cual le otorga a su creador la potestad de gozar y disponer de ella³⁴. El motivo por el cual los países promulgan leyes de propiedad intelectual, se debe a que es una protección no solo patrimonial sino

³¹ Sentencia N. 001 de 2006. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 04 de enero de 2006. Expediente No. 03081970

³² Portellano Díez, P. (1993). *La imitación en el derecho de la competencia desleal*.

³³ Martínez, S. (2009), Comentario practico a la Ley de Competencia Desleal

³⁴ Antequera Parilli, Ricardo (2002). *El derecho de autor en el entorno digital*. *Revista de Derecho privado* (29), p. 1-35

moral, que logra incentivar a que las personas continúen desarrollando su creatividad y contribuyendo con el desarrollo económico y social³⁵.

El derecho de PROPIEDAD INTELECTUAL, tiene dos amplias ramas; (I) El derecho de Autor, y (II) La propiedad industrial, rama sobre la cual se hará énfasis en el presente documento.

La propiedad industrial es un bien mercantil que hace parte de los activos del empresario. Dentro de los protegidos por la propiedad Industrial, se encuentran las marcas de fábrica, comercio y de servicio, y los nombres y denominaciones comerciales.

Ahora bien, por MARCA se entiende como un signo o una combinación de signos distintivos que permite diferenciar los productos y servicios de una empresa. Puede constituirse como MARCA³⁶: la unión de palabras o una sola palabra que se diferencie, imágenes, gráficos, un color delimitado por una forma o la combinación de los colores de una manera característica, incluso los sonidos y olores.³⁷ Por lo tanto, no constituye una marca, aquello que no sea DISTINTIVO y característico de un producto o servicio que posea una empresa. Sin embargo, para que se de la protección de la marca, debe existir el registro de la misma, ya que es una protección CONSTITUTIVA, no declarativa.

Aunado al inciso que antecede, gracias al registro de marcas, se impide la autorización a otros titulares de otras marcas, a registrar un signo distintivo idéntico o similares. Así lo establece el artículo 136 de la Decisión 486:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando : a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”³⁸

Ante la norma en mención resulta la duda de a qué corresponde la asociación y si se trata de una figura independiente a la figura de “Confusión”, la cual ya está clara y desarrollada en el capítulo anterior del presente escrito. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el fallo del 6 de febrero de 2006,

³⁵ Principios básicos de la Propiedad Industrial (OMPI 2016) - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18 CH-1211 Ginebra 20 Suiza

³⁶ Concepto por la Superintendencia de Industria y Comercio. “ANTES DE SOLICITAR MARCAS” Recuperado de: <https://www.sic.gov.co/marcas/antes-de-solicitar#:~:text=La%20marca%20permite%20que%20los,semejante%20ofrecido%20por%20otro%20empresario.>

³⁷ Decisión 486 de 2000. TITULO VI, Capítulo I.

³⁸ Decisión 486 de 2000. Artículo 136

proceso 231 IP- 2005, ha mencionado que la asociación no es independiente a la confusión, por el contrario, es un TIPO perteneciente a la confusión,

“ (...) Consideramos que el riesgo de confusión y de asociación no son dos figuras diferentes, sino más bien se relacionan. Sin embargo, el riesgo de asociación debe ser sancionado cuando ello conduce a un riesgo de confusión. Así, el riesgo de asociación debe considerarse dentro del riesgo de confusión y no tratarse como una figura jurídica independiente, ya que el citado literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 nos da a entender como si fueran dos figuras jurídicas distintas.”³⁹

En razón de lo anterior, la sociedad presenta este riesgo a ser confundida con los demás signos distintivos. Por lo tanto, con el solo hecho de resultar un riesgo de confusión; es posible tomar acciones legales para proteger sus marcas.

IMPlicACIONES Y ALCANCES DEL REGISTRO - DERECHO DE LA COMPETENCIA.

El registro de la marca permite a la empresa diferenciarse con su producto o servicio de los demás del mercado. Asimismo, aporta económicamente a la empresa, ya que la marca puede ser objeto de licencias; por lo tanto, generadora de ingresos. Aunado a lo anterior, al estar registrada una marca, genera titularidad a la empresa de la misma y le otorga un derecho exclusivo que impide que los terceros comercialicen con marcas idénticas o SIMILARES; esto evita una confusión en los consumidores que adquieren el producto o servicio y ayuda a incrementar la fidelidad del cliente con la empresa, generando así un efecto positivo en el mercado y en la competencia.

El Convenio de París, del cual Colombia es parte⁴⁰, en su artículo 10 *bis* prohíbe todo acto que pueda ser capaz de crear CONFUSIÓN en los consumidores, respecto de la elección de un producto y/o servicio industrial o comercial de un competidor⁴¹. Por lo tanto, Colombia debe asegurar que las empresas cuenten con una protección a la competencia desleal; es decir, que sus productos o servicios no sean imitados y no generen confusión en los consumidores ni error en la toma de elecciones.

Cabe resaltar que pueden existir diferentes marcas con el mismo nombre y una especialidad diferente. A esto se le conoce como PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD, lo cual permite un registro de otras marcas siempre y cuando las no coincidan en la misma categoría y le demuestren al público de manera notoria, que se trata de diferentes productos y provienen de un productor (empresa) diferente. Ejemplo de lo anterior, es el caso RITZ -CARLTON vs THE RITZ - CARLTON HOTEL, en el

³⁹ Proceso 231-IP-2005. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Fallo del 6 de febrero de 2006

⁴⁰ Sentencia No. C-002/96

⁴¹ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.

cual la SUPERINTENDENCIA consideró una coexistencia entre las marcas DANN CARLTON y HOTELES DANN CARLTON, pues contaban con los elementos denominativos y gráficos suficientes para diferenciarse y evitar confusión y/o asociación entre los consumidores finales⁴².

Pese a lo anterior, se han evidenciado casos en los cuales los jueces extienden la protección del registro de la marca, incluso cuando no se encuentran en la misma categoría. Verbigracia de esto se encuentra en la Ley Francesa, la cual reconoce la necesidad de proteger la exclusividad de una marca y prohibir el registro si con ello se puede causar confusión, incluso cuando los productos no están en la misma categoría. Se entiende entonces que la protección de una marca no solo se da para evitar la confusión directa con otros productos, sino también para impedir el uso en productos no relacionados que podrían afectar el carácter distintivo y valor comercial de la que ya se encuentra registrada.⁴³

Frank I. Schechter, afirma que el valor de una marca moderna perteneciente a una empresa, reside en su poder de venta, el cual depende de la capacidad psicológica que tiene sobre el público, no solo por el mérito de sus productos sino por su SINGULARIDAD y DISTINCIÓN. Sin embargo, esta distinción se ve perjudicada por el uso de productos relacionados o no relacionados, por parte de otras empresas. Por lo tanto, para el autor, el grado de protección no se basa en un principio de especialidad sino que depende de los esfuerzos o la ingeniosidad del propietario de la marca, para que la misma se mantenga única y diferente de otras marcas.⁴⁴

Considero que lo enunciado por Fran I. Schechter, corresponde a una teoría llamativa y una extensión de protección justa sí y sólo sí, se trata de una MARCA NOTORIA, la cual goza de prestigio y reconocimiento entre los consumidores; la cual por ley⁴⁵, es una excepción a los principios de especialidad y territorialidad, como COCA COLA, por ejemplo. Por lo tanto, el registro de las marcas sigue siendo viable para todos, y la cancelación del registro de la misma solo debe darse, si se encuentra en la misma categoría de la otra marca; aquí radica la importancia de que las empresas sepan registrar bien su marca y se mantengan actualizados en el registro de la misma, ya que en este radica su protección.

ASPECTO EN EL SER, HACER Y/O SABER.

El desarrollo de la práctica me permitió aplicar y perfeccionar mis conocimientos legales en un contexto real. Participé en la redacción y revisión de contratos, garantizando que cumplieran con las normas vigentes y protegieran los intereses

⁴² Resoluciones N° 31041, 31038 y 31040 del 18 de junio de 2015

⁴³ *Harvard Law Review*, Apr., 1927, Vol. 40, No. 6 (Apr., 1927), pp. 813-833

⁴⁴ Frank I. Schechter. (1927) *The Rational Basis of Trademark Protection*. Pp813-833. Published by The Harvard Law Review Association.

⁴⁵ Decisión 486 de 2000. Art 228

de la empresa. También me involucré en el análisis del problema actual que posee la empresa acerca de su continua protección de las marcas que poseen.

Esta práctica me permitió profundizar en diversas áreas del derecho, especialmente en derecho comercial y en derecho de la propiedad intelectual. Adquirí conocimientos sobre el registro de marcas, así como las implicaciones legales de las campañas de marketing y publicidad y los riesgos a los cuales se enfrentan las empresas diariamente con su publicidad, pues el consumidor es el principal sujeto de protección en el derecho de la competencia. Además, el contacto directo con casos reales me proporcionó una perspectiva valiosa sobre cómo se negocian y resuelven los conflictos con proveedores y clientes que puedan presentarse.

Finalmente y lo que considero más importante; trabajar en un entorno dinámico y multifacético me permitió desarrollar un fuerte sentido de responsabilidad y ética profesional, además del control del estrés y saber priorizar qué es más urgente. También me permitió aprender sobre el verdadero significado de RESILIENCIA, al adaptarme rápidamente a situaciones cambiantes y retadoras, una habilidad que es importante en Derecho ya que constantemente se presentan casos muy puntuales y diferentes. A su vez, entendí la importancia de la integralidad y la transparencia en las relaciones no solo comerciales, sino laborales, ya que el trabajo en equipo desde diferentes áreas, como desde el área de Mercado y el área Legal, por ejemplo, es indispensable para el debido funcionamiento de la empresa, pues si las áreas no coordinan ni trabajan juntas, la empresa se expone a riesgos de diferentes índoles legales y sociales.

CAPÍTULO VI

EVIDENCIAS

“ESTRATEGIAS JURÍDICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA LAS MARCAS”

ESTRATEGIAS JURÍDICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA LAS MARCAS

IMPORTANCIA DE LA CONSTANTE PROTECCIÓN DE LA MARCA

Actualmente, la marca ya no se evidencia solo como un factor cualitativo asociado únicamente al departamento de Marketing. Por el contrario, hoy la marca empresarial se ha transformado en uno de los activos más importantes y con mayor impacto. Es por esto, que es fundamental comprender que la gestión en cuanto a la protección de la marca es de vital importancia para prevalecer con un impacto positivo en el mercado y ante la percepción de los consumidores. Lo anterior, en razón a que la influencia en los consumidores es la que se deriva en los estados financieros de la empresa. Ahora bien, una marca bien gestionada y protegida legalmente, puede convertirse en un motor de crecimiento, diferenciación y fidelización para la empresa.

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE MARCA

Entidad encargada para el registro de marca: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

La Superintendencia de Industria y Comercio, establece criterios que se deben tener en cuenta para el registro oportuno y correcto de una marca. Para lo anterior, se desarrollan los siguientes lineamientos:

1. **¿QUÉ ES SUJETO DE REGISTRO?:** Todos aquellos signos que puedan ser perceptibles por los sentidos, tales como: palabras, imágenes, sonidos, forma de productos, combinación de colores, números o letras, o todas las anteriores. La importancia para el registro, es que pueda contarse con una diferenciación de las demás marcas ya registradas.
- **MARCA MIXTA:** Las marcas de la sociedad BOMBA FOODS S.A.S, cuentan con marcas nominativas. Es decir, que tiene la combinación de una palabra y una representación gráfica. Por lo tanto, al ser distinguidas de las demás marcas, son susceptibles de registro. **Sin embargo**, si a futuro desean registrar otro tipo de signo, ya sea SONORO, OLFATIVO, TRIDIMENSIONAL, FIGURATIVO o NOMINATIVO; la protección en el comercio sigue siendo igual.

Para entendimiento de los tipos de marcas, se enuncian a continuación las definiciones usadas por la Superintendencia de Industria y Comercio:

TIPOS DE MARCAS:

Nominativas: *consisten en la escritura de la expresión, frase o palabra que se utiliza para identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de acompañamiento, caracterización ni tipo de letra.*

Figurativas: *Consisten solo en la representación gráfica del signo sin incluir ningún tipo de expresiones, letras, palabras o frases.*

Mixtas: *Son la unión de las dos anteriores. Contienen un elemento nominativo (letras, palabras, o frases) como uno figurativo (gráfica abstracta o una figura)*

Tridimensionales: *El signo representa un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo) y que puede ser perceptible por el sentido de la vista o por el del tacto, es decir, que posee volumen porque ocupa por sí mismo un espacio determinado.*

Sonoras: *El signo a proteger consiste solo en el sonido correspondiente, que normalmente es expresado en notas musicales, pero puede ser representado de otra forma.*

Olfativas: *El signo a proteger consiste en el olor del producto o servicio.*

De color: El signo a proteger consiste en un color delimitado por una forma o una combinación de colores.⁴⁶

- **CUÁNTO DURA EL REGISTRO: 10 AÑOS**

- 2. **PAGO POR CONSULTA DE ANTECEDENTES MARCARIOS:** Una vez se cuente con la claridad de qué es una marca, se procede con la consulta en los antecedentes marcarios. Para esto, se acude ante la SIC y se paga el valor determinado por una resolución que anualmente fija las tasas. Este paso es importante, para evidenciar si ya hay otras marcas debidamente registradas, semejantes a aquella que se va a registrar por parte de la sociedad.

- 3. **CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS:** Una vez se tenga claridad sobre los antecedentes marcarios, se deberá hacer una clasificación de cuáles son los productos o servicios que se buscan identificar con la marca. Para esto, la clasificación realizará según la “CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA”

- **CLASIFICACIÓN DE NIZA** *“A efectos del registro de marcas, cada país parte en el Arreglo de Niza debe aplicar la Clasificación de Niza, ya sea como sistema principal o como sistema subsidiario, y hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales relativos a sus registros de marcas los números de las clases de la Clasificación en las que están comprendidos los productos y servicios para los que se registran las marcas.*

La utilización de la Clasificación de Niza es obligatoria no solo para registrar marcas a escala nacional en los países parte en el Arreglo de Niza, sino también para el registro internacional de marcas por parte de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Oficina Internacional de la OMPI. Esta clasificación también se aplica en varios países que no son parte en el Arreglo de Niza”⁴⁷

- 4. **SOLICITUD:** La solicitud para registro de marca se puede presentar de manera virtual o física. Si se requiere virtual, se debe ingresar a la plataforma: <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=638545324969805169>

Ahora bien, si lo que se requiere es la **RENOVACIÓN** de la marca, la Superintendencia de Industria y Comercio aclara lo siguiente:

⁴⁶ ¿Qué se puede registrar como una marca”? Superintendencia de Industria y Comercio.

⁴⁷ Acerca de la Clasificación de Niza. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Recuperado de: <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/>

“¿En qué momento se debe solicitar la renovación del registro de marca?

Dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento de la vigencia del registro (se cuentan 10 años desde que se registró la marca) o dentro de un plazo de gracia que se ofrece dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento de la vigencia del registro.

¿Cómo se renueva la marca?

En SIPI encontrara el formulario de renovación, el cual debe ir diligenciando paso a paso. También lo puede presentar en físico (PI01 - F01) debidamente diligenciado y pagando la tasa de renovación, la cual puede ser consultada aquí.

¿Qué sucede si no se solicita la renovación de la marca?

Si no se solicita la renovación de una marca esta se tendrá como caducada”

ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN: CLÁUSULAS CONTRACTUALES

Una vez se cuenta con el registro de marca, es importante tener también otro tipo de protecciones en cuanto a la misma. Una de ellas establecer una cláusula de NO CESIÓN de marca, a la hora de firmar un contrato de la siguiente manera:

“LAS PARTES acuerdan que la firma del presente contrato, no implica la cesión de derechos ni titularidad respecto de las marcas de BOMBA FOODS S.A.S. Por lo tanto, LAS PARTES acuerdan el no uso de publicidad de la marca XXX (Definir marca) sin la autorización expresa del área de mercadeo y siempre bajo la observancia del Manual de Marca”

Para lo anterior, dentro de los documentos, se crea una matriz de Contratación en un Excel denominado “CONDICIONES MINIMAS PARA CONTRATOS” por medio del cual se llevan a cabo cuales son los mínimos con los que debe contar un contrato antes de ser firmado. Para ciertos contratos, dependiendo principalmente de su objeto, no es necesario incluir una cláusula de protección para la marca. Sin embargo, para otros contratos si lo es, como por ejemplo un contrato de arrendamiento, concesión en un centro comercial mediante el cual es posible hacer uso de marca por medio de espacios publicitarios físicos y en redes sociales

TODOS LOS CONTRATOS DEBEN CONTAR CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES MÍNIMAS	
<p>Antes de proceder con firma del contrato, se debe enviar el documento "Carta SAGRILAFT 2024 (se encuentra en la carpeta DOCUMENTOS SOLICITUD SAGRILAFT Y NUEVOS PROVEEDORES, dentro de la carpeta [redacted] y el formato de creación (Está en la misma carpeta) , ya que primero deben consultarse en KONFIRMA con [redacted] envíen.</p>	
TIPO DE CLÁUSULA	COMENTARIO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA CLÁUSULA
OBJETO	Esta cláusula debe incluir la descripción del local con mínimo la siguiente información: cuál es su área, el número de matrícula inmobiliaria (si aplica), el número de dirección clara del lugar en el que está ubicado - Evitar que se remitan a anexos, intentar incluir TODA la información en la misma cláusula.
DESTINACIÓN	Importante que la destinación del contrato sea clara. Además de determinar que es comercial, determinar que es para la elaboración y expendio de comida.
VIGENCIA Y PLAZO	Validar si es recomendable que el contrato sea prolongado o de corta duración / importante establecer un preaviso para terminación anticipada de de 6 o 3 meses (esta anticipación, NO se paga cláusula penal) . También es importante establecer en la cláusula que el Contrato puede terminarse EN CUALQUIER MOMENTO (con preaviso) siempre que se pague una pena de 2 canones de arrendamiento (no permitir que sea mayor que 2 canones, intentar negociar) / Para eficiencia y seguridad es recomendable aplicar el artículo 518 del Código de Comercio, el cual permite la prórroga automática del Contrato / Importante que se haga una revisión con 3 meses antes a la vigencia del Contrato para validar si sigue siendo rentable
SERVICIOS PÚBLICOS	Importante que en la cláusula de SERVICIOS PÚBLICOS se detalle el número del Contrato que se tiene con cada entidad prestadora del servicio ; la contrapartida por el servicio público con el que se entrega el local (importante que estén con cuántos KVA se entrega) - Para la inclusión del anexo de servicios públicos, se debe incluir en el contrato: "CLÁUSULA XXX. Las PARTES acuerdan incluir al contrato inicial, el ANEXO NUMERO X denominado "Condiciones específicas de los Servicios Públicos" donde el ARRENDADOR/ CONCEDEnte realizará la descripción detallada de las condiciones en los SERVICIOS PÚBLICOS, con las cuales se entrega el local. Lo anterior debe ser cumplido en el pago de los mismos por parte del ARRENDATARIO!"
CLÁUSULA NOTIFICACIONES	La cláusula de notificaciones debe incluir la dirección del propietario (no la del local, son diferentes), dos números, y dos correos electrónicos. Asimismo, incluir información de contacto de BOMBA FOODS S.A.S [redacted] E-mail: contratos@bombafoods.com / E-mail: ventas@bombafoods.com / E-mail: ventas@bombafoods.com

¿QUÉ HACER FRENTE A UNA USURPACIÓN MARCARIA?

PRIMERA: Antes de proceder con la elaboración y el envío de una demanda, se recomienda contactar a los dueños de la otra marca que presuntamente imita y genera confusión con la marca propia, para proceder a conciliar el no uso de la misma, por parte de ellos.

SEGUNDO: Ahora bien, si no es posible llegar a conciliación, se recomienda contactar con un abogado para la elaboración de una demanda que cuente con los comparativos entre la marca registrada por la otra empresa y la marca propia , dejando en evidencia el riesgo de confusión y las afectaciones que el mismo trae para la sociedad. Los comparativos deberán contener: La imagen o el logo usado por ambas empresas, los servicios o productos vendidos (identificar que se encuentren en la misma categoría), la forma de uso de la marca, es decir, si cuentan con publicaciones en redes sociales, etc; y finalmente, si la otra marca ya se encuentra registrada o cuánto tiempo tiene de registro (lo cual no es problema si la marca de la BOMBA FOODS S.A.S ya está registrada)

Finalmente, es incluir dentro de las pruebas de la demanda, un interrogatorio de parte a la otra sociedad y una declaración de parte; con el fin de que la Superintendencia de Industria y Comercio cuente con la claridad de que BOMBA FOODS S.A.S es la titular de la marca que está siendo objeto de usurpación marcaria.

BIBLIOGRAFÍA

1. AUTORES

- Jorge Jaeckel Kovacks. APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL DOTELE / Recuperado de: <https://centrocedec.org/wp-content/uploads/2011/07/1-apuntes-sobre-competencia-desleal-jjk.doc>
- JARAMILLO, Felipe. Derecho de la Competencia, Bibliotheca millennio, Colección derecho económico y de los negocios, Bogotá: El Navegante Editores, 1998. p. 39.
- Delgado, Pablo Andrés. “Acto de confusión generador de competencia desleal: Análisis desde el derecho sustancial.” Revista CES Derecho. Vol. 11, No. 1, enero a junio de 2020, 117-133
- Portellano Díez, P. (1993). La imitación en el derecho de la competencia desleal / Recuperado de: <https://investigacion.usc.gal/documentos/639b100e37d0513c68fd1219?lang=de>
- Velandia, M., (2001) Competencia desleal por uso de signos distintivos, en *Revista de propiedad intelectual*. Núm. 2.
- Arturo Valencia Zea (1994) DERECHO CIVIL PARTE GENERAL Y PERSONAS. Santa Fe de Bogotá
- Alfonso Miranda Londoño (1997). EL REGIMEN GENERAL DE LA LIBRE COMPETENCIA, CARACTERISTICAS PRINCIPALES / Recuperado de: <https://centrocedec.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/06/el-regimen-general-de-la-libre-competencia-alfonso-miranda-londono.pdf>
- Luis Guillermo Velásquez Jaramillo (1998). BIENES
- Santofimio, E. (2014). *la aplicación del régimen de libre competencia frente a las asociaciones gremiales*. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10554/10005>
- Marco Gerardo Monroy Cabra (1975) INTRODUCCIÓN AL DERECHO.
- Montes Toro, D. (2007). La importancia de la marca como activo de alto impacto. *Revista Colombiana de Marketing*, 6(8), 15-18. / Recuperado de: <https://www.redalyc.org/revista.oa?id=109>
- Juan Pablo Canaval Palacios. (2008) MANUAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Lecciones de Jurisprudencia / Recuperado de: <http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/1058>
- Philip Kotler (2000). American Marketing Association

- Cepeda-Palacio, S. D., (2014). Alcances actuales del concepto de marca. Un estudio comparativo, en la historia. *Entramado*, 10(2), 128-142. / Recuperado de: <https://www.redalyc.org/revista.oa?id=2654>
- MARKETING. AN INTRODUCTION, 11th edition, by GARY ARMSTRONG and PHILIP KOTLER, published by Pearson Education
- Bernard L. and Ruth (1998). *Varadarajan Et*
- Del Río-Cortina, J. L., Cardona-Arbeláez, D., & Guacarí-Villalba, A. (2017). Responsabilidad Social Empresarial y construcción de la marca: una nueva mirada a las estrategias de gestión. *Rev.investig.desarro.innov*, 8(1), 49-60. doi: 10.19053/20278306.v8.n1.2017.7370 / Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/ridi/v8n1/2389-9417-ridi-8-01-49.pdf>
- Principios básicos de la Propiedad Industrial (OMPI 2016) - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18 CH-1211 Ginebra 20 Suiza
- Régimen constitucional y legal de la Libre Competencia económica (2022). Editorial Legis SIC / Recuperado de: <https://www-ebooks7--24-com.us1.proxy.openathens.net/stage.aspx?il=&pg=&ed=>
- Antequera Parilli, Ricardo (2002). El derecho de autor en el entorno digital. *Revista de Derecho privado* (29), p.1-35
- Martínez, S. (2009), *Comentario practico a la Ley de Competencia Desleal*
- Frank I. Schechter. (1927) The Rational Basis of Trademark Protection. Pp813-833. Published by The Harvard Law Review Association / Recuperado de: <https://www.jstor.org/stable/1330367>
- Harvard Law Review , Apr., 1927, Vol. 40, No. 6 (Apr., 1927), pp. 813-833
- Işoraité, M. (2018). Brand Image Theoretical Aspects. *Integrated Journal of Business and Economics*, 2, 116-122 / Recuperado de: <https://www.semanticscholar.org/paper/Brand-Image-Theoretical-Aspects-l%C5%A1orait%C4%97/00aa79144e5afe76ddf3fe77491d278f55230ba0>
- Acerca de la Clasificación de Niza. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Recuperado de: <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/>

2. LEYES Y NORMAS

- Decisión 486 de 2000. Regimen Común sobre Propiedad Industrial
- Decisión de la Comunidad Andina 598 de 2004

- El Código de Comercio de Colombia, 1971
- Ley 256 de 1996, por la cual se dictan normas de competencia desleal
- Decreto 2153 de 1992
- Constitución Política de Colombia

3. JURISPRUDENCIA.

- Sentencia N° C-002/96. . Superintendencia de Industria y Comercio
- Sentencia 006. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente No. 03040611
- Sentencia N. 001 de 2006. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 04 de enero de 2006. Expediente No. 03081970
- Resolución N° 31041, 31038 Superintendencia de Industria y Comercio
- Resolución N° 31040 del 18 de junio de 2015 Superintendencia de Industria y Comercio
- Proceso 231-IP-2005. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Fallo del 6 de febrero de 2006
- Resolución N° 00028071 Superintendencia de Industria y Comercio
- Resolución N 33746 de 31 de mayo de 2016. Superintendencia de Industria y Comercio

4. TRATADOS MULTILATERALES

- Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, del 14 de abril de 1891 revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1883
- Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas

