VNiVERSiDAD D SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

ACCIONES CIVILES DE PROTECCIÓN DE LA MARCA. UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD ANDINA, CON ESPECIAL REFERENCIA A ESPAÑA Y COLOMBIA

Libardo Quintero Salazar

Directora María Mercedes Curto Polo

TESIS DE GRADO PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR EN DERECHO PRIVADO

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

SALAMANCA-ESPAÑA

2025

ACCIONES CIVILES DE PROTECCIÓN DE LA MARCA. UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD ANDINA, CON ESPECIAL REFERENCIA A ESPAÑA Y COLOMBIA

CIVIL ACTIONS FOR BRAND PROTECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN THE EUROPEAN UNION a THE ANDEAN COMMUNITY, WITH SPECIAL REFERENCE TO SPAIN AND COLOMBIA

Libardo Quintero Salazar

Directora María Mercedes Curto Polo

Abril 2025

Contenido

Contenido 2

RESUMEN ..... **Error! Bookmark not defined.**

ABSTRACT ..... **Error! Bookmark not defined.**

INTRODUCCIÓN ..... **Error! Bookmark not defined.**

CAPÍTULO I: ..... **Error! Bookmark not defined.**

ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO ..... **Error! Bookmark not defined.**

I. Claridades ..... **Error! Bookmark not defined.**
II. Breve trayecto histórico de la normativa sobre marcas de la Unión Europea, España, la Comunidad Andina y Colombia ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Unión Europea ..... **Error! Bookmark not defined.**

2. España ..... **Error! Bookmark not defined.**

3. Comunidad Andina. Limitaciones del sistema jurisdiccional andino en conflictos de marcas y su contraste con la Unión Europea y España ..... **Error! Bookmark not defined.**

4. Colombia ..... **Error! Bookmark not defined.**

III. Aspectos conceptuales generales sobre el derecho de marcas en los sistemas comunitarios (UE y CAN), España y Colombia ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. El concepto de marca ..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Adquisición del derecho ..... **Error! Bookmark not defined.**

3. Protección de nombres comerciales ..... **Error! Bookmark not defined.**

4. Alcance territorial del derecho – La oposición andina en la CAN**Error! Bookmark not defined.**

5. Uso obligatorio de la marca ..... **Error! Bookmark not defined.**

6. Las normas sobre acciones por infracción a la marca -Resumen.**Error! Bookmark not defined.**

IV Conclusiones ..... **Error! Bookmark not defined.**
CAPÍTULO 2 ..... **Error! Bookmark not defined.**

LA INFRACCIÓN MARCARIA ..... **Error! Bookmark not defined.**

I. Importancia de la protección de una marca ..... **Error! Bookmark not defined.**

1. El elemento de intangibilidad protegido en la marca..... **Error! Bookmark not defined.**

2. La infracción de una marca registrada pero no usada en el mercado**Error! Bookmark not defined.**

II. Funciones de la marca y violación del derecho de marca **Error! Bookmark not defined.**
1. La función de indicación del origen empresarial..... **Error! Bookmark not defined.**

2. La función de indicación de calidad ..... **Error! Bookmark not defined.**

3. La función condensadora del goodwill o reputación ..... **Error! Bookmark not defined.**

4. Función publicitaria ..... **Error! Bookmark not defined.**

III. Los actos infractores de la marca. Requisitos generales en UE, España, CAN y Colombia ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. UE y España ..... **Error! Bookmark not defined.**

2. La CAN y Colombia ..... **Error! Bookmark not defined.**

3. Que no exista consentimiento del titular ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.1 UE y España .....**Error! Bookmark not defined.**

3.2 CAN y Colombia .....**Error! Bookmark not defined.**

4. Que se produzca el uso en el tráfico económico..... **Error! Bookmark not defined.**

4.1 UE y España .....**Error! Bookmark not defined.**

4.2 CAN y Colombia .....**Error! Bookmark not defined.**

5. Que exista riesgo de confusión ..... **Error! Bookmark not defined.**

5.1 UE y España .....**Error! Bookmark not defined.**

5.1.1 El alcance de los conceptos "similar" e "idénticos" para valorar la infracción marcaria .....**Error! Bookmark not defined.**

5.1.2 La coincidencia de los signos en la misma clase no supone siempre conexión competitiva .....**Error! Bookmark not defined.**

5.1.3 Reglas de cotejo marcario y su aplicación a las infracciones marcarias ..... **Error! Bookmark not defined.**

5.2 CAN y Colombia .....**Error! Bookmark not defined.**

5.2.1 Conexión competitiva e infracción marcaria .....**Error! Bookmark not defined.**

5.2.2 El tipo de consumidor y su incidencia en la valoración de la infracción marcaria .....**Error! Bookmark not defined.**

IV. Algunos supuestos específicos que constituyen infracción marcaria**Error! Bookmark not defined.**

1. Conflictos entre marca, nombres comerciales y denominaciones sociales ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.1 UE y España .....**Error! Bookmark not defined.**

1.2 CAN y Colombia .....**Error! Bookmark not defined.**

2. Infracciones de marca e internet ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.1 ¿Es posible pedir la adjudicación de una red social y un nombre de dominio en función de la acción de atribución en propiedad de los medios usados para la comisión de la infracción?.....**Error! Bookmark not defined.**

2.2 Otros medios diferentes a las redes sociales donde se infraccionan marcas ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.2.1 Los AdWords .....**Error! Bookmark not defined.**

2.2.3 El Metaverso .....**Error! Bookmark not defined.**

3. La infracción de una marca por un registro de marca posterior**Error! Bookmark not defined.**

4. La infracción de la marca de renombre..... **Error! Bookmark not defined.**

4.1 UE y España .....**Error! Bookmark not defined.**

4.2 Requisitos para que exista infracción de la marca de renombre**Error! Bookmark not defined.**

4.3 CAN y Colombia .....**Error! Bookmark not defined.**

4.4 Protección de la marca notoria no registrada.....**Error! Bookmark not defined.**

4.4.1 España.....**Error! Bookmark not defined.**

4.4.2. UE.....**Error! Bookmark not defined.**

4.4.3 CAN y Colombia.....**Error! Bookmark not defined.**

V. Conclusiones..... **Error! Bookmark not defined.**

CAPÍTULO 3: ..... **Error! Bookmark not defined.**

LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN A LA MARCA ..... **Error! Bookmark not defined.**

I. La acción de cesación ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Concepto acción de cesación ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.1 Derecho a recabar información previa a instaurar la acción de cesación y medidas de comprobación de hechos .....**Error! Bookmark not defined.**
1.2 Alcance geográfico de la sentencia de cesación .....**Error! Bookmark not defined.**
2. Relación con la acción declarativa de infracción..... **Error! Bookmark not defined.**
3. La acción de cesación en su modalidad de prohibición y su diferencia con la preventiva ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.1 Posible confusión doctrinal entre la acción de cesación en su modalidad de prohibición y la acción de competencia desleal .....**Error! Bookmark not defined.**
3.2 En la CAN y Colombia la acción de cesación en su modalidad de prohibición es una alternativa inconfundible con las normas sobre competencia desleal**Error! Bookmark not defined.**
4. La acción de cesación frente a actos preparatorios..... **Error! Bookmark not defined.**
5. Delimitación de la acción de cesación con respecto a la acción por competencia desleal ..... **Error! Bookmark not defined.**
6. Acción de cesación frente a signos no registrados y acción reivindicatoria: delimitación y diferencias ..... **Error! Bookmark not defined.**
7. La acción de remoción como medida complementaria de la acción de cesación.... **Error! Bookmark not defined.**
7.1 Sobre la naturaleza jurídica de la acción de remoción ¿autónoma o accesoria? .... **Error! Bookmark not defined.**
7.2 La acción de remoción en la UE y España .....**Error! Bookmark not defined.**
7.3 La acción de remoción en la CAN y en Colombia .....**Error! Bookmark not defined.**
7.4 Problemas procesales derivados de la ejecución de las medidas de remoción en procesos de doble instancia.....**Error! Bookmark not defined.**
II. La acción de indemnización de perjuicios..... **Error! Bookmark not defined.**
1. El daño en materia de marcas ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.1 El daño y su prueba en el Tribunal Supremo Español: La evolución jurisprudencial sobre la necesidad de acreditar el perjuicio en la infracción marcaria**Error! Bookmark not defined.**

1.1.1 La regla general de 2010: infracción implica daño.....**Error! Bookmark not defined.**

1.1.2 El giro del 2019: la STS 516/2019 y la exigencia de probar el perjuicio..... **Error! Bookmark not defined.**

1.1.3 2025: ¿nuevo giro interpretativo? ¿matiz relevante? ...**Error! Bookmark not defined.**

1.2 La infracción como hecho generador de daño: una visión normativa desde la UE, España, la CAN y Colombia .....**Error! Bookmark not defined.**

2. La imputación de responsabilidad en la UE y España ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.1 La responsabilidad objetiva .....**Error! Bookmark not defined.**

2.1. Colocar el signo infractor en los productos o en su embalaje**Error! Bookmark not defined.**

2.1.2 Realizar la primera comercialización de productos o servicios con el signo infractor .....**Error! Bookmark not defined.**

2.1.3 Infracciona una marca renombrada .....**Error! Bookmark not defined.**

2.2 Responsabilidad por culpa.....**Error! Bookmark not defined.**

3. La imputación de responsabilidad en la CAN y Colombia**Error! Bookmark not defined.**

4. Criterios y modelos de cuantificación de perjuicios por infracción marcaria: análisis normativo en la UE, España, la CAN y Colombia ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.1 Unión europea.....**Error! Bookmark not defined.**

4.2 España .....**Error! Bookmark not defined.**

4.2.1 Las consecuencias económicas negativas.....**Error! Bookmark not defined.**

4.2.2 Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación de la marca .....**Error! Bookmark not defined.**

4.2.3 La cantidad que como precio el infractor hubiere debido pagar al titular por la concesión de una licencia o la llamada “regalía hipotética”.....**Error! Bookmark not defined.**

4.3 Comunidad Andina y Colombia.....**Error! Bookmark not defined.**
4.4 La indemnización basada en la cifra de negocios en España y su comparación con el sistema de indemnizaciones prestablecidas en Colombia .....**Error! Bookmark not defined.**
4.4.1 El 1% de la cifra de negocio en España .....**Error! Bookmark not defined.**
4.4.2 Las indemnizaciones prestablecidas en Colombia.....**Error! Bookmark not defined.**
4.5 Un caso especial: Indemnización razonable en el supuesto de uso de signos en trámite de registro en la UE y España .....**Error! Bookmark not defined.**
5. La elección de los criterios indemnizatorios ..... **Error! Bookmark not defined.**
5.1 UE y España .....**Error! Bookmark not defined.**
5.2 CAN y Colombia .....**Error! Bookmark not defined.**
6. Los perjuicios morales por infracción de la marca ..... **Error! Bookmark not defined.**
6.1 Fundamento del daño moral por infracción a las marcas**Error! Bookmark not defined.**
6.2 Regulación legal en la UE y España .....**Error! Bookmark not defined.**
6.2.1 El daño moral directo e indirecto ¿cuál se indemniza en materia de marcas?..... **Error! Bookmark not defined.**
6.2.2 Prueba de los perjuicios morales y su cuantificación...**Error! Bookmark not defined.**
6.2.3 Diferencia entre daño moral y daño al prestigio de la marca**Error! Bookmark not defined.**
6.3 Regulación legal en la CAN y Colombia .....**Error! Bookmark not defined.**
7. Indemnizaciones coercitivas..... **Error! Bookmark not defined.**
7.1 UE y España .....**Error! Bookmark not defined.**
7.2 En la CAN y Colombia no existen indemnizaciones coercitivas**Error! Bookmark not defined.**
III. Acción de publicación de la sentencia. ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. El criterio judicial al momento de ordenar la publicación de la sentencia..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Los medios que se utilizan para publicar la sentencia .....**Error! Bookmark not defined.**
3. Contenido de la sentencia a publicar.....**Error! Bookmark not defined.**

4. ¿A cargo de quien se publica la sentencia?.....**Error! Bookmark not defined.**
5. Finalidad indemnizatoria de la publicación de la sentencia**Error! Bookmark not defined.**
IV. Aspectos procesales en el ejercicio de las acciones de infracción de la marca ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Competencia judicial en materia de infracción marcaria en la UE, España, la CAN y Colombia. ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.1 Competencia judicial en la UE .....**Error! Bookmark not defined.**
1.2 Competencia judicial en España .....**Error! Bookmark not defined.**
1.3 Competencia judicial en la CAN y Colombia .....**Error! Bookmark not defined.**
1.4 Competencia jurisdiccional para conocer de la acción de cesación por la infracción de una marca en internet .....**Error! Bookmark not defined.**
2. Legitimación activa para instaurar las acciones por infracción marcaria ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.1 UE y España .....**Error! Bookmark not defined.**
2.1.1 El titular registral.....**Error! Bookmark not defined.**
2.1.2 Comuneros titulares.....**Error! Bookmark not defined.**
2.1.3 Los licenciatarios .....**Error! Bookmark not defined.**
2.1.4 Conocimiento del tercero infractor sobre la licencia no inscrita**Error! Bookmark not defined.**
2.1.5 Terceros legitimarios que no son licenciatarios .....**Error! Bookmark not defined.**
2.2 CAN y Colombia .....**Error! Bookmark not defined.**
2.2.1 Titularidad y comunidad.....**Error! Bookmark not defined.**
2.2.2 La problemática con respecto a la legitimación de los licenciatarios para instaurar acciones por infracción de la marca.....**Error! Bookmark not defined.**
2.2.3 Licenciatario no inscrito y legitimación para instaurar acciones por infracción de la marca.....**Error! Bookmark not defined.**
2.2.4 Terceros legitimarios que no son licenciatarios .....**Error! Bookmark not defined.**

3. Legitimación pasiva para resistir las acciones por infracción marcaria**Error! Bookmark not defined.**

3.1 Las entidades estatales como posibles infractoras de derechos marcarios..... **Error! Bookmark not defined.**

3.2 Las entidades sin ánimo de lucro pueden ser infractoras de marcas si usan un signo en el mercado .....**Error! Bookmark not defined.**

3.3 El licenciatario como posible infractor de la marca licenciada**Error! Bookmark not defined.**

4. Excepciones y defensas contra las acciones de infracción de la marca**Error! Bookmark not defined.**

4.1 La caducidad por falta de uso como excepción de mérito o fondo**Error! Bookmark not defined.**

4.2 La nulidad de la marca como defensa y la prejudicialidad en los procesos de infracción marcaria. .....**Error! Bookmark not defined.**

4.3 La prescripción de las acciones por infracción de la marca**Error! Bookmark not defined.**

4.3.1 UE y España.....**Error! Bookmark not defined.**

4.3.1.1 El dies a quo para el conteo de las acciones .....**Error! Bookmark not defined.**

4.3.1.2 El dies a quo en las infracciones continuas y su efecto en la acción de indemnización de perjuicios.....**Error! Bookmark not defined.**

4.3.1.3 El cómputo de los términos de prescripción y su incidencia en la indemnización de perjuicios en los casos de responsabilidad subjetiva ... **Error! Bookmark not defined.**

4.3.2 La CAN y Colombia.....**Error! Bookmark not defined.**

4.3.2.1 La interpretación del TJCAN sobre los términos de prescripción y los vacíos de la norma comunitaria. .....**Error! Bookmark not defined.**

4.3.2.2 Prescripción especial por uso indebido de signos notoriamente conocidos (y marcas de renombre).....**Error! Bookmark not defined.**

4.3.2.3 En Colombia no aplica la prescripción por tolerancia**Error! Bookmark not defined.**

4.3.3 Interrupción de la prescripción .....**Error! Bookmark not defined.**

4.3.3.1 UE y España.....**Error! Bookmark not defined.**

4.3.3.2 CAN y Colombia.....**Error! Bookmark not defined.**

5. Medidas cautelares..... **Error! Bookmark not defined.**

5.1 UE Y España.....**Error! Bookmark not defined.**

5.1.1 Presupuestos para la concesión de medidas cautelares **Error! Bookmark not defined.**

5.1.1.1 Apariencia de buen derecho (Fumus Boni Iuris) .**Error! Bookmark not defined.**

5.1.1.2 Peligro de la mora procesal (periculum in mora).**Error! Bookmark not defined.**

5.1.1.3 Otorgamiento de caución. .....**Error! Bookmark not defined.**

5.1.2 Medidas que se pueden solicitar .....**Error! Bookmark not defined.**

5.1.2.1 Cesación y prohibición de la actividad infractora**Error! Bookmark not defined.**

5.1.2.2 La retención y depósito de productos infractores, y embargo de otros bienes. **Error! Bookmark not defined.**

5.1.2.3 Anotaciones registrales como medida cautelar. Alcances en litigios entre dos marcas registradas.....**Error! Bookmark not defined.**

5.1.3 Posibles limitaciones de las medidas cautelares en conflictos entre dos marcas registradas.....**Error! Bookmark not defined.**

5.1.4 Regla general de audiencia previa para acordar las medidas cautelares y las medidas inaudita parte .....**Error! Bookmark not defined.**

5.1.5 Los escritos preventivos .....**Error! Bookmark not defined.**

5.1.6 Oposición a las medidas y caución sustitutiva.....**Error! Bookmark not defined.**

5.2 CAN y Colombia .....**Error! Bookmark not defined.**

5.2.1 Medidas cautelares que se pueden solicitar.....**Error! Bookmark not defined.**

5.2.2 Presupuestos para la concesión de medidas cautelares ¿es requisito el periculum mora?.....**Error! Bookmark not defined.**

5.2.3 ¿Prejuzga el juez con las medidas cautelares?.....**Error! Bookmark not defined.**

5.2.4 En Colombia, las medidas cautelares se decretan, por regla general, sin audiencia de la parte afectada.....**Error! Bookmark not defined.**

6. Arbitramento y Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias en conflictos marcarios. ..... **Error! Bookmark not defined.**

6.1 Los Mecanismos para la Resolución Alternativos de Conflictos en materia de conflictos marcarios. .....**Error! Bookmark not defined.**

6.2 El arbitramento y ventajas en materia marcaria.....**Error! Bookmark not defined.**

6.3 Regulación legal del arbitramento en conflictos marcarios en EU y España..... **Error! Bookmark not defined.**

6.3.1 Arbitrabilidad en materia marcaria.....**Error! Bookmark not defined.**

6.3.2 Efectos del convenio y el laudo arbitral en el procedimiento administrativo en futuras controversias judiciales sobre marcas .....**Error! Bookmark not defined.**

6.4 Regulación legal del arbitramento en conflictos marcarios en la CAN y Colombia .....**Error! Bookmark not defined.**

6.4.1 En Colombia no existe el arbitramento en el procedimiento de registro de marca sino las audiencias de facilitación. .....**Error! Bookmark not defined.**

6.4.2 Efectos de las audiencias de facilitación en futuras controversias judiciales relacionadas con derechos marcarios .....**Error! Bookmark not defined.**

6.5 Solución de controversias sobre nombres de dominio y marcas ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) bajo el procedimiento de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) .....**Error! Bookmark not defined.**

6.5.1 Posibilidad de que sentencias y laudos arbitrales que condenen una infracción marcaria sean reconocidos por la ICANN .....**Error! Bookmark not defined.**

6.5.2 Conflictos entre titulares de nombres de dominio con mejor derecho y solicitudes de marcas .....**Error! Bookmark not defined.**

6.5.3 Conflictos entre marcas y nombres de dominio, y su regulación particular en la D486 .....**Error! Bookmark not defined.**

CONCLUSIONES ..... **Error! Bookmark not defined.**

BIBLIOGRAFÍA ..... **Error! Bookmark not defined.**

ACRÓNIMOS

ADR: *Alternative Dispute Resolution* (Solución Alternativa de Controversias)

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

BOE: Boletín Oficial del Estado (España)

CAN: Comunidad Andina

CCC: Código Civil Colombiano

CCE: Código Civil Español

CCOL: Corte Constitucional Colombiana

CECOL: Consejo de Estado de Colombia

CGP: Código General del Proceso (Colombia)

COCE: Código de Comercio Español

CCO: Código de Comercio Colombiano

CP: Constitución Política de Colombia

CPE: Constitución Política Española

DM: Directiva de Marcas (Directiva (UE) 2015/2436)

D486: Decisión 486 de la Comunidad Andina

ICANN: *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*

LA: Ley de Arbitraje Española

LAC: Ley de Arbitraje Colombiana

LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil (España)

LCD: Ley Competencia Desleal (España)

LCDC: Ley de Competencia Desleal Colombiana

LM: Ley de Marcas (España)

LP: Ley de Patentes (España)

LPI: Ley de Propiedad Intelectual (España)

MARC: Mecanismos de Arreglo o Resolución de Controversias

MUE: Marca de la Unión Europea

OMC: Organización Mundial del Comercio

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas

RMUE: Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea

SIC: Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia)

TJCAN: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TMUE: Tribunal de Marcas de la Unión Europea

TGUE: Tribunal General de la Unión Europea.

TS: Tribunal Supremo (España)

UDRP: Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Reglamento para la solución de controversias sobre nombres de dominio bajo ICANN)

UE: Unión Europea

UEIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (European Union Intellectual Property Office)

RESUMEN

Esta tesis realiza un análisis comparativo de las acciones judiciales por infracción de marca en dos sistemas de propiedad industrial: el constituido por la Unión Europea y particularmente España, y el integrado por la Comunidad Andina, con especial atención a Colombia. A través de un enfoque documental y cualitativo, se estudian los desarrollos normativos, doctrinales y jurisprudenciales de ambos bloques, identificando similitudes, diferencias y vacíos en la protección de las marcas. El trabajo destaca que, mientras en Europa existe una estructura más consolidada y armonizada en torno a la defensa marcaria, en el sistema andino persisten fragmentaciones normativas y desafíos interpretativos. A partir de un análisis progresivo (que abarca desde los fundamentos del derecho de marcas hasta los mecanismos de respuesta ante su infracción) se evidencia cómo las acciones de cesación, indemnización, remoción y otras instituciones presentan bases comunes, pero también tratamientos diferenciados en figuras puntuales. La investigación no busca proponer reformas estructurales, sino ofrecer un marco de comparación crítico que pueda enriquecer la discusión sobre estos temas, pero en particular en la cultura jurídica andina donde urge fortalecer la argumentación judicial y aportar herramientas prácticas para los operadores jurídicos en materia de litigios marcarios.

Palabras clave:

Marca, Infracción marcaria, Acciones de protección de la marca, Unión Europea (UE), España, Comunidad Andina (CAN), Colombia.

ABSTRACT

This thesis undertakes a comparative analysis of judicial actions for trademark infringement across two intellectual property systems: that of the European Union particularly Spain and that of the Andean, with special attention to Colombia. Through a documentary and qualitative approach, the study examines the normative, doctrinal, and jurisprudential developments of both blocs, identifying similarities, differences, and gaps in trademark protection. The work highlights that, while Europe benefits from a more consolidated and harmonized structure for trademark enforcement, the Andean system continues to face normative fragmentation and interpretative challenges. Based on a progressive analysis—ranging from the foundations of trademark law to the mechanisms of response to infringement—the study reveals that actions for cessation, compensation, removal, and other precautionary measures share common bases but also show differentiated treatments in specific areas. The research does not seek to propose structural reforms, but rather to offer a critical comparative framework that may enrich the Andean legal culture, strengthen judicial reasoning, and provide practical tools for legal practitioners involved in trademark litigation.

Keywords:

Trademark, Trademark infringement, Trademark protection actions, European Union (EU), Spain, Colombia.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objeto el análisis comparativo de las acciones judiciales por infracción de marca en dos sistemas normativos en el derecho de propiedad industrial, por un lado, el constituido por la Unión Europea (en adelante UE)[1] y especialmente España; y por el otro, el integrado por la Comunidad Andina (en adelante CAN)[2] con detenimiento especial en Colombia. Se trata de sistemas que, si bien responden a tradiciones jurídicas diferentes, comparten una estructura común en la que el derecho marcario cumple funciones sustanciales para la seguridad jurídica en los intercambios comerciales, la protección de los titulares marcarios, otros legitimarios, consumidores, y el fortalecimiento de la competencia leal.

En un contexto de relaciones económicas entre Europa y América Latina (dentro de estos, los países pertenecientes a la CAN), resulta cada vez más necesaria una lectura comparativa que permita comprender el funcionamiento de las acciones de protección marcarias más allá del marco continental y local. Esta investigación se propone aportar al entendimiento de estas acciones, tomando como base no solo los textos normativos que las regulan, sino también la jurisprudencia y la doctrina. El contraste entre ambos bloques normativos (uno altamente armonizado, con jurisprudencia supranacional y nacional mejor consolidada; el otro con una integración más limitada y con aplicación nacional fragmentaria) ofrece un terreno fértil para identificar aciertos, vacíos y posibles desarrollos interpretativos.

Este estudio no pretende imponer soluciones ni plantear reformas estructurales, especialmente en el derecho europeo, que se caracteriza por un mayor grado de sofisticación normativa y dogmática. Sin embargo, sí se considera que muchas de las categorías conceptuales, desarrollos jurisprudenciales y estándares doctrinales consolidados en la UE

[1] La Unión Europea es una asociación económica y política formada por 27 países de Europa que han delegado parte de su soberanía en instituciones comunes para tomar democráticamente decisiones sobre asuntos de interés común. https://european-union.europa.eu/index_es

[2] La Comunidad Andina (CAN), o Pacto Andino hasta 1996, es una organización subregional integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Cancillería. "Comunidad Andina (CAN)". Consultado el 1 de abril de 2025. [En línea] https://www.cancilleria.gov.co/international/regional/can.

pueden aportar claridad al contexto andino, en el que persisten tensiones interpretativas relevantes o peor aún, ausencia de interpretaciones en múltiples instituciones del derecho marcario. Al mismo tiempo, se propone un análisis crítico del marco europeo, reconociendo que sus soluciones, si bien avanzadas, no son necesariamente incuestionables ni universalmente aplicables.

Desde el punto de vista metodológico, la tesis adopta un enfoque documental y comparativo, de naturaleza cualitativa[3]. La exposición se organiza de forma progresiva, pues en cada apartado temático se analizan primero los desarrollos normativos, doctrinales y jurisprudenciales de la UE y España, y luego se contrasta con lo dispuesto en la CAN y Colombia. Esta metodología permite realizar un estudio equilibrado de ambos sistemas, sin priorizar uno sobre el otro, pero reconociendo, con franqueza, que el régimen europeo presenta mayores niveles de consolidación institucional y desarrollo dogmático. Si bien la comparación puede resultar especialmente útil para fortalecer la comprensión e interpretación del derecho andino, ello no impide que también se realicen observaciones críticas al sistema europeo, ni que se identifiquen ciertos aspectos en los que la práctica normativa o judicial en la CAN y Colombia pueda aportar perspectivas valiosas. En definitiva, el estudio se construye sobre un ejercicio comparativo con pretensión de simetría, aunque con la conciencia de que, en términos generales, el derecho marcario andino tiene más que aprender del modelo europeo que viceversa.

La tesis se desarrolla en tres capítulos. El Capítulo I, titulado "Aspectos generales del estudio", establece los fundamentos conceptuales y normativos del derecho de marcas en los sistemas analizados. Se expone la evolución histórica del régimen marcario europeo, con énfasis en el proceso de armonización normativa a través de la Directiva de Marcas (DM) y el Reglamento de la Marca de la Unión Europea (RMUE), así como la evolución del derecho español. En contraste, se analiza la situación de la CAN y Colombia, donde si bien existe una normativa comunitaria de base que es la Decisión 486 de 2000 (D486), no se cuenta con un

[3] Para efectos de citación y referencias bibliográficas, se ha adoptado el sistema Notas y Bibliografía de la Chicago Manual of Style, 18.ª edición (University of Chicago Press, 2024).

registro supranacional ni con jueces comunitarios que unifiquen la interpretación, lo que genera un entorno de aplicación normativa nacional fragmentada.

Este capítulo también examina los principios sustantivos del derecho marcario, como el concepto de marca, los requisitos para su registro, el alcance territorial del derecho, el deber de uso y las causas de cancelación por falta de uso. Se señalan diferencias de fondo entre los dos sistemas; por ejemplo, la forma en que se valora la notoriedad o el renombre de una marca, el papel de la oposición en el registro, o el equilibrio entre la protección del signo y los límites al derecho marcario.

El Capítulo II, titulado "La infracción marcaria", aborda los elementos sustanciales que configuran una infracción a los derechos de marca. Se analizan los presupuestos materiales comunes a los sistemas estudiados, como la existencia de uso no autorizado, la falta de consentimiento del titular, el uso del signo en el tráfico económico, y la concurrencia de un riesgo de confusión, asociación, o aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Se destaca la forma diferenciada en que estos elementos son regulados y exigidos por cada sistema. Por ejemplo, mientras en el RMUE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se exige de forma precisa que el uso se realice en el tráfico económico, en la D486 este requisito no se presenta de manera sistemática, lo que ha generado dificultades interpretativas en los tribunales nacionales.

Este capítulo también explora las funciones que cumple la marca y cómo su vulneración constituye la base del daño a proteger. Asimismo, se aborda la cuestión de la protección de marcas registradas, pero no utilizadas, tema en el que se plantea una tensión entre el carácter constitutivo del registro y la exigencia de uso real del signo, pero además, se centra la discusión sobre el derecho inmaterial protegido en el signo.

El Capítulo III, titulado "Las acciones por infracción de marca", constituye el núcleo más importante de la tesis. En él se examinan en profundidad las principales herramientas procesales a disposición del titular de la marca, como son la acción de cesación, la acción indemnizatoria, la acción de remoción y las medidas cautelares, entre otras. Se desarrolla un análisis comparado de su alcance, requisitos, presupuestos probatorios, efectos y límites. El

estudio no se agota en una presentación normativa, sino que incorpora debates doctrinales y jurisprudenciales relevantes, tanto en Europa como en la CAN.

La acción de cesación es examinada en su modalidad principal y como herramienta preventiva frente a actos preparatorios, cuestión que ha sido ampliamente desarrollada por la doctrina europea pero que en el contexto andino presenta vacíos interpretativos importantes.

La acción indemnizatoria es abordada en relación con la determinación del daño, la responsabilidad objetiva del infractor, y los criterios para cuantificar los perjuicios, tales como el lucro cesante, beneficio del infractor, cánones de licencia hipotéticos o incluso indemnizaciones coercitivas. Una problemática central analizada en esta tesis es la dificultad de valorar el daño patrimonial en el marco de un derecho inmaterial como el marcario, en el que muchas veces los criterios tradicionales de indemnización resultan insuficientes o inadecuados. Ante este reto, los ordenamientos comparados han desarrollado respuestas distintas, mientras en Europa ha tomado fuerza la posibilidad de calcular la indemnización a partir de la cifra del uno por ciento (1%) negocios obtenida ilícitamente por el infractor, en Colombia ha habido una tendencia hacia las indemnizaciones preestablecidas, fijadas discrecionalmente por el juez ante la dificultad probatoria de acuerdo a unos criterios (notoriedad de la marca, mala fe del infractor, duración de la infracción, etc). Esta diferencia ofrece un terreno especialmente productivo para el análisis comparativo, que permite identificar no solo los modelos normativos disponibles, sino también sus implicaciones prácticas en la protección efectiva del derecho de marca.

Una sección de interés se dedica a la acción de remoción, analizada desde una perspectiva procesal y sustantiva. Se problematiza la ejecución anticipada de sentencias no firmes que ordenan la destrucción de productos infractores, y se estudian los riesgos de responsabilidad derivados de estas medidas, tomando como ejemplo casos emblemáticos en Colombia, como el litigio entre Evacol y Crocs. También se aborda el régimen de medidas cautelares, destacando las diferencias entre los sistemas: la regla general de audiencia previa en Europa versus la regla inaudita parte en Colombia, la exigencia de caución, los criterios de proporcionalidad, y las implicaciones prácticas de su aplicación.

Además, el capítulo incluye el estudio de los mecanismos alternativos de resolución de controversias, especialmente el arbitraje en materia marcaria y su arbitrabilidad. Se examinan los efectos del laudo arbitral en el contexto del derecho marcario, las limitaciones existentes en los procedimientos administrativos y sus efectos en futuras controversias por infracción marcaria, y el uso del sistema ICANN para resolver conflictos entre nombres de dominio y marcas, lo cual plantea interrogantes sobre el alcance y eficacia del sistema internacional frente a las soluciones judiciales nacionales. También se abordan otras problemáticas tales como la prescripción de las acciones y su cómputo (particularmente las confusiones existentes en la normativa andina), la legitimación activa de licenciatarios no inscritos o de terceros con interés legítimo, los conflictos entre marcas y nombres comerciales o razones sociales, y la concurrencia entre acciones marcarias y de competencia desleal.

En fin, la estructura anteriormente descrita no responde simplemente a una división temática, sino a una lógica progresiva que permite abordar el fenómeno de la infracción marcaria desde sus fundamentos hasta sus consecuencias jurídicas. El primer capítulo cumple la función de sentar las bases normativas y conceptuales comunes que orientan la comprensión del derecho de marcas en los sistemas analizados, facilitando la ubicación del lector. Sobre esa base se edifica el segundo capítulo, que delimita el objeto de estudio (la infracción marcaria), permitiendo identificar sus elementos constitutivos y las condiciones bajo las cuales se configura. Finalmente, el tercer capítulo articula todo lo anterior en función de la respuesta jurídica, es decir, cómo se protege el derecho infringido, qué mecanismos existen para conjurar la afectación, y cuáles son sus límites y desafíos. Esta secuencia permite una lectura coherente y acumulativa del objeto de estudio, en la que cada capítulo se apoya sobre el anterior para desplegar con mayor claridad la estructura y funcionamiento de las acciones por infracción de marca.

El grado de originalidad de esta tesis, consistirá en mayor medida en su enfoque comparativo. No se trata de una simple yuxtaposición normativa, sino de un esfuerzo por identificar (desde una perspectiva sistemática y crítica) las diferencias estructurales, las tensiones interpretativas y los vacíos hermenéuticos que afectan la aplicación de las acciones por infracción de marca. Si bien en la CAN y en Colombia existen normas que abordan

materias similares a las reguladas en el sistema europeo, lo cierto es que el desarrollo doctrinal y jurisprudencial sigue siendo incipiente. Esta falta de cohesión interpretativa dificulta la solución coherente y eficaz de controversias marcarias en el contexto andino. En contraste, en mi opinión, el modelo europeo (con una doctrina consolidada y una jurisprudencia supranacional y nacional robusta) ofrece no solo respuestas normativas, sino también criterios interpretativos que pueden ser aplicados o adaptados al contexto andino y colombiano. Esta tesis, por tanto, no busca trasplantar soluciones, sino ofrecer un marco comparativo que enriquezca la cultura jurídica andina, fortalezca la argumentación judicial, y sirva de herramienta para abogados, jueces, académicos y operadores jurídicos que enfrentan diariamente la complejidad de los litigios marcarios en un entorno cada vez más globalizado.

CAPÍTULO I:

ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO

I. Claridades

Si bien el faro y eje fundamental del presente trabajo lo constituye el análisis y estudio de las acciones por infracción marcaria, estudio que se efectuará de manera comparativa entre las normas regulatorias a nivel de la UE y España, por un lado, y CAN y Colombia por el otro, es necesario ilustrar una sinopsis sobre los sistemas normativos del derecho de marcas en cada uno de los regímenes mencionados. Y esto porque, al tratarse de un trabajo de carácter comparativo, se presenten escenarios en los que, al desconocerse la norma que rige cada territorio, puedan darse confusiones u omisiones en su aplicación.

Así, por ejemplo, sería un error creer que el Sistema de Marcas Europeo pueda interesar única y exclusivamente a ciudadanos de la UE, dado que es posible que personas no pertenecientes o no residentes en la UE pueden solicitar marcas en el mencionado territorio. En este orden de ideas, el empresario no ciudadano europeo o no residente de la UE deberá conocer las reglas del juego mínimas y básicas, que le permiten conocer sus derechos de exclusiva y sus límites, de los productos y servicios comercializados y contramarcados en Europa, en caso de que desee registrar. De igual manera, un empresario europeo, puede estar interesado en invertir de forma permanente en un país de la CAN, por lo que seguramente necesitará de un signo distintivo para proteger sus productos y servicios.

Por lo anterior, lo que se intenta explicar, y que se considera el fundamento de este primer acápite de la investigación, es que para llegar a hablar de infracción de derechos de marca, pero principalmente de la acciones con las que se encuentra dotado el titular del derecho infringido, es necesario conocer los presupuestos básicos de adquisición y protección de los derechos marcarios en los conglomerados y países objeto de estudio legislativo; que a su vez permita a los lectores de manera inmediata una ubicación de contexto normativo, que

les sirva de base para acometer el posterior estudio de la parte medular de este trabajo, y con mayor razón, para quienes por primera vez se acerquen a estos temas.

Entrando en materia, una de las principales características del derecho mercantil, según SOMMA[4] (donde se inserta el derecho de marcas), es su tendencia a la uniformidad; lo que quiere decir que los ordenamientos jurídicos en esta especial rama del derecho son más o menos similares en todos los países, debido al apoyo que generan este tipo de normas a la internacionalización de la economía, de cara a disminuir las restricciones mercantiles en la venta de productos y la prestación de servicios. Es por ello, que, en el mundo, la necesidad de tener reglas de juego claras entre países ha llevado de forma consiente a crear grandes grupos o conglomerados por países que guarden relaciones económicas, culturales, sociales. Vienen aquí a colación, por ejemplo, los Tratados de Libre Comercio[5], como también y de mayor interés en este estudio, conglomerados (o instituciones supranacionales) como la UE[6] y la CAN[7].

Por supuesto, dentro de esta dinámica de uniformidad, ingresa la propiedad industrial, pero en particular las marcas. No importa si se trata de un comerciante, de un empresario asiático, europeo o latinoamericano, todos ellos necesitan de signos tales como "letreros" (realmente signos distintivos) que permitan identificar sus productos y servicios de los competidores, con la finalidad de generar en sus clientes la identidad del origen empresarial de sus productos y servicios, sin confusión y engaños.

Justamente, las normas comunitarias (por hablar de las europeas y suramericanas), tienen como finalidad, superar antinomias a partir de normas de superior jerarquía que se sobreponen como regla general, en beneficio de un mercado común; esto, cuando por ejemplo

[4] Somma, Alessandro. Introducción al derecho comparado. Madrid: Editorial Tirant Lo Blanch, 2015. 1.
[5] Colombia no ha suscrito tratados de libre comercio con la Unión Europea; sin embargo, mantiene un tratado comercial con los Estados Unidos. Véase *Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América*, firmado el 22 de noviembre de 2006, en vigor desde el 15 de mayo de 2012.
[6] *Tratado de la Unión Europea* (versión consolidada), firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, Diario Oficial de la Unión Europea C 326, 26 de octubre de 2012, 13–45.
[7] *Acuerdo de Cartagena*, suscrito el 26 de mayo de 1969, por el que se establece el Acuerdo de Integración Subregional Andino (Comunidad Andina).

en el comercio nacional se tenga participación de actores internacionales, y ante una controversia entre empresarios de diferentes nacionalidades.

Retomando la idea de este capítulo, es necesario tener en cuenta elementos generales sobre lo que es la marca, su regulación, sus principios, y otros aspectos sustanciales para este trabajo como lo son las acciones judiciales por infracción marcaria. Así las cosas, con el ánimo de no fraccionar la discusión y hacer más dinámico el análisis comparativo, se ha optado por exponer a continuación, varios puntos elementales orientadores a nivel general, que puedan servir para abonar el análisis de los siguientes capítulos de este escrito, aprovechando, además, la modernización de diferentes conceptos, de acuerdo con las medianamente recientes modificaciones introducidas por las reformas a la Directiva de Marcas (en adelante DM)[8] y el Reglamento de la Marca de la Unión Europea (en adelante RMUE)[9]. Para ello se proponen inicialmente aspectos conceptuales generales desde la perspectiva de la UE y España, y acto seguido se hará referencia a los propios en la CAN y Colombia, todos en un mismo ítem. Con toda seguridad se tratará en esencia de aspectos similares en varios tópicos de las regulaciones normativas continentales, pero con diferentes matices y alcances.

Sin más preámbulos, a continuación, se presentará de forma básica e histórica (1) la estructura elemental de las normas que regulan la marca a nivel de la UE, España, CAN y Colombia, después se hará referencia a (2) aspectos conceptuales generales sobre el derecho de marcas en los sistemas comunitarios (UE y CAN), España y Colombia, y finalmente se tratará de forma muy resumida (3) las acciones por infracción de marca en los sistemas comunitarios (UE y CAN), España y Colombia. Muchos de estos temas se irán retomando con mayor profundidad, en la medida que vaya siendo necesario en el desarrollo de este trabajo.

---

[8] Parlamento Europeo y Consejo. *Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas*. Diario Oficial de la Unión Europea L 336, 23 de diciembre de 2015: 1–26.

[9] Parlamento Europeo y Consejo. *Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea*. Diario Oficial de la Unión Europea L 154, 16 de junio de 2017: 1–99.

II. Breve trayecto histórico de la normativa sobre marcas de la Unión Europea, España, la Comunidad Andina y Colombia

1. Unión Europea

Tanto la DM, como el RMUE, conforman el cuerpo común de normas sobre marcas de la Unión Europea. Aunque la finalidad de la DM es armonizar las normas nacionales sobre la marca en cada uno de los países miembros de la UE y el RMUE[10] regula en su integridad, aquellas marcas que vayan a tener efectos en todos los países miembros de la UE, el anterior marco normativo, en sus disposiciones, requisitos, y forma de protección, en esencia son similares [11].

Según FERNÁNDEZ NOVOA [12], en relación con las DM, desde su primera versión, la DM 89/104/CEE [13] su objetivo siempre ha sido el mismo: aproximar las legislaciones de los Estados miembros, con la finalidad de armonizar el mercado interior, buscando evitar, contradicciones entre las normas de diferentes países, que pudieran obstaculizar la libre circulación de mercancías y prestación de servicios asociados a una marca, como también evitar que se falseen las condiciones de competencia en un mercado común. Los países miembros de la UE deben alinear sus normas nacionales a las directrices de la DM, una vez transpuesta. La conjugación de unas legislaciones armonizadas ha permitido generar un panorama para los empresarios de la UE, de un mercado donde impere en mayor medida seguridad jurídica y confianza.

En palabras de GARCÍA VIDAL, la gran importancia de la primera DM radicó en que comenzó a armonizar algunos aspectos sobre marcas que todavía no estaban claros, entre ellos, esos que se consideraban afectaban el funcionamiento del mercado, por lo que se hizo

[10] Reglamento de la Marca de la Unión Europea (RMUE), art. 1.
[11] Annette Kur, Trademark Law in the EU Member States (Weinheim: Wiley-VCH, s. f., 2003), 19.
[12] Carlos Fernández -Novoa. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales, 2001, 51.
[13] Esta directiva, constituye la piedra angular del Derecho europeo de marcas. Pues provocó el beneficioso efecto de unificar sustancialmente las Leyes nacionales de Marcas de los Estados de la Unión Europea.

necesario tratar asuntos como: signos que constituían marca, derechos que confería la marca y sus limitaciones, uso obligatorio de la marca, causas de caducidad y nulidad de la marca, entre otros [14].

Posteriormente se pasó de esta labor armonizadora, a una creación de un derecho comunitario que regulara de forma abierta el derecho de marcas a todo nivel en el Unión Europea y es así como nace el Reglamento CE Nro. 40/94 del Consejo, del 20 de diciembre de 1993 [15].

Luego, en resumen, dichas normas dieron lugar a la directiva 2008/95/CE del Parlamento y el Consejo, del 22 de octubre 2008[16] relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas, y que vino a codificar la Directiva 89/104/CEE. Dicho sea de paso, muy cercanamente se expidió el reglamento CE Nro. 207/2009 del Consejo, del 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria, versión codificada del reglamento anterior con modificaciones[17].

Hoy por hoy, la DM reciente es la 2015/2436 UE, la que se encuentra compuesta por 5 capítulos (con un total de 57 artículos) y cada uno de ellos a la su vez se divide en subsecciones. La DM regula desde aspectos generales como las clases de marcas que se pueden registrar, pasando por los motivos de denegación, el procedimiento de registro y el alcance de los derechos que se deben conferir al titular de la marca, entre otros.

Ahora, aunque ni en los considerandos ni en el cuerpo articulado de la DM, se contemplen disposiciones específicas sobre procedimientos judiciales por infracción de los derechos de marca, ni lineamientos para la evaluación de los daños y perjuicios. No obstante, esta carencia es explicable, dado que ya existía un instrumento normativo supranacional de aplicación transversal y uniforme como lo es la D2004/48. A través de esa norma, el

[14] Ángel García Vidal, La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (UE) (Madrid: Monografías Jurídicas, 2015), 1.
[15] Consejo de la Unión Europea. Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, 1993.
[16] Ibídem. Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Versión codificada). 2008.
[17] Ibídem. Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria (versión codificada). 2009.

legislador comunitario dotó de efectividad en forma de medidas como órdenes judiciales, indemnizaciones, medidas provisionales y destrucción de bienes a la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluida la marca. Así se evitó duplicar un desarrollo normativo concreto sobre remedios procesales en cada régimen sustantivo, optando por una directiva única que esclarece y armoniza los mecanismos protectores para todos los derechos intelectuales.

En relación con el RMUE, si bien su propósito principal es generar la posibilidad de registrar una marca con efectos unitarios en toda la UE, su desarrollo también responde a la necesidad de articularse de manera coherente con los sistemas nacionales de marcas. En este sentido, más que establecer una jerarquía entre el régimen de marca nacional y el régimen de la Unión, lo que se busca es garantizar una armonía normativa en lo sustancial (como en los requisitos de registro, las causas de nulidad o las acciones por infracción), en pro del funcionamiento del mercado interior.

Tal como ha señalado la doctrina, uno de los objetivos principales de la última reforma al RMUE ha sido precisamente reforzar esa coherencia estructural con la DM, respetando siempre el distinto ámbito de aplicación que tienen: mientras la DM orienta la armonización de las legislaciones internas de los Estados miembros, el RMUE regula un título registral autónomo, de alcance europeo. En consecuencia, ambos instrumentos coexisten sin que uno desplace al otro, permitiendo que tanto las marcas nacionales como las marcas de la UE puedan hacerse valer en igualdad de condiciones en el espacio económico europeo. Prueba de esta interacción es que, al valorar situaciones de doble identidad o de conflicto marcario, el RMUE reconoce como referencias no solo a otras marcas de la UE, sino también a los registros nacionales y a las marcas internacionales con efecto en alguno de los Estados miembros[18].

Junto con las normas específicas sobre marcas en el marco europeo, es necesario tener en cuenta una disposición de carácter general que también forma parte del marco normativo

[18] Nuria Bermejo Gutiérrez. La reforma del Reglamento de marca de la Unión Europea por un sistema europeo de marcas más eficiente". La Ley mercantil. 2017, 4.

aplicable en materia de marcas. Se trata de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (en adelante D2004/48)[19]. Esta norma, conocida como Directiva de *enforcement*, tiene por finalidad establecer un marco común mínimo para garantizar la protección efectiva de todos los derechos de propiedad intelectual (incluidas, naturalmente, las marcas) dentro del territorio de la UE. En esa medida, fija una serie de principios sobre medidas cautelares, acciones de cesación, indemnización de perjuicios, medidas de remoción y publicación de la sentencia, entre otros, que luego deben ser desarrollados por los Estados miembros dentro de sus respectivos ordenamientos internos.

No obstante, la misma Directiva deja expresamente a salvo la normativa procesal de cada Estado miembro, y permite incluso la adopción de medidas más favorables para los titulares de derechos, de conformidad con su derecho interno. En otras palabras, la Directiva armoniza ciertos aspectos esenciales para garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual en el plano europeo, pero deja margen de actuación a cada legislación nacional, tanto en lo sustancial como en lo procesal. A medida que se avance en este escrito se verá cómo estos principios han sido acogidos en los diferentes ordenamientos jurídicos, respetando esa estructura común, pero adaptándola a sus particularidades internas.

2. España

La regulación unitaria del derecho de marcas en España no ha sido una regulación independiente desde sus inicios. De hecho, los antecedentes remotos hablan de una regulación general de la propiedad industrial, donde existían normas que aglutinaban todas las submodalidades de protección (patentes, diseños, signos distintivos)[20]. Así, durante muchos años se mantuvo como única norma que regulaba la disciplina de la propiedad

[19] Parlamento Europeo y Consejo. *Directiva 2004/48/CE de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual*. Diario Oficial de la Unión Europea L 157/45, 30 de abril de 2004.
[20] En la Comunidad Andina y Colombia, la regulación general de la propiedad industrial se encuentra de forma básica en una norma, como era antes en España.

industrial el Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929[21], que luego se convirtió en Ley el 16 de septiembre de 1931[22].

Esta regulación tan generalizada empezó a tener inconvenientes de coherencia en la práctica, lo que motivó que se convocara por intermedio del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad Santiago de Compostela (IDIUS) la elaboración de un anteproyecto para la regulación de la marca de forma unitaria. Luego, se puede afirmar que fue a partir de mediados de los años ochenta cuando se produjo el paso decisivo hacia una disciplina más acorde con las necesidades y con las disposiciones comunitarias del momento, dado que parece en la palestra nacional la ley de marcas 32 de 1988[23].

Después, en un tiempo relativamente corto, llega al ordenamiento jurídico español la Ley 17/2001, de 7 de diciembre[24], de Marcas (en adelante LM), donde en su Exposición de Motivos se le dedicó especial atención a las razones que motivan la derogatoria de la anterior ley de marcas. La primera de ellas, según el texto de la Exposición de Motivos, es la necesidad de cumplir con las exigencias de una importante sentencia de la época del Tribunal Constitucional, la Sentencia 103/1999, del 3 de junio[25], donde se decidió sobre el título competencial en el que se basa la legislación de marcas y se definieron las competencias de las Comunidades Autónomas en este tema.

Las consecuencias de esta sentencia se sintieron principalmente en una descentralización del procedimiento de concesión y gestión de los registros de marcas, así como en la eliminación de los rótulos como forma de signo distintivo protegido a través del sistema de marcas. Por otro lado, la vigente LM respondía a la necesidad de incorporar a la

[21] España, Estatuto sobre Propiedad Industrial, art. 5.

[22] España, Ley de 16 de septiembre de 1931, art. 8.

[23] *Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas*. BOE, núm. 274, de 15 de noviembre de 1988, páginas 31981–31988.

[24] *Ley Nº 17/2001, de Marcas*, BOE núm. 294, 8 de diciembre de 2001.

[25] Tribunal Constitucional Español. Suplemento del Tribunal Constitucional. Sentencia 103. Recursos de inconstitucionalidad 265/1989 y 266/1989 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por el Gobierno Vasco y el Parlamento de Cataluña contra los arts. 15, 16, 17, 24, 27, 28 45 (apartado primero), 75, 1999.

legislación española las exigencias de la Primera Directiva 89/104/CEE de Marcas[26], así como las derivadas de ciertos Tratados Internacionales ratificados por España después de 1988, como el Protocolo al Arreglo de Madrid, el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Tratado de Derecho de Marcas (en adelante ADPIC)[27].

Posteriormente, el 27 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (en adelante BOE)[28] el Real Decreto ley 23 de 2018 de 21, en el que se modifica la LM, modificación que tuvo como razón de ser la necesidad de trasponer la DM, relativa a la aproximación de la legislación de los estados miembros en materia de marcas.

Finalmente, en el ámbito de las relaciones entre las marcas nacionales y el sistema de marcas europeo, no prevalece una sobre la otra. Según el principio de coexistencia, ambos tipos de marcas tienen derechos exclusivos que operan en igualdad de condiciones dentro del mercado interior. Esto asegura que la presencia y la efectividad de una marca no interfieren con los derechos de la otra. Consecuentemente, el RMUE considera las marcas nacionales previamente registradas en sus análisis y estudios, favoreciendo así una coexistencia armoniosa entre ambos sistemas de registro de marcas[29].

De hecho, existe una tendencia a que las personas soliciten registros de marcas de la UE con reducción de la solicitud de marcas nacionales, lo que tiene como lógica que las personas o empresas quieren invertir recursos en una protección a nivel europeo, además que el procedimiento es por lo general más ágil que el establecido para el registro de determinadas marcas nacionales[30].

---

[26] Consejo de las Unidades Europeas. Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. 1998.

[27] Organización Mundial del Comercio (OMC), Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Tratado de la OMC, 1994.

[28] *RD Ley 23/2018, de transposición de Directivas sobre marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viajes vinculados*, BOE núm. 246, 14 de octubre de 2018.

[29] Bermejo Gutiérrez, *"La reforma del Reglamento de marca"*, 4.

[30] Ibídem.

3. Comunidad Andina. *Limitaciones del sistema jurisdiccional andino en conflictos de marcas y su contraste con la Unión Europea y España*

Actualmente, los países miembros de la CAN son: Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia[31]. Dichos países suscribieron el llamado Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969 [32], donde se fijaron los objetivos de la integración andina y del seno de ella nació la Decisión 486 del 2000 (en adelante D486)[33] que, con carácter de un tratado internacional, regula de manera primordial la propiedad industrial tanto en lo relativo a las nuevas creaciones como los signos distintivos y que se aplica en cada uno de los países miembros.

Vale decir desde ya, que la integración a partir de la CAN dista mucha del nivel de avance que tiene la UE. Si bien es cierto que la CAN se encuentra inspirada en el modelo europeo como proceso de integración subregional, hoy por hoy, no existe un mercado común, una moneda común y no existe en mayor medida un libre tráfico de mercancías, lo que sigue siendo una utopía. Por su puesto, todo esto como se irá contando, tiene repercusión en materia de concesión del derecho de marcas y su protección, pues todo ello está supeditado a procedimientos nacionales. Por ejemplo, no existe una oficina como la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante EUIPO)[34], pues cada país miembro controla los registros marcarios; y, de mayor relevancia, no existen jueces comunitarios que resuelvan cuestiones litigiosas sobre asuntos de la propiedad industrial, pues también las cuestiones litigiosas en materia de marcas son resueltas por jueces nacionales. En fin, aplica por regla general, con ciertas excepciones, el principio de territorialidad.

La CAN, como órgano supranacional, tiene la potestad de dictar normas de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros y sus ciudadanos[35]. En ese sentido, según el artículo

---

[31] Inicialmente estuvo Venezuela, pero posteriormente se retiró.

[32] Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. *"Acuerdo de Integración Subregional Andino"*, 1969.

[33] Comisión de la Comunidad Andina. *Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aprobada el 14 de septiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600, de 1 de diciembre de 2000.*

[34] Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), "*Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea,"* acceso 2 de abril de 2025, https://www.euipo.europa.eu/es/.

[35] Las normas comunitarias una vez adoptadas y acuerdo con los procedimientos comunitarios se aplican en los ordenamientos jurídicos internos de los estados miembros con eficacia vinculante para los Estados y los

4 del tratado de creación del TJCAN, las normas de que emanan del seno de la comunidad son de carácter vinculante de manera inmediata, es decir, no se necesita de una Directiva de trasposición como en la UE para que tenga inmediata validez[36].

La CAN tiene competencia para legislar en diferentes áreas del derecho andino, pero donde justamente se ha destacado su presencia es en las normativas de la propiedad intelectual (Derechos de autor y propiedad industrial). De esta manera en materia de propiedad industrial actualmente existe una norma comunitaria que aglutina todos los aspectos sobre la propiedad industrial en una sola norma: La Decisión 486 de 2001. O sea, todo el régimen sobre las nuevas creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños, secretos empresariales) y los signos distintivos (marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, indicaciones de procedencia) coexisten en un mismo cuerpo normativo[37], por supuesto, sin dejar de lado otras normas internacionales y nacionales que le son complementarias.

Las disposiciones sobre la marca en la D486 se encuentran desde el artículo 134, pero teniendo en cuanta las disposiciones generales establecidas en el mismo cuerpo normativo que también le aplican, como, por ejemplo, las concernientes a las acciones tendientes a indemnizar los perjuicios por infracción al derecho de marca (art.243 D486) y en general todas aquellas acciones que tiene como fin conjurar su infracción (art. 238 D486). Para decirlo de una vez, las normas generales esenciales sobre la protección por infracción a los derechos de marcas se encuentran en esta norma supranacional y no en normas netamente

particulares normas que tiene una prevalencia supremacía sobre las normas del derecho interno lo cual modifica el sistema de fuentes incluso aun cuando esas normas sean anteriores o posteriores a la norma comunitaria en el derecho comunitario andino esa característica de las normas comunitarias que aplican directamente es reconocido en los artículos 2, 3 y 4 el tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su versión posterior al protocolo de Cochabamba en 1996. Esta norma indica todo el procedimiento y significa que después de cumplir la forma válida de publicación ya no sólo son aplicables a los Estados miembros sino también directamente a sus habitantes

[36] Jorge Enrique, Santos Rodríguez. El derecho administrativo del sistema comunitario andino". Revista digital de Derecho Administrativo, nº 10 (2013): 30.

[37] Desde luego que, no se trata de una normativa aislada o netamente pensada para la CAN, pues dicha norma deriva y guarda coherencia con obligaciones sustantivas principales contenidas en el convenio de París para la protección de la propiedad industrial los ADPIC el convenio de París de 1967 para la protección de la propiedad Industrial conocido como el acta de Estocolmo, el Convenio de Berna, el arreglo de Niza, el arreglo de Madrid entre otros.

nacionales, lo que de entrada está marcando una diferencia en este aspecto central con el sistema europeo de marcas, donde el régimen de acciones por infracción al derecho de marcas se encuentra supeditado a lo que indique mayormente en la normativa nacional de cada país europeo.

En el contexto de la CAN, los conflictos marcarios que se susciten entre ciudadanos de los países miembros ya sean de carácter nacional o incluso transfronterizo, se resuelven conforme a una misma norma sustantiva que es la D486. Esta unidad normativa genera, sin embargo, un efecto particular, y es que, aunque la norma aplicable sea supranacional, su aplicación y ejecución queda en manos de jueces nacionales. Esto significa que, ante la ausencia de jueces comunitarios en la CAN, un litigio por infracción de marca entre ciudadanos andinos será conocido y decidido por un juez ordinario del país donde se inicie la demanda, y dicha sentencia solo producirá efectos dentro del territorio de ese Estado, sin proyectarse a nivel de toda la CAN.

Para ilustrarlo, si un titular de marca tiene registrado el mismo signo en Colombia y Perú, y una misma persona está cometiendo actos infractores en ambos países, serían los jueces nacionales quienes conocerían de los respectivos procesos, aplicando la D486, pero con efectos circunscritos a cada jurisdicción. En ausencia de una interpretación prejudicial clara del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante TJCAN) sobre el supuesto concreto, podría ocurrir que cada juez nacional resuelva de manera distinta, aun partiendo de la misma norma comunitaria.

El TJCAN, como órgano jurisdiccional supranacional, tiene entre sus principales competencias la emisión de interpretaciones prejudiciales obligatorias y vinculantes para los jueces nacionales, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal. No obstante, su rol se limita exclusivamente a interpretar las normas andinas, sin resolver directamente el fondo de los litigios (artículos 25 y 26)[38]. Es decir, el juez nacional sigue

[38] Comunidad Andina. *Decisión 500: Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Valencia, Venezuela, 22 de junio de 2001. Disponible en: https://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec500s.asp.

siendo quien dicta la sentencia sobre el caso concreto, pero debe acatar la interpretación prejudicial, aplicándola de manera vinculante dentro de su decisión y reflejándola adecuadamente en su parte resolutiva.

En la UE el panorama resulta parcialmente distinto. También existe un órgano jurisdiccional supranacional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE), que cumple una función interpretativa análoga a la del TJCAN. Mediante el mecanismo previsto en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)[39], los jueces nacionales pueden solicitar la interpretación del derecho de la Unión, y las respuestas del TJUE son igualmente vinculantes para la resolución del litigio interno. Sin embargo, al igual que en la CAN, la decisión sobre el fondo sigue recayendo en los tribunales nacionales, que deben integrar la interpretación prejudicial dentro del fallo que emitan.

La principal diferencia radica en que, además de este mecanismo interpretativo, la UE ha desarrollado una estructura jurisdiccional complementaria para el tratamiento de las marcas de la UE (en adelante MUE). En efecto, los Estados miembros han designado tribunales nacionales especializados, denominados Tribunales de Marcas de la Unión Europea (en adelante TMUE), con competencia exclusiva para conocer de las acciones relativas a infracción, nulidad y caducidad de las MUE. En el caso español, estos jueces especializados se encuentran en los Juzgados de lo Mercantil de Alicante, y sus decisiones pueden extender efectos paneuropeos cuando los actos infractores se cometen en varios Estados miembros[40].

Gracias a esta estructura, el titular de una MUE no necesita litigar país por país en cada Estado miembro afectado, sino que puede acudir a un solo tribunal con competencia paneuropea, lo cual contrasta con la fragmentación que persiste en el sistema andino. Este entramado judicial especializado se refuerza con normas procesales como el Reglamento (UE) 1215/2012, que regula la competencia judicial, la litispendencia y la ejecución de

[39] Unión Europea. *Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)*. Diario Oficial de la Unión Europea, C 326, 26 de octubre de 2012.
[40] Enrique García-Chamón Cervera, "Veinte años del Tribunal de Marcas de la Unión Europea", *Hay Derecho*, 7 de noviembre de 2024, https://www.hayderecho.com/2024/11/07/tribunal-de-marcas-union-europea/

resoluciones en materia civil y mercantil, buscando reducir el riesgo de decisiones contradictorias en la UE[41], además de la DM.

Ahora bien, si bien podría pensarse que en la UE este riesgo se atenúa por completo, lo cierto es que dicha afirmación solo es parcialmente válida. Aunque existen instrumentos que permiten coordinar procedimientos, estos no eliminan totalmente la posibilidad de fallos divergentes cuando el conflicto versa sobre marcas nacionales registradas en diferentes Estados miembros. Las reglas de coordinación jurisdiccional operan con mayor eficacia en el ámbito de las MUE, pero no impiden que, en el caso de registros nacionales paralelos, dos tribunales nacionales puedan llegar a conclusiones opuestas.

Por tanto, tanto en la CAN como en países de la UE subsiste, aunque en grados diferentes, el riesgo de fragmentación jurisprudencial en materia de marcas nacionales. Mientras que en Europa este riesgo se atenúa gracias a la existencia de procedimientos de litispendencia internacional y la DM, pero sobre todo, gracias a la ventaja que ofrece el registro de una MUE con efectos unitarios en todos los Estados miembros, en la CAN se carece de instrumentos procesales armonizados que permitan enfrentar estas situaciones, lo que refleja una de las principales debilidades del régimen andino en cuanto a coordinación judicial transnacional andina.

Finalmente, conviene advertir que, si bien el sistema andino carece de un registro de marca con efectos unitarios ni de tribunales especializados de alcance supranacional como los del TMUE, ello no significa que esté totalmente ausente de mecanismos que faciliten la protección marcaria multiterritorial. Un ejemplo relevante en esta materia lo constituye el llamado Protocolo de Madrid[42], instrumento internacional administrado por la Organización Internacional de la propiedad Intelectual (en adelante OMPI), al cual tanto Colombia[43] como

[41] Unión Europea. *Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 351, 20 de diciembre de 2012.
[42] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas*, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006. Disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/
[43] Congreso de Colombia. *Ley 1455 de 2011*, por medio de la cual se aprueba el "Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas", adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989.

España[44] pertenecen[45]. Este protocolo permite que un titular de una marca registrada (o en trámite) en una oficina nacional pueda extender su protección a múltiples países miembros mediante una solicitud internacional centralizada, sin necesidad de acudir individualmente a cada oficina nacional. No obstante, no se trata de una figura de protección jurisdiccional transnacional, pues no implica que un litigio pueda resolverse con efectos automáticos en todos los países designados, ni que exista una instancia judicial común. El valor del Protocolo radica más bien en su función como facilitador del registro internacional de marcas, permitiendo al titular una vía más eficiente y económica para obtener protección formal simultánea en múltiples territorios, aunque las acciones por infracción deban seguir ventilándose en cada país conforme a su ordenamiento interno. En ese sentido, aunque no resuelve la fragmentación judicial, al menos contribuye a reducir la dispersión registral dentro de un entorno normativo globalizado.

4. Colombia

En la historia reciente, en Colombia, el régimen de la propiedad industrial estaba regulado esencialmente en el Código de Comercio Colombiano (en adelante CCO)[46] en el libro II, como bienes que pueden hacer parte integrante del fondo de comercio o del establecimiento de comercio (que son los mismo). De esta manera, la propiedad industrial (nuevas creaciones y signos distintivos) se consideraban enteramente como una parte de los bienes intangibles del empresario y por ello se regulaban allí, junto con otros bienes tales como los títulos-valores, el arrendamiento de locales comerciales, entre otros. Justamente, en

Publicada en el *Diario Oficial* No. 48.128, de 29 de junio de 2011. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1455_2011.html

[44] España. *Instrumento de ratificación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas*, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989. Publicado en el *BOE*, núm. 276, de 18 de noviembre de 1995, páginas 33513 a 33520. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25046

[45] Vale aclarar que el denominado *Sistema de Madrid* para el registro internacional de marcas comprende dos tratados distintos administrados por la OMPI: el Arreglo de Madrid de 1891 y el Protocolo de Madrid de 1989. Mientras que algunos Estados son parte de ambos instrumentos, otros solo han ratificado uno de ellos. Tal es el caso de Colombia, que únicamente forma parte del Protocolo, a diferencia de España, que es parte de los dos tratados.

[46] *Código de Comercio*, Decreto 410 de 1971, expedido el 27 de marzo de 1971, Diario Oficial No. 33.339, de 16 de junio de 1971 (Colombia).

el año 2001 con el advenimiento de la D486, el CCO quedó modificado sustancialmente en relación con las normas sobre propiedad industrial derogando la gran mayoría de normas que existían allí sobre la materia (quedaron algunas vigentes de forma dispersa), desde ese entonces es la D486 la norma más importante a nivel nacional que desarrolla la propiedad industrial y con ello, el derecho marcario[47].

Además de lo anterior, existen algunas otras normas sobre derecho de marcas (en todo caso complementarias la D486), y que vale decir, serán de gran interés en este trabajo, pues regulan aspectos muy puntuales relacionados con consecuencias derivadas de la infracción a la marca entre ellas la indemnización de perjuicios. Así por ejemplo se tienen las siguientes leyes: La ley 1648 de 2013[48], que permite la destrucción de los bienes producidos y marcados en detrimento de marcas registradas, la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios que sirvan para cometer la infracción, pudiendo inclusive que el valor de los bienes se impute al importe de la indemnización de daños y perjuicios.

También se encuentra un mecanismo alternativo para liquidar los perjuicios, denominado "Sistema de indemnizaciones preestablecidas", el que es enteramente desarrollado por el Decreto 2264 de 2014[49] , por medio del cual el titular del derecho de una marca infraccionada puede optar porque la indemnización del daño se lleve a cabo a partir de unos mínimos y unos máximos prefijados en la ley, por lo que tan solo deberá probar la infracción a la marca y a partir de allí el juez podrá fijar la indemnización.

[47] Tras la entrada en vigor de la D486, el CCO mantuvo vigentes solo algunas disposiciones aisladas relacionadas con los signos distintivos y otros aspectos conexos de la propiedad industrial, entre ellas: la presunción de derechos a favor del empleador o contratante sobre las creaciones desarrolladas por sus trabajadores o contratistas (art. 539), las normas sobre nombre comercial y enseña (arts. 583 y 603 a 611), así como las estipulaciones relativas a la garantía de calidad en los contratos de licencia (art. 594).

[48] Congreso de la República de Colombia. *Ley 1648 de 2013, por medio de la cual se establecen medidas de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial*. Bogotá: Diario Oficial No. 48.867, 12 de julio de 2013.

[49] Presidencia de la República de Colombia. *Decreto 2264 de 2014, por el cual se reglamenta la indemnización preestablecida por infracción a los derechos de propiedad marcaria*. Bogotá, 11 de noviembre de 2014.

III. Aspectos conceptuales generales sobre el derecho de marcas en los sistemas comunitarios (UE y CAN), España y Colombia

1. El concepto de marca

En términos generales, el concepto de marca se encuentra definido de manera consistente en los distintos sistemas jurídicos analizados, en consonancia con los principios recogidos en los ADPIC. Conforme al artículo 15.1 de dicho acuerdo, una marca es un signo capaz de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. El rasgo esencial que caracteriza a la marca es, por tanto, su distintividad, entendida como la capacidad de individualizar el origen empresarial de los productos o servicios en el mercado.

Esta exigencia de distintividad implica que el signo escogido debe ser idóneo para diferenciar los productos o servicios de un empresario respecto de los ofrecidos por otros competidores, evitando que el consumidor pueda ser inducido a error sobre la procedencia empresarial. En esta línea, el artículo 4 del RMUE, el artículo 4 de la LM y el 134 de D486 recogen de manera expresa la necesidad de que el signo cumpla una función de identificación y diferenciación en el mercado.

Por ejemplo, si ya se encuentra registrada la marca "Juan Valdez" para identificar productos relacionados con el café, o "Zara" para distinguir prendas de vestir, el ordenamiento jurídico impediría el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios o para productos relacionados que puedan generar riesgo de confusión. La protección jurídica de las marcas, por tanto, no persigue únicamente resguardar los intereses económicos del titular, sino también salvaguardar el derecho de los consumidores a identificar correctamente el origen empresarial de los bienes y servicios que adquieren, garantizando la transparencia y lealtad en el mercado.

No obstante, al momento de observar qué signos en particular tienen la calidad de marca o cuáles son sus presupuestos, por mucho tiempo, especialmente en el derecho europeo, para que un signo pueda protegerse como marca debería cumplir con una doble

condición: que sea distinguible y que pudiera representarse gráficamente. Es así como como en el artículo 2 de la DM y el artículo 4 del RMUE, se exigía como requisito de registrabilidad, además de la distintividad, que los signos pudieran ser susceptibles de representación gráfica.

Pero posteriormente y para las últimas reformas de ambos regímenes de marcas europeos la representación gráfica dejaría de ser un requisito esencial para el registro de una marca. Su génesis se encuentra en la jurisprudencia del TJUE derivada del conocido caso *Sieckmann*[50], donde se analizó el artículo 2 de la DM y se señaló que signos que no pueden ser visibles, como los olores, pueden ser registrados como marcas, pero no obstante se exigía en dicha sentencia que debía mantenerse la representación gráfica.

En otras palabras, que, si bien la representación gráfica no excluye a los signos no perceptibles visualmente, de todas formas, debían ser representados gráficamente *"de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva"* [51]. Por tanto, esta sentencia constituía un hito al reconocer la marca olfativa, como un signo no tradicional por no percibirse por la vista, pero paradójicamente para su estudio al momento de su registro debía tener una representación gráfica.

Con el advenimiento de las reformas al RMUE y a la DM, actualmente no se exige la representación gráfica como elemento objetivo de registrabilidad, quedó suprimido, por lo que la reforma superó incluso la planteado en la sentencia *Sieckman*[52]. Por ello, para que un signo pueda ser protegido se exige únicamente que el signo pueda ser representado mediante cualquier medio tecnológico que permita identificar el objeto exacto de protección, con lo que se robustece o deja como único criterio para la registrabilidad, la capacidad distintiva del signo, es decir, que sea capaz de distinguir productos o servicios con respecto de los competidores.

[50] TJUE, sentencia de 21 de noviembre de 2002, asunto C-273/00, *Sieckmann.*
[51] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, Reglamento (UE) 2017/745, Art. 2.
[52] Ibídem.

La razón de ser de esta supresión es que podría limitar el registro de marcas no tradicionales, especialmente los signos que son perceptibles por otros sentidos distintos de la vista como el tacto olfato y el gusto (marcas no tradicionales). Por ende, como los signos que dependen de esos sentidos tenían esa exigencia de representación gráfica ese era el motivo normalmente para que no puedan registrarse. Con esta modificación se permite que un signo pueda representarse de cualquier forma que se considere adecuada, acorde a la tecnología disponible, por medio de los cuales permita las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular[53]. Ahora, esto no significa que las marcas no tradicionales pueden ser registradas de manera inmediata, pues mientras no se disponga de tecnología que logre generar distintividad en los anteriores términos, seguirá siendo compleja la protección de este tipo de marcas, con respeto a las marcas tradicionales.

En ese orden de ideas, a nivel nacional, la LM[54] tuvo una necesaria reforma a su definición de marca en el mismo sentido de la regulación europea[55]. De esta manera el artículo 4 de LME indica que para que un signo pueda ser apropiado como marca, necesitará: distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. En este último requisito, queda claro que ya no se hace expresa mención a la representación gráfica.

A nivel de la CAN y Colombia, el concepto de marca es el contemplado en el artículo 134 de la D486[56]. De conformidad con esta normativa la marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Hasta aquí no dista mucho de la

[53] Pilar García Noblejas, "Modernización del régimen jurídico de la marca de la Unión Europea," *La Ley Unión Europea*, 2017, n.º 50: 3.
[54] London Metal Exchange, "Marcas tradicionales," acceso 2 de abril de 2024, https://www.lme.com/en/.
[55] España, *Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viajes vinculados*, BOE, núm. 310, 24 de diciembre de 2018, páginas 129142–129179.
[56] Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, art. 134.

regulación contemplada a nivel de la UE y España, pero dicho artículo aun exige como condición para poder registrar una marca, que pueda ser susceptible de representación gráfica, por lo que, en la CAN y Colombia, este concepto no evoluciona. Pero eso no significa que las marcas no tradicionales como las de olfato y sabor no tengan cabida, pues de hecho la misma definición legal incluye no solo la posibilidad de registrar "cualquier signo" que pueda representar productos y servicios, sino que también explícitamente indica que los olores pueden ser susceptibles de ser protegidos registralmente.

No existe a nivel de la CAN un caso hito dónde se haya tratado un caso como el *Sieckman*, no obstante la autoridad encargada del registro de marcas en Colombia, que es la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), no descarta su registro, supliendo el requisito de la representación gráfica por elementos técnicos que permitan la distinción de olores con respectos de otros a partir de técnicas y tecnología[57]; por lo que de esa manera, aunque siga existiendo en la D486 dicha exigencia de representación gráfica, es clara que su interpretación debe ser flexible de acuerdo a las nuevas realidades. Mientras tanto, cambios como los que se han dado a nivel de la UE ayudarán a fortalecer la flexibilidad de dicho concepto.

2. Adquisición del derecho

Indudablemente el sistema registral es el predominante a nivel de la UE y España, la CAN y Colombia[58] [59]. Esto significa que, para ser titular de una marca, se debe solicitar su registro ante una autoridad administrativa (nacional o comunitaria en el caso de la UE) y solo a partir del registro, que es de carácter constitutivo, puede el titular disfrutar de su uso en el mercado o prohibir su utilización por terceros.

[57] SIC, *Resolución No. 1765 de 2011*. Bogotá, 2011.

[58] Fernández-Novoa. *Tratado sobre derecho de marcas*, 51.

[59] En el pasado, también era de uso el llamado principio de prioridad en el uso. A partir de este principio (es extraño hoy su aplicación como principio general), el derecho sobre la marca se adquiere a través de su uso en el en el mercado. En otras palabras, el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos.

Así las cosas, para adquirir el registro sobre una marca a nivel de la UE será necesario, según lo contempla el artículo 6 del RMUE, el registro[60]. En ese mismo sentido, el artículo 2 de la LM indica que el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado.

A nivel de la CAN y de Colombia, la D486 también adhiere al sistema registral. Así lo contempla el artículo 154 al establecer que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de ésta ante la respectiva oficina nacional competente.

Hasta lo aquí dicho, significa que en ambos sistemas comunitarios incluidos España y Colombia, el derecho de dominio sobre una marca se obtiene a partir del registro, esto es, el registro tiene un carácter constitutivo de derechos. Los principales derechos que se le atribuyen al titular de la marca están enmarcados en su vertiente positiva (*ius utendi*), es decir, el de su real o potencial utilización exclusiva en el tráfico económico, pero también su vertiente negativa (*ius prohibendi*) que permite al titular prohibir que terceros utilicen su marca sin su consentimiento.

3. Protección de nombres comerciales

En relación con los nombres comerciales, un caso particular se da en la CAN, y por ende en Colombia, y es que el nombre comercial para su protección no necesita registro alguno, diferente en España, donde el nombre comercial de manera general se protege a partir del registro (art 2. Num 1 LM)[61]. En efecto, el artículo 191 de la D486 indica que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, es decir, no es necesario previamente un registro ante una Cámara de Comercio o una oficina de signos distintivos, para que se prodigue su protección, por lo que el registro de poderse lograr tendría

[60] El considerando 4 del RMUE plantea que quienes pueden solicitar la marcas son *las empresas*, por lo que en principio este término puede generar equívoco en cuanto si las personas naturales no comerciantes o personas jurídicas sin ánimo de lucro pueden solicitar el registro de una marca. De entenderse de forma literal, esto implicaría por ejemplo que la solicitud de una marca para promocionar actividades de tipo social, como también personas que aún no inician labores empresariales pero que lo harán en el futuro, no cupieran dentro de dicha legitimación de solicitud registral.

[61] Pero como se verá más adelante, el art. 9 LM, otorga protección al nombre comercial no registrado siguiendo lo dispuesto en el art. 8 del Convenio de la Unión de París (CUP). Véase infra, sección, 4.4. p. 183.

efectos declarativos mas no constitutivos. O sea que, quien dice ser propietario de un nombre comercial, deberá demostrar por cualquier medio de prueba que usa en el mercado dicho signo de manera permanente desde determinada fecha (podría utilizar como prueba: facturas, publicidad, correspondencia comercial)[62].

Si bien es claro, que el nombre comercial tiene como finalidad identificar al empresario y su actividad económica, y no productos y servicios como la marca, en la práctica, en muchas ocasiones la línea delgada entre marca y nombre comercial puede desdibujarse, principalmente en aquellos casos en que el nombre comercial se usa más para identificar la actividad económica que para identificar el empresario, pero más problemático aun, cuando se usa para la prestación de servicios. Y esto porque la D486 en su artículo 191, amplía el concepto de nombre comercial para identificar "actividades económicas" lo que acentúa esa línea delgada de diferenciación, otorgando a un signo que ha venido usándose de forma extrarregistral, como si fuera una marca [63].

En similar sentido a lo inmediatamente dicho el RMUE en su considerando 13, plantea que cuando un signo idéntico o similar a un nombre comercial, donde exista un nexo entre la empresa que lleve ese nombre y los productos o servicios de dicha empresa, pueda generar confusión en cuanto al origen comercial de esos productos o servicios, puede existir violación de la marca cuando el signo se utilice como nombre comercial o designación similar si tal uso responde al propósito de distinguir los productos o servicios.

---

[62] El registro puede darse ante la Cámara de Comercio de ubicación del establecimiento o fondo de comercio a título o a partir de un depósito del nombre comercial ante la oficina de marcas, que en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio.

[63] En el RMUE en el considerando número 13, se establece que debe entenderse que existe violación de una marca de la Unión cuando un nombre comercial se utilice para designar productos o servicios iguales o similares a los productos o servicios de la marca registrada. Pareciera ser que el RMUE en este considerando, acepta al igual que la D486 que un nombre comercial también puede identificar productos o servicios. Ahora, en el caso de LME, por lo menos normativamente existe una mayor claridad en cuanto que el nombre comercial identifica a una empresa en el tráfico mercantil y la distingue de las demás empresas competidoras (art. 87 núm.1) y no necesariamente actividades económicas. Con todo, tanto los legisladores a nivel de la UE y a nivel de España, han dado como un hecho que en la práctica que, aunque cada signo tiene su finalidad económica no en pocas ocasiones existen tensiones entre ellas, pues un nombre comercial y una marca similares, pueden llevar confusión en el mercado, por lo que el titular de un nombre comercial anterior es una causa de oposición a un signo marcario posterior y viceversa.

4. Alcance territorial del derecho – La oposición andina en la CAN

No habrá duda sobre el alcance y protección a nivel de la UE que genera el registro de una marca a través del RME y el alcance territorial que en principio genera un registro marcario por intermedio de LM. Descendiendo a las relaciones que a nivel territorial puedan mantener la marca de la UE y LM, como bien lo indica la doctrina, no tienen una relación de primacía de una sobre la otra, sino que, en virtud del principio de coexistencia de los derechos de exclusiva de ambas marcas sobre el mercado interior, concurren igualdad en el mercado de tal forma que ni la existencia ni la eficacia de una estos derechos quedan afectados por la de los demás. Es por lo que en el RMUE para efectos de los análisis y estudios marcarios también tienen en cuenta marcas nacionales que han sido registradas con anterioridad.

En este sentido, es importante anotar que una vez se obtenga el registro de una marca europea ya no se puede solicitar una marca a nivel nacional igual o similar para los mismos productos o servicios. Igualmente, si se ha registrado una marca en un país de un miembro de la UE o sea una marca nacional y luego alguien quiere registrar una marca europea tampoco podría hacerlo para los mismos productos o servicios.

No obstante lo anterior, conviene matizar este análisis cuando se trate de un mismo titular que ha registrado previamente una marca nacional y posteriormente decide registrar una marca de la Unión Europea o viceversa para los mismos productos o servicios. En efecto, el principio de coexistencia entre los sistemas nacional y europeo no solo admite esa posibilidad, sino que incluso prevé mecanismos específicos para coordinar ambos registros en favor del titular.

Uno de los instrumentos más relevantes a este respecto es la reivindicación de antigüedad regulada en el artículo 39 del RMUE. Esta figura permite que el titular de una marca nacional anterior, al registrar una marca de la Unión Europea idéntica y para los mismos productos o servicios, pueda invocar la antigüedad de la marca nacional en el registro europeo. De esta manera, aunque el titular renuncie posteriormente a su marca nacional, conserva en el ámbito del derecho de la Unión los efectos jurídicos asociados a la fecha de registro de la marca nacional.

Este mecanismo facilita la transición de un sistema nacional a uno supranacional sin perder las prioridades temporales adquiridas, y evita la duplicidad innecesaria de registros. A la inversa, también cabe que el titular de una marca de la Unión Europea opte por registrar una marca nacional idéntica si lo desea, sin que ello vulnere el principio de especialidad ni genere conflicto alguno, pues se trata del mismo sujeto jurídico y las normas están diseñadas para permitir dicha convergencia.

En conclusión, aunque en principio no se permite a distintos solicitantes registrar signos iguales o similares en niveles nacional y europeo para productos o servicios idénticos, esta restricción no aplica cuando el solicitante es el mismo, ya que el sistema jurídico de marcas de la Unión Europea ha previsto fórmulas de integración como la reivindicación de antigüedad, que fortalecen la coexistencia entre ambos niveles sin sacrificar seguridad jurídica ni derechos adquiridos.

A nivel de la CAN y Colombia, el asunto es diferente. Como se había advertido, el hecho que exista la CAN y desde su seno se haya acogido una norma común para sus países miembros (la D486), no existe entre las naciones asociadas un mercado común y por ello, no existe una marca que, registrada en un país, tenga efectos inmediatos en otro país miembro de la CAN, dicho en otras palabras, los registros marcarios tendrán efectos única y exclusivamente en el país que se ha solicitado. Esto significa, que, en principio, una persona en Colombia puede registrar una marca que previamente está registrada en Perú para los mismos productos y servicios. De esta manera, ambas personas podrán explotar el signo distintivo única y exclusivamente en sus respectivos países, y si por alguna razón alguno de los titulares del signo distintivo, pretende introducir sus productos contramarcados en otro país, aunque sean miembros de la CAN, el titular del signo igual o similar, en el país donde pretenden ser introducidos los productos, puede evitarlo a partir de medidas de frontera.

Continuando con el ejemplo, aunque el titular de la marca peruana la haya adquirido en su país de origen incluso mucho antes que el titular del signo en Colombia, este último

puede activar medidas en frontera, contempladas en el artículo 9 del Convenio de París[64] y que permite el embargo o decomiso de productos, cuando estos infrinjan derechos de propiedad industrial de un signo protegido en el respectivo país. Medidas también desarrolladas de manera general en los ADPIC en sus artículos 51 a 60 y en la D486 artículos 25 siguientes, pero de manera particular por el decreto 4540 de 2006 a nivel de norma nacional colombiana, la que permite a su vez, que se notifica a la autoridad aduanera con el fin de que se suspenda la importación.

No obstante lo anterior, para compensar esta carencia de protección comunitaria por la falta de un mercado común se ha creado una figura llamada la *"*Oposición andina*"* contemplada en el artículo 147 de la D486 y que consiste en la posibilidad de que un registro nacional en uno de los países miembros de la CAN sirva de fundamento para oponerse al registro de la misma marca para productos idénticos o similares en cualquiera de los otros países miembros de la comunidad por parte de una persona en cualquiera de los otros países andinos que no disponga de un registro de marca anterior en el país en el que formula su posición.

De esta manera, el titular de una marca registrada previamente un país miembro de la CAN puede oponerse a la solicitud de un marca igual o similar, que se está efectuando en otro país también miembro de la CAN, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir a error. Para ello, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. Oponiéndose a tiempo, es decir, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la solicitud del signo opuesto, llevará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la marca solicitada.

Como puede observarse, para impedir el registro de un signo igual o similar previamente solicitado o registrado en un país diferente, pero miembro de la CAN, es necesario un monitoreo constante de la gaceta de publicación de los signos distintivos de

[64] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, 1983.

cada país, ya que no existe una gaceta o publicación única a nivel de la CAN. Ello significa, por un lado, que las oficinas de marcas de cada país miembro de la CAN no tienen en cuenta las anterioridades de signos registrados en otros países, y por el otro, que de no oponerse en su debido momento el titular de una marca en un país de la CAN y que posteriormente se solicita un signo igual o similar en otro país de la CAN para los mismos productos o servicios, de otorgarse este último, el primer titular del otro país no tendrá ninguna acción.

Por otro lado, con relación a los efectos del RMUE en el territorio de la UE, la marca tiene un carácter unitario, lo que significa que la marca solo puede solicitarse y ser concedida para todo el territorio de la UE, como consecuencia, la denegación que provenga, por ejemplo, después de una oposición o de una nulidad, devendrá a una negación en el conjunto de los países en el primer caso, como también la cesación de sus efectos en el segundo. A nivel de la CAN, no existe tal principio de unidad, sino más bien, como resultado de la falta de un verdadero régimen común, una autonomía del signo.

Por tanto, si una persona solicita una marca en diferentes países de la CAN, puede ser concedido en uno y negado en otro, y en caso de ser concedido el mismo signo en diferentes países y se anula el registro en alguno, no conllevará consecuencialmente la invalidez en el otro país miembro donde también se había concedido.

5. Uso obligatorio de la marca

Como se insinuó, la vertiente positiva de la marca consiste en la facultad que tiene el titular del signo para utilizarlo en el tráfico económico. Así lo dispone el artículo 34 de la LM (mas no existe referencia explícita a este derecho en el RMUE). Ahora, bajo el principio de especialidad, el signo debe usarse para segmentos particulares del mercado, para ello la clasificación internacional NIZA es la predominante a nivel de la UE y de la CAN[65].

[65] En el pasado, era común que, a nivel de la UE, se pudiera solicitar la protección de un signo para una clase completa, pero una decisión del TEJ de junio de 2012 sentó una interpretación diferente. El TEJ decidió que un solicitante de un signo debe especificar si solicitud cubre todos los productos o servicios o solo algunos de ellos. Dicha decisión permeó en su momento el RMUE por lo que obligó a sus titulares a especificar en un término legal el alcance de los productos o servicios que se quieren proteger; si un solicitante no especifica los productos o servicios que quería proteger con su signo, se entendería que se escogía el nomenclátor que solo incluye los

En los ordenamientos jurídicos bajo estudio, una vez adquirido el derecho de inmediato surge una carga del titular del registro para usar el signo en el mercado. Y ello porque la razón de ser de una marca como bien perteneciente a la propiedad industrial es que, a partir de la comercialización real de bienes y servicios, se pueda aprender mentalmente en el mercado como verdadero bien perteneciente a la propiedad industrial, para que los competidores y consumidores la reconozcan y le den su verdadero carácter diferenciador.

Quien es titular de una marca tiene un "monopolio" del mercado para determinados productos y servicios, relacionados con tal signo. La solicitud de marcas que no se usarán genera una sobresaturación registral, impidiendo a su vez cada vez más, la posibilidad de adquirir signos a la medida de las necesidades de las personas que verdaderamente quieren comercializar productos o prestar servicios, obligando al ciudadano promedio a buscar signos extremadamente arbitrarios de difícil recordación o que, desde el punto de vista del marketing o la publicidad, no encajan como se desearía. Luego, no tiene sentido que después de obtenerse dicho "monopolio" su titular tome una actitud pasiva, por lo que, en la UE, España, la CAN y Colombia, se sanciona dicha inactividad con una eventual cancelación del signo por falta de uso.

Si bien es cierto al momento de solicitar una marca no es requisito acreditar la real o potencial utilización de ese signo en el mercado, al obtener el signo sí se despliega un deber de usarlo real o potencialmente. No en vano, el RME en su considerando número 24, no duda en indicar, que solo está justificado proteger las marcas de la UE, aun frente a otros registros marcarios posteriores, en aquellos eventos en que la marca sea usada.

A nivel de la UE, el RMUE en sus artículos 18, 58 y 157[66] [67] [68], esboza que, si una vez registrada la marca ésta no es usada por 5 años ininterrumpidos para los productos o

productos o servicios literalmente cubiertos por la indicación o término utilizado. Con esta nueva lectura del RMUE, puede ser posible que existan tensiones o controversias entre personas titulares de signos anteriores que mantuvieron su registro sin especificar los productos o servicios en su oportunidad, con quienes con posterioridad registraron signos similares para productos o servicios específicos de clase.

[66] RMUE, art. 18.

[67] Ibídem., art. 58.

[68] Ibídem., art. 157.

servicios que ha sido registrados, podrá declararse su caducidad por no uso o proponerse la caducidad por falta de uso como excepción de mérito o aun mediante reconvención (en el caso de solicitud de nulidad) por parte del demandado en un proceso judicial por infracción marcaria. La DM y, por ende, por esa misma línea la LM en sus artículos 41, 54 y 59 [69] [70] [71] plantea la posibilidad de solicitar la caducidad por falta de uso de una marca o proponerla como excepción de mérito al contestar una demanda por infracción marcaria o mediante reconvención (en el caso de solicitud de nulidad), cuando no es usado el signo, por 5 años consecutivos.

Debe aclararse que la caducidad tendrá autoridades competentes diferentes para procesarse. Si se trata de la solicitud de caducidad por falta de uso para cancelar el signo, los competentes serán o la EUIPO[72] o la OEPM[73] (según se trata de una marca europea o nacional) mediante un procedimiento administrativo, pero si se trata de proponerla como excepción de mérito o fondo, deberá decidirse sobre ella mediante un proceso judicial del que conocerán los Tribunales de Marcas o los jueces ordinarios españoles (según se trata de una marca europea o nacional).

Un aspecto muy particular en el derecho español es la obligación que puede tener el titular de una marca de demostrar el uso de ésta, al oponerse a la concesión de un signo en medio de un procedimiento de un registro por un tercero. En el pasado, el solicitante tenía que iniciar una acción de caducidad de la marca del titular por el no uso y luego solicitar la suspensión del procedimiento de registro de la marca, para que a su vez suspendiera la oposición por parte del titular, hasta tanto se decidiera sobre la caducidad. Lo anterior podía

[69] LME, art. 41
[70] Ibídem., art. 54.
[71] Ibídem., art. 58.
[72] Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés: European Union Intellectual Property Office) es el organismo encargado de gestionar las marcas de la Unión Europea (MUE) y los diseños comunitarios registrados (DCR).
[73] OEPM, "Página oficial de la OEPM."

generar demoras, por lo que por economía procedimental actualmente se permite al solicitante de la marca de una vez pedir la prueba del uso al oponente[74].

Pero es posible que esta nueva posibilidad inmediatamente planteada presente dificultades en la práctica cuando el titular del signo no se oponga. Así, se podría pensar en un caso donde el titular de un signo que no se usa, no se opone en un procedimiento de solicitud de marca por parte de un tercero, pues la oposición por parte del titular de un signo es una facultad mas no una obligación y tampoco existe en el ordenamiento jurídico la posibilidad de vincularlo al procedimiento de manera oficiosa.

A nivel de la CAN y por ende de Colombia, la D486 del artículo 165 al 170, regula todo lo atinente al uso de la marca y a su cancelación por falta de uso. Como particularidades y diferencias con lo planteado a nivel Europa se tiene: el término de no uso que se considera para la cancelación y su conteo es diferente; de esta manera, el artículo 165 prescribe que se podrá solicitar la cancelación del registro de la marca por no uso los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Ello significa, que el titular de la marca siempre contará con un plazo de gracia de tres años para usar la marca desde su registro, que en ningún caso podrá extenderse a una fecha anterior a la notificación de la providencia que conceda de manera definitiva el registro[75].

Si, por ejemplo, el titular de una marca no usa su marca, el tercero interesado en la cancelación, contará el tiempo desde que presenta la demanda (inicia la acción) hacia atrás, es decir, lo que se debe constatar es que el demandado no ha usado como mínimo dentro de los tres años anteriores al inicio de la acción, la marca en el mercado. Pero quizás la mayor diferencia consiste en que la acción de cancelación se ventila única y exclusivamente mediante un procedimiento administrativo ante la Superintendencia de Industria y Comercio

[74] Mónica Esteve Sanz, "Principales aspectos de la reforma del sistema marcario español como consecuencia de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo," *Ley mercantil*, n.º 55 (2019): 4.
[75] Ricardo Metke Méndez, "El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina," *Estud. Socio-Jurídicos* 2, n.º 9 (2007): 82.

(en adelante SIC)[76], pues no existe planteamiento legislativo o jurisprudencial, que permita utilizar la cancelación por falta de uso como excepción de mérito o mediante demanda de reconvención en un proceso judicial.

Así las cosas, el artículo 167 del D486 plantea la cancelación por falta de uso como un procedimiento administrativo[77] a proponer ante "la oficina nacional competente" que es la SIC, o como defensa ante una oposición de un tercero al interior de un procedimiento que busca conceder el registro de marca. Para poder iniciar dicha actuación administrativa de cancelación o poder proponerla como defensa ante una oposición, se debe alegar, que el titular de la marca no la viene utilizado directa o indirectamente, o por intermedio de un licenciatario, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, o de la defensa en el procedimiento de oposición.

Como se puede observar, la acción de cancelación es de estirpe procedimental (se presenta ante la Oficina Nacional competente) y como defensa solo puede proponerse en un procedimiento de oposición de un registro marcario. Esto da a entender, al menos desde el punto de vista legal, que la cancelación no procedería judicialmente, y mucho menos podría proponerse como excepción de mérito o fondo en un proceso judicial donde se ventila una acción de cesación.

Como se verá más adelante, en España, el demandado en un juicio de infracción puede alegar la falta de uso de la marca como defensa, obligando al titular a probar su uso en los cinco años anteriores[78]. Además, si reconviene solicitando la caducidad, puede lograr la extinción general del registro. En cambio, en la CAN y en Colombia, la caducidad solo puede

[76] La Superintendencia de Industria y Comercio es una autoridad nacional adscrita a la Rama Ejecutiva, encargada de la protección de la competencia, los datos personales y la metrología legal, protege los derechos de los consumidores y administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, a través del ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales.

[77] Ha dicho la SIC (Resolución 34735, 2003). "*La acción de cancelación es el trámite administrativo* contemplado en el derecho comunitario que tiene por objeto valorar el ejercicio que el titular de la marca ha ejecutado en la comercialización de los productos identificados con el signo dentro de un término especial, tres años anteriores a la fecha de solicitud de cancelación…".

[78] Véase infra, sección, 4.1, p. 349.

declararse en sede administrativa ante la SIC, no judicialmente, lo que hace más completa la regulación española.

6. Las normas sobre acciones por infracción a la marca -Resumen.

Este tema será tratado a fondo más adelante (Capítulo 3) por ser el punto de llegada en el estudio, pero desde ahora es importante entregar una visión inicial de las diferencias entre los sistemas de la UE, España, la CAN y Colombia.

En la UE, el marco regulatorio de la protección marcaria está consolidado principalmente en el RMUE y la DM. Este sistema armoniza los derechos nacionales y establece procedimientos uniformes, garantizando que el registro en la EUIPO confiera protección en todos los Estados miembros de la UE. No obstante, lo anterior, el RMUE en su artículo 17 remite a las legislaciones nacionales, en nuestro caso la española, los casos no regulados por aquella, mientras que el artículo 129 permite la aplicación complementaria de normas procesales de cada Estado, en nuestro caso las españolas, para aplicar las diferentes acciones por la infracción marcaria. Por tanto, aun en asuntos de infracción de marcas de la UE, se puede aplicar la LM y las normas procesales nacionales españolas[79].

En España, la LM regula las acciones por infracción marcaria. El artículo 34 reconoce el derecho exclusivo del titular de la marca, mientras que el artículo 41 permite medidas preventivas para evitar que continúe la infracción. España se destaca por incorporar disposiciones específicas, como la indemnización mínima del 1% de la cifra de negocios del infractor (art. 43.5)[80], que busca superar las dificultades probatorias propias de daños en bienes intangibles como la marca. Además, la remisión de la LM a la Ley Patentes en su art. 71 (en adelante LP)[81] aclara la posibilidad de actuar contra actos preparatorios, ampliando la protección marcaria.

[79] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, Reglamento (UE) 2017/1001, Arts. 17 y 129.
[80] LME, art. 43.
[81] España, Jefatura del Estado. *Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes*. BOE, núm. 177, 25 de julio de 2015.

En contraste, en la CAN, no existe una norma que regule de manera particular el régimen sobre las marcas, sino que a través de una norma general que es de la D486, unifica los derechos de propiedad industrial en sus países miembros, incluido obviamente el derecho marcario. De esta manera, el artículo 238 permite al titular de cualquier derecho de propiedad industrial, incluidas las marcas, accionar contra los infractores. No obstante, a diferencia de la UE, la CAN carece de un mercado común plenamente integrado[82], lo que limita la efectividad de su normativa, sobre todo en materia jurisdiccional, pues al no existir una protección regional de la marca, dicha D486, es aplicable únicamente para infracciones nacionales, por ello, en caso de infracción a una marca, también puede complementarse el cuidado de los derechos marcarios, con medidas nacionales.

Por ejemplo y como novedad, en Colombia, el Decreto 2264 de 2014 introduce el sistema de indemnizaciones preestablecidas, permitiendo a los titulares optar por montos fijos sin necesidad de probar el daño. Esta disposición facilita la reparación en casos donde las pruebas del perjuicio son difíciles de obtener. Además, la Ley 1648 de 2013 regula la destrucción o cesión de bienes ilícitamente marcados, brindando flexibilidad en la aplicación de sanciones.

IV Conclusiones

Finalmente, cabe decir que en este capítulo se ha explorado la evolución y el marco actual de las normativas sobre marcas en la UE, España, la CAN y Colombia, subrayando los esfuerzos por armonizar y simplificar los sistemas de registro y protección de marcas. A través de una serie de directivas y reglamentos, como la DM y el RMUE, se ha buscado crear un entorno coherente que protege los derechos de marca y facilita la libre circulación de mercancías y servicios.

[82] Mientras que la UE con su RMUE y la DM busca la armonización y un marco uniforme que facilite la protección transfronteriza, En la CAN y Colombia, aunque se promueve una cierta uniformidad, la falta de integración total del mercado andino representa una dificultad para una protección marcaria integral entre los países andinos.

Este análisis comparativo destaca cómo estos sistemas manejan la coexistencia de marcas nacionales y europeas, operando bajo un principio de igualdad que evita la supremacía de un sistema sobre otro y promueve una convivencia armoniosa. A su vez, se ha examinado cómo estas normativas interactúan y se influencian mutuamente en un intento de ofrecer una protección robusta y eficiente dentro de sus respectivos mercados. En contraste, se observa como la ausencia de un mercado común en la CAN, afecta la uniformidad de la protección de la marca, aunque exista una norma común.

Al cerrar este capítulo, la discusión conduce a la necesidad de una comprensión más profunda de los aspectos conceptuales generales sobre el derecho de marcas en estos sistemas, lo cual será el foco del próximo capítulo, donde se profundizará en cómo cada región aborda las definiciones, los principios fundamentales y las características esenciales de sus marcos legales de marcas, preparando el terreno para una discusión detallada sobre la infracción marcaria y cómo estos sistemas responden a tales desafíos legales en el ámbito comunitario e internacional.

CAPÍTULO 2

LA INFRACCIÓN MARCARIA

I. Importancia de la protección de una marca

La marca, constituye uno de los elementos más valiosos de una empresa. En este sentido, la famosa frase de John Stuart (expresidente de Quaker) en el año 1900, se considera vigente*: "Si la empresa fuera dividida, les daría los solares, equipos, plantas y demás propiedades, y me quedaría con marcas registradas, y seguro que me iría mejor que ustedes"*[83].

Así, por ejemplo, Apple[84] es una de las marcas más valiosas del mercado. Imagínese que dicha empresa cambia de signo distintivo, pero mantiene el mismo personal, las mismas instalaciones, pero en particular, la misma calidad en sus productos y servicios; muy seguramente el valor añadido que generaba el signo distintivo disminuirá, pues la marca Apple ya ha generado en la mente del consumidor un origen de calidad empresarial; con seguridad, si a un consumidor promedio de los productos y servicios de dicha marca, le insistieran en que el ordenador o computador es el mismo, pero con marca diferente, se mostrará cuanto menos desconfiado en cuanto la calidad y procedencia del mismo.

Quien obtiene un registro marcario adquiere un poder en el mercado para los productos y servicios que representa. Cada vez los empresarios ven la relevancia de registrar sus signos distintivos para diferencias sus productos o servicios de sus competidores de tal manera que los consumidores los diferencien de aquellos que, aunque presten los mismos servicios o vendan los mismos productos, en otras palabras, una de las principales funciones de la marca es identificar el origen empresarial.

---

[83] Julio Cerviño Fernández, *Valoración y cuantificación de la dilución de marcas: un encuentro entre el ámbito jurídico y económico*, *Estudios de Derecho Judicial*, n.º 99 (2006): 467.

[84] Apple Inc. es una empresa multinacional estadounidense que fabrica y vende productos electrónicos de consumo, software y servicios. Es una de las empresas más grandes del mundo.

Pero también los mismos empresarios cada vez son más conscientes que aunque no es obligatorio por regla general registrar una marca para distinguir un producto o servicio, existe el riesgo que al usar signos distintivos no registrados, podrán incluso sin saberlo estar usando un signo que previamente se encuentra protegido, con la consecuente vulneración de un derecho registral, sin que sea dable oponer en su defensa, la falta de conocimiento del registro, entre otras razones, porque el registro de los signos distintivos es de carácter público, por lo que se presume conocido por todo el mundo.

La marca, como un bien perteneciente a la propiedad industrial, se trata de un intangible o un bien inmaterial, cuyo objeto de protección puede diferir de su protección frente a otros derechos de propiedad industrial como los inventos y diseños, aunque las acciones para la protección son similares, pero con alcances diferenciados. Así, después de concedida una patente o registrado un diseño industrial, lo que se protege en el primero es la regla técnica que resuelve un problema en el primero y el arquetipo o apariencia externa de un producto en el segundo.

El elemento común inmaterial es la actividad intelectiva, como la de inventor que resuelve un problema técnico a partir de una solución novedosa y la del diseñador que idea un aspecto particular de un producto de forma novedosa. Cuando un tercero usa la regla técnica patentada o reproduce un diseño registrado sin autorización de inmediato estará atentado contra los derechos de propiedad industrial que ellos protegen.

1. El elemento de intangibilidad protegido en la marca

Ahora y si se trata de una marca, surge la siguiente pregunta ¿Cuál es el elemento e inmaterialidad que se protege? Evidentemente no se trata de la misma protección que en los inventos patentados y los diseños industriales, pues en materia de marcas para su creación no se solicita actividad intelectual como en los dos anteriores, lo que se protege en principio no es un esfuerzo intelectual al crear el signo, no existe el requisito de originalidad como en materia de patentes o diseños.

En palabras del profesor FERNÁNDEZ-NOVOA, la marca no es producto de una creación intelectual sino de una elección o adopción del signo. Y agrega como prueba de ello, cómo en el mercado pueden existir marcas en sí mismo vulgares y anodinas sin mérito artístico, sin significado en el lenguaje común, pero que, aun así, son valiosas en el mercado[85].

En otras palabras, lo que se protege mediante el signo es su valor distintivo y no porque exista una creación valiosa en sí misma, aquí el requisito de la novedad propia de las creaciones industriales está sustituido por el de la inconfundibilidad; así que, en definitiva, el valor intelectual de la marca está en la mente de los consumidores a partir del esfuerzo del titular registral para que por intermedio del signo ese consumidor logre identificar su producto o servicio y no se confunda.

Por ejemplo, si una persona usa un determinado estilo de pantalones marca "X", cuando va un establecimiento de comercio observa que, dentro del Stock del mismo establecimiento, encuentra diferentes vaqueros o jeans (puede que con el mismo estilo), pero él de inmediato identifica que el de su gusto es la marca "X" y no los otros. ¿Y cómo llegó el consumidor a este convencimiento? porque muy seguramente el titular del signo "X", por medio de la publicidad, la calidad o precio, en fin, a costa de la "la buena fama", creó en la mente del consumidor, una relación mental entre el signo y el producto.

Sin duda, la función esencial de la marca es la distinguir productos o servicios y servir de indicación del origen empresarial, pues le genera información al consumidor la procedencia del producto o servicio, identificándolo o diferenciándolo de productos o servicios similares, pero que pertenecen a otros empresarios.

Cuando un tercero, sin el consentimiento del titular de una marca registrada, por ejemplo, la imita (o coloquialmente "la piratea"), puede estar desviando esa imagen mental o esa relación creada entre la mente del consumidor y la marca (relación mental que ha sido mérito del esfuerzo del empresario), y por ende, puede causar los siguientes perjuicios: baja

[85] Fernández-Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas*, 37.

en las ventas para el titular del signo, disminución de clientela o en aquellos casos por ejemplo, donde la imitación es de mala calidad, una pérdida del prestigio de la marca. Y es aquí donde el ordenamiento jurídico dota al titular de la marca de un cúmulo de acciones para su protección, donde brillan las acciones como la de cesación (como su nombre lo indica, la potestad de hacer cesar o parar la infracción) y la acción de indemnización de perjuicios.

En efecto, la conexión mental que el consumidor establece entre un producto o servicio y el signo distintivo del titular de la marca se forma a través de la percepción sensorial. Esta relación, fruto de la publicidad efectiva, la calidad de los productos y la provisión de buenos servicios (generalmente resultado de un esfuerzo prolongado), constituye un derecho de propiedad intelectual que debe ser protegido legalmente. La infracción marcaria, por lo tanto, afecta esta relación mental creada entre el consumidor y el signo distintivo, no simplemente la creación del signo en sí. Esto contrasta con otros derechos de propiedad industrial, como los inventos y diseños, donde la infracción impacta directamente en el acto de creación intelectual y su valor económico.

Correlativo con lo anterior, FERNÁNDEZ-NOVOA plantea que una marca, es propiamente un bien perteneciente a la propiedad industrial, cuando además de identificar un producto y servicio existe un ingrediente psicológico que permita que la unión entre el signo y producto es aprehendida por los consumidores y dicho ingrediente en ellos evoca el origen empresarial del producto vinculado con la marca, las características y nivel de calidad del producto dotado con la marca, y la buena fama del producto o servicio contramarcado. En fin, el mencionado autor considera que la marca propiamente dicha como elemento que hace parte de la propiedad industrial, es la combinación de varias cosas: el signo, la representación de bienes y servicios con ese signo, pero sobre todo el ingrediente psicológico antes dicho[86].

2. La infracción de una marca registrada pero no usada en el mercado

Vale la pena en estos momentos hacerse la siguiente pregunta ¿Se protege la marca registrada pero no usada por primera vez en el mercado? En línea de lo anterior, el profesor

[86] *Ibídem.,* 9.

FERNÁNDEZ- NOVOA deja una explicación interesante de la completitud de la marca, pero se intuye que para él no sería marca propiamente dicha un signo registrado, pero no usado, porque hasta tanto no se use, no habrá aprensión del signo con respecto de los productos o servicios que pretende comercializar, lo que llevaría a preguntarse: ¿Merece protección un signo registrado que aún no se usa en el mercado? O en otras palabras ¿Pueden interponerse las acciones de protección de la marca, cuando se imita un signo registrado, pero no usado por primera vez en el mercado?

A la luz de las normas comunitarias y en particular el RME, en su considerando número 24 no duda en indicar, que solo está justificado proteger las marcas de la UE, aun frente a otros registros marcarios posteriores, en aquellos eventos en que la marca sea usada. Así, a nivel de la UE, el RMUE en sus artículos 18, 58 y 157, se esboza que, si una vez registrada la marca esta no es usada por 5 años ininterrumpidos para los productos o servicios que ha sido registrados, podrá declararse su caducidad por no uso. En línea similar en la CAN y por ende de Colombia, la D486 del artículo 165 al 170, plantea que el no uso de la marca por un término de 3 años acarrea su cancelación por falta de uso.

Ahora, es claro que en ninguna de las legislaciones objeto de estudio, se obliga al solicitante del signo a acreditar que el signo efectivamente se usará en el mercado para los productos o servicios que se solicita, siendo esto una decisión empresarial, en otras palabras, quien inicia el procedimiento para que le concedan una marca, no está obligado previamente a tener una actividad empresarial, por lo tanto, no es un presupuesto para conceder derechos sobre una marca.

De esta forma, es válido que mientras el propietario del signo no sobrepase los tiempos de ley con su inactividad, la titularidad del signo le pertenece sin problema y, sobre todo, sin que sea dable exigírsele imperativamente su uso (aunque sea un deber), incluso puede pensarse que, por estrategia empresarial, una persona primero quiera registrar una marca que utilizará después cuando termine los preparativos para abrir su negocio y no luego, por el riesgo de una eventual indisponibilidad para el registro en el futuro.

Lo anterior quiere decir que, una persona natural o jurídica puede tener futuros proyectos de negocios que aún no se concretan, pero el registro de una marca puede ser una forma de abonar el camino para que cuando con posterioridad dicho proyecto se convierta en una realidad, ahorrará tiempo para poner en marcha su negocio, entendiendo que tendrá ventaja en contramarcar de una vez los productos y servicios que potencialmente comercializará y no tener que esperar hasta que la oficina de marcas tome una decisión de fondo, además de surfear un problema de indisponibilidad de un signo que tiene pensado para su futura actividad mercantil.

Hasta aquí lo interesante es que se viene sosteniendo que el derecho de propiedad industrial como creación inmaterial no está solo en el signo, sino que es necesaria la relación mental que se genera en el consumidor sobre el producto o servicio, pero en este caso concreto como aún el signo no identifica productos o servicios reales en el mercado, aunque puede ser conocido porque se encuentra en un registro público, entonces ¿Qué tipo de derecho se tiene sobre un signo registrado que aún no se usa?

Cualquiera después de leer lo que antes se ha escrito, podría decir: no es un derecho de propiedad industrial, porque se trata solo de un signo, pero que aún no cumple con el elemento de inmaterialidad (relación mental del signo, productos y servicio, mente del consumidor), y a lo mejor podría pensar que hasta ese momento se trata de un simple derecho de propiedad regulado por las normas comunes sobre un signo, pero no por la propiedad industrial. Pero ese razonamiento no sería acertado, porque en un signo registrado y no usado por primera vez siempre existirá una expectativa o una potencial posibilidad de explotación económica para la que se concede ese signo, potencialidad legítima que el Estado (nacional o supranacional) debe proteger.

De esta forma, si un tercero imita sin autorización un signo registrado que aún no se usa en el comercio (se insiste, sin que hayan pasado los términos de caducidad), no hay duda de que se tratará de una infracción marcaria. Porque si se dijera que no, por la ausencia de uso en el mercado, o, dicho en otras palabras, si se aceptara dicho desdoblamiento de manera absoluta (solo hay marca si se usa), se llegaría al absurdo de que bienes jurídicos que protege

el legislador no tendrían derecho a protegerse, por ende, si se considerara que un bien patrimonial, una vez lesionado, no se protege, debería concluirse que no se está frente a un bien perteneciente a un individuo.

Por supuesto, debe distinguirse entre la existencia del derecho de marca y las consecuencias económicas derivadas de su infracción. Así, si el titular no ha hecho uso de la marca en ciertos casos podrá no ser procedente reclamar determinados conceptos indemnizatorios, como el lucro cesante. No obstante, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos para no dejar impune la infracción y sus consecuencias, como, por ejemplo, en el derecho español, se reconoce la figura del daño normativo, permitiendo reclamar, al menos, el equivalente al 1% del volumen de negocios realizado por el infractor.

De lo anterior se entiende que las cosas son protegidas cuando el Estado faculta a los particulares para que los disfruten y si ese disfrute actual o potencial es interrumpido ilícitamente por un tercero, lesiona las facultades de disfrute del bien que tiene el titular.

Y es que, es muy posible que, si se infracciona una marca que todavía no se usa, pero cuando luego su titular decide a utilizarla, va encontrar que el mercado en relación con su producto o servicio, se puede ver desmejorado, porque el imitador ya ha captado una clientela con un signo que no es suyo o se ha extraviado el origen empresarial (piénsese cuando en ese último caso, los productos o servicios imitados son de baja calidad), por lo que su entrada al mercado puede estar plagada de obstáculos imprevistos, dejándolo en desventaja en dicho mercado antes de iniciar una actividad empresarial.

Y pudiera decirse que es poco probable que un imitador utilice un signo registrado que todavía no se usa en el mercado pues lo normal es que el imitador se quiera aprovechar de un signo reconocido en el mercado, pero debe recordarse que la imitación no solo conlleva para su realización dolo, sino también puede suceder que el imitador desconocía la existencia del signo, lo que no por ello elimina el carácter infractor de su conducta y la necesidad del titular de contrarrestarla.

Es un caso aparte la marca que viene siendo usada en el mercado, pero que con posterioridad deja de usarse. La diferencia es que la marca utilizada, seguramente ya tiene representación en la mente del consumidor, por lo que, mientras no haya pasado el tiempo para que el signo pueda ser cancelado por falta de uso, su titular sin lugar a duda podrá instaurar todas las acciones para la protección de su signo. Y es que, aunque la infracción se lleve a cabo incluso en el tiempo de inactividad de la marca, es probable que la información o representación que tiene el consumidor sobre el signo aun no haya desaparecido en su mente.

Ahora ¿En qué puede variar la infracción de una marca no usada por primera vez y una que se viene utilizando, pero luego por un tiempo deja de utilizarse en el mercado? Es posible considerar que tendrá gran relevancia al momento de valorar los perjuicios. Probablemente se causarán mayores perjuicios al titular de un signo que se viene utilizando en el mercado, frente al titular del signo que no se ha usado por primera vez. Por ende, sería de buen recibo en materia de marcas, establecer una ponderación del perjuicio atendiendo la realidad de la infracción, reduciendo a un por criterio judicial los rubros de indemnización. Un buen ejemplo está planteado en la LP en su artículo 74.3[87], el que establece que en aquellos casos donde no se explote la patente, previa a una infracción, también habrá lugar a indemnización de perjuicios, pero limitando su criterio de tasación a la licencia hipotética[88].

En definitiva, la protección de la marca no necesariamente se condiciona al uso en el comercio por su titular, sino que su protección deviene de su posibilidad para distinguir productos o servicios, por tanto, se considera que la marca como signo, se manifiesta de

[87] España, *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas*, artículo 74.3, «BOE» núm. 236, de 2 de octubre de 2015, pp. 89343-89412, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565.

[88] Si bien, difícilmente podría utilizarse la licencia hipotética frente a una marca no usada pues podría caber aquí más bien como se dijo la llamada cifra de negocio, por lo menos se deja claro con esta regulación de la LP que es posible proteger derechos de PI no usados en el mercado.

manera autónoma de una actividad económica, de ahí que ni siquiera se deba tener la calidad de empresario para obtener su registro[89].

Esto último tiene un gran alcance, pues, aunque es cierto que en gran medida las infracciones marcarias tienen su mayor manifestación dañina frente a signos que se utilizan directamente en el mercado, también se considerará infracción marcaria aquella utilización inconsulta por un tercero, así su titular aun no la use en el comercio. Es obvio que la intensidad del daño es mayor cuando su utilización es prolongada en el mercado y ha causado confusión, por lo que, muy posiblemente, en estos eventos, la indemnización, como los criterios para ponderarla, se amplían.

II. Funciones de la marca y violación del derecho de marca

Son varias las funciones de la marca, dentro de las que se pueden destacar, la identificación de su origen empresarial, individualización del producto o servicio frente a los competidores, la asociación de los productos o servicios con cierta calidad, condensación de buena reputación y su función publicitaria. El número de funciones atribuidas a la marca no es un listado cerrado desde el punto de vista doctrinal. En la literatura especializada, distintos autores han propuesto nuevas funciones a medida que desarrollan sus argumentos, ampliando así el espectro de protección y análisis jurídico en torno a las marcas[90].

Tradicionalmente, la función primordial de la marca ha sido identificar el origen empresarial de los productos o servicios. Sin embargo, con el tiempo, diversas posturas han cuestionado esta visión restringida, argumentando que las marcas no se limitan exclusivamente a esta función. De hecho, el uso a título de marca no es un requisito indispensable para la infracción marcaria, pues muchas marcas cumplen principalmente un rol distintivo y llevan un reflejo mental al consumidor del producto o servicio que identifican, mientras que el origen empresarial puede quedar en un segundo plano o incluso ser

[89] Mercedes Curto Polo. *La cesión de marca mediante contrato de compraventa.* Cizur Menor: Aranzadi, 2002, 42.

[90] Rafael García Pérez, La expansión del derecho de marca. De la marca como indicación de la procedencia empresarial a la multifuncionalidad jurídica de la marca. Madrid: Marcial Pons, 2021, 226.

irrelevante para el consumidor en algunos casos. En este sentido, lo que realmente importa para el usuario no es saber quién es el titular del signo, sino la confianza en que el producto o servicio que adquiere mantiene la calidad y características que espera, replicando la experiencia positiva de compras anteriores[91].

En ese orden de ideas, no obstante, se aclara por la doctrina y la jurisprudencia, que el análisis del menoscabo de las funciones de la marca no siempre tiene un papel prioritario en todos los casos de infracción, sino únicamente en aquellos que se enmarcan en el supuesto de doble identidad. En cambio, en los casos de riesgo de confusión y en la tutela de marcas renombradas, el menoscabo de las funciones es una característica intrínseca del tipo infractor, es decir, forma parte de los elementos esenciales que configuran la infracción. Así, por ejemplo, cuando se trata de la protección de una marca renombrada, lo que se evalúa es si existe un aprovechamiento indebido o un perjuicio al carácter distintivo y al prestigio de la marca[92].

Y lo que plantea la doctrina, tiene coherencia con la idea de que la infracción marcaria no se limita únicamente a la confusión sobre el origen empresarial del producto o servicio, sino que puede generarse a partir del menoscabo de otras funciones esenciales de la marca. La confusión tradicionalmente se ha entendido como la imposibilidad del consumidor de identificar correctamente de dónde proviene un producto o quién es su fabricante. Sin embargo, el concepto de confusión ha evolucionado y no siempre se reduce a esa perspectiva. En muchos casos, el consumidor no necesariamente busca conocer quién fabrica un producto o presta un servicio, sino que asocia la marca con una expectativa de calidad relativamente constante.

En este sentido, la infracción no solo se produce cuando alguien usa una marca sin autorización y genera una incertidumbre sobre la procedencia del producto, sino también cuando ese uso indebido interfiere con la percepción de calidad que el consumidor ha

[91] Ibídemem.

[92] Rafael García Pérez, "Del uso a título de marca a la aplicación funcional del Derecho de marcas (Parte I)," Cuadernos de Derecho Privado 6 (2023): 45-90, https://doi.org/10.62158/cdp.44. P. 70.

construido con base en su experiencia. Esto es especialmente valorable en los casos de marcas renombradas, donde el daño puede no traducirse en una confusión de origen, sino en un deterioro del prestigio o en un aprovechamiento indebido de la reputación consolidada de la marca en el mercado.

En línea de lo anterior, la jurisprudencia del TJUE, ha indicado que habrá infracción marcaria, cuando en general tenga la virtualidad dicha infracción, de socavar las funciones de la marca. De esta manera el TJUE ha dicho:

> 29. Con carácter preliminar, debe recordarse que, si bien el artículo 5 de la Directiva 89/104 establece que la marca registrada obtuvo su titular un derecho exclusivo, de dicha disposición se deducen también algunas restricciones al ejercicio de ese derecho.
>
> 30. Así, según reiterada jurisprudencia el derecho exclusivo previsto en dicha disposición se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esa marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias. Por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar alguna de las funciones de la marca. Entre estas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia del producto o servicio, sino también sus demás funciones, como la de garantizar la calidad de ese producto o servicio, o las funciones de comunicación, inversión o publicidad… (subrayas fuera de texto)[93].

Así, que lo planteado tiene sentido porque el menoscabo de las funciones de la marca, en especial las relacionadas con la calidad y el renombre, puede afectar la decisión de compra del consumidor incluso sin que exista una confusión sobre el origen empresarial. En este escenario, la afectación de la marca se analiza en términos de la confianza y la expectativa que genera en el mercado, lo que explica por qué el TJUE ha ampliado el alcance de la infracción marcaria más allá de la función indicadora de origen.

[93] TJUE. *Sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer BV y Hendrikus de Vries contra Red Bull GmbH y Red Bull Nederland BV*, asunto C-65/12.

Vale traer el caso Interflora tratado por el TJUE[94] donde se demuestra cómo la infracción marcaria no se limita únicamente a la afectación de la función indicadora de origen, sino que también puede comprometer otras funciones esenciales de la marca. En este caso, el uso de la marca Interflora como palabra clave en Google AdWords[95] por parte de Marks & Spencer[96] generó confusión en los consumidores, quienes podían asumir incorrectamente que esta empresa formaba parte de la red de floristas de Interflora. Esto no solo afectaba la identificación del origen empresarial, sino que también ponía en riesgo la función de garantía de calidad, ya que los consumidores podían atribuir a la marca titulares estándares de calidad de un tercero que realmente no pertenecía a su red.

Además, la estrategia publicitaria utilizada por Marks & Spencer comprometía la función publicitaria y la función condensadora de la reputación, al aprovecharse del renombre de Interflora para captar clientes sin contar con su autorización. El TJUE destacó que este tipo de uso puede constituir una infracción marcaria, no solo por inducir una confusión, sino porque menoscaba el valor de la marca como herramienta de diferenciación, publicidad y consolidación de prestigio.

El caso Interflora ilustra cómo la infracción marcaria no se limita a la afectación de la función esencial de indicar el origen, sino que también puede proyectarse sobre otras funciones como la publicitaria, de inversión, de garantía de calidad o la condensadora de reputación. La doctrina ha explicado que, en los supuestos de doble identidad (cuando coinciden el signo y los productos o servicios), no es necesario probar que se haya visto comprometida la función esencial de indicación de procedencia para que exista infracción, pues basta con demostrar que el uso por parte de un tercero pone en peligro alguna de las demás funciones de la marca. En este sentido, se sostiene que todas las funciones deben ser consideradas "esenciales", ya que la protección se ha extendido más allá de la mera función

[94] TJUE. *Sentencia de 24 de marzo de 2011, Interflora Inc. e Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc y Flowers Direct Online Ltd.*, asunto C-323/09.
[95] Plataforma de publicidad en línea desarrollada por Google, donde los anunciantes pujan por mostrar breves anuncios, ofertas de servicios, listados de productos y videos a los usuarios web.
[96] Multinacional Europea de ropa.

de origen. Sin embargo, también se reconoce que no todas las marcas cumplen siempre esas funciones adicionales: puede que un titular no utilice su signo con fines publicitarios o de inversión, apoyándose únicamente en su reputación ya consolidada. Lo que nunca puede faltar es la función de garantía de origen, ya que su ausencia vaciaría a la marca de carácter distintivo y la dejaría expuesta a una eventual nulidad. De ahí que el TJUE, en la misma sentencia Interflora, haya precisado que si bien la función esencial es insustituible y siempre debe estar presente, ello no excluye que los menoscabos a otras funciones también entren en el ámbito de protección conferido por la normativa marcaria[97].

En fin, dicho de manera resumida, este caso refuerza la idea de que el análisis de la infracción marcaria ha evolucionado más allá del simple uso a título de marca. No basta con demostrar que se usa la marca sin autorización, sino que es necesario evaluar si dicho uso afecta funciones esenciales como la identificación de procedencia, la publicidad, la calidad o la reputación, lo que amplía el alcance de la protección marcaria en el derecho de la UE.

Esta interpretación también ha sido acogida por parte de la doctrina italiana. En efecto, CESARE GALLI destaca que el derecho marcario debe analizarse hoy bajo una perspectiva funcional que supera la mera identificación de origen. Según este autor, la marca posee un valor económico autónomo en el mercado como instrumento de fidelización, inversión, comunicación y prestigio, razón por la cual su tutela debe extenderse a cualquier uso que, sin autorización, comprometa esas funciones propias del signo. Así, no se requiere una confusión estricta sobre el origen para que exista infracción, si el uso indebido afecta de forma significativa el capital reputacional o el valor simbólico de la marca en la mente del consumidor[98].

Dicho lo anterior, hablemos de las principales funciones de la marca y su menoscabo.

---

[97] Antonio Pérez van Kappel, "La 'juridificación' de las otras funciones de las marcas registradas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea," *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, no. 27 (mayo-junio 2012): 8

[98] César Galli. 2019. *Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili nel diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale*. *Rivista di Diritto Industriale*, fasc. 1: 7.

1. La función de indicación del origen empresarial

Sin duda, una función esencial de la marca es la indicación del origen empresarial, pues le genera información al consumidor sobre la procedencia del producto o servicio, identificándolo o diferenciándolo de productos o servicios similares, pero que pertenecen a otros empresarios. Vale aclarar, que la función indicadora del origen o procedencia empresarial de la marca no debe confundirse con una referencia al origen geográfico de los productos o servicios. En este contexto, el concepto de origen se refiere al empresario o empresa responsable de la fabricación o prestación del servicio, permitiendo que el consumidor identifique y asocie determinados bienes o servicios con un origen empresarial común.

Los consumidores a menudo tienen cierta filiación por productos o servicios que han usado en el pasado y máximo cuando han satisfecho fehacientemente sus necesidades, forjando en la mente de dicho consumidor un referente desde su origen.

En esa lógica la DM, en su considerando 16 indica lo siguiente:

> La protección conferida por la marca registrada, cuya función es primordialmente garantizar la marca como una indicación de origen, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo correspondiente y entre los productos o servicios.

De forma similar se indica en el considerando 11 de RMUE:

> La protección otorgada por la marca de la Unión, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios.

La D486, no tiene parte considerativa como las anteriores normas europeas, no obstante, en normas generales sobre la marca, cuando se refiere a los actos que no puede prohibir el titular de una marca a un tercero, su uso en publicidad comparativa, siempre cuando *"…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"* (art 157).

La identidad de los anteriores considerandos como la disposición legal de la norma andina dan a entender que dicha función tiene como eje primordial la distintividad entre los

diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado, siendo el punto de partida para las oficinas de marcas y demás operadores jurídicos, cuando deban analizar de forma particular el riesgo de confusión.

Dicha función esencial de la marca ha sido también desarrollada por la Jurisprudencia del TJUE y el TJCAN. Ha dicho desde hace mucho tiempo el TJUE:

> Por consiguiente, como ha declarado este Tribunal de Justicia en múltiples ocasiones, el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho a usar la marca para introducir por primera vez un producto en el tráfico económico y, de este modo, protegerlo contra los competidores que pretendan abusar de la posición y del renombre de la marca vendiendo productos designados indebidamente con la misma. Con el fin de determinar el alcance preciso de este derecho exclusivo que se reconoce a favor del titular de la marca, es preciso tener en cuenta la función esencial de ésta, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia (véanse, especialmente, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. 1978, p. 1139, apartado 7; y de 10 de octubre de 1978, Centrafarm contra American Home Products Corporation, 3/78, Rec. 1978, p. 1823, apartados 11 y 12)[99].

Pero el mismo TJUE ha hecho hincapié en la misma idea, en sentencias icónicas, como la denominada sentencia "Arsenal"[100], la que vale recordar someramente por la fundamentación del Tribunal, frente a un caso difícil. En efecto, una persona vendía bufandas en los alrededores del estadio del Arsenal F.C[101]., algunas de ellas productos oficiales, es decir, cuyo origen era del propio Arsenal F.C (compra para la reventa), pero vendía mayormente otros productos de imitación que reproducían signos distintivos propiedad del conjunto de fútbol inglés.

---

[99] TJUE. *Sentencia de 17 de octubre de 1990, asunto C-10/89, SA CNL-SUCAL NV contra HAG GF AG*.
[100] TJUE. *Sentencia de 12 de noviembre de 2002, asunto C-206/01, Arsenal Football Club plc contra Matthew Reed*.
[101] El Arsenal Football Club, comúnmente conocido simplemente como Arsenal, es un club de fútbol profesional con sede en Islington, al norte de Londres, Inglaterra.

La particularidad del asunto es que el vendedor de los productos de imitación informaba al público consumidor de dicha distinción, es decir, mediante un letrero informativo general y en los propios productos, indicaba cuál era el oficial y cuál el producto imitado. Con el tiempo, Arsenal F.C. demanda en acción por infracción marcaria al mencionado vendedor ante los tribunales competentes de Inglaterra y los tribunales de turno. En primeras instancias consideraban que no se logró acreditar confusión al público destinatario, porque en particular le parecía a dicho tribunal que los signos incorporados en los objetos vendidos y que hacían referencia a Arsenal F.C. no contenían ninguna indicación relativa al origen de dichos objetos, y que por el contrario, consideraba que los signos informativos que rotulaba el vendedor en los productos (originales o de imitación) eran percibidos por el público como un testimonio de apoyo, de lealtad o afiliación.

El TJUE, previa consulta consideró todo lo contrario, con base justamente en razonamientos que resaltan la función de la marca como indicadora de origen empresarial en general, así:

> 48 en este marco, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. En efecto, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretenda establecer y mantener, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véanse, en particular, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 7, y de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p.I-0000, apartado 30)[102].

Pero para el caso en particular, y contrarrestando lo dicho por el tribunal nacional inglés, manifestó:

---

[102] TJUE. *Sentencia de 23 de mayo de 1978, asunto 102/77, Hoffmann-La Roche contra Comisión de las Comunidades Europeas*; y *Sentencia de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, Philips Electronics NV contra Remington Consumer Products Ltd*.

57 esta conclusión no queda desvirtuada por la advertencia que figura en el puesto del Sr. Reed, según cuál los productos de que se trata en el procedimiento principal no son productos oficiales de Arsenal FC (véase el apartado 17 de la presente sentencia). En efecto, aun suponiendo que un tercero pudiera invocar dicha advertencia para defenderse en un procedimiento por violación del derecho de marca, es necesario señalar que en el caso de autos no se puede descartar que ciertos consumidores interpreten que el signo designa a Arsenal FC como empresa de procedencia de los productos, sobre todo si dichos productos les son presentados después de haber sido vendidos por el Sr. Reed, cuando ya no se encuentran en el puesto en el que figura la advertencia.

58 por otro lado, proceda a observar que, en el caso de autos, tampoco se garantiza que todos los productos designados con la marca han sido fabricados o suministrados bajo el control de una empresa única, a la que puede hacerse responsable de su calidad, como exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que ha sido registrada en el apartado 48 de la presente sentencia.

59 En efecto, los productos de que se trata en el procedimiento principal son suministrados sin control de Arsenal FC en su condición de titular de la marca, ya que ha quedado acreditado que dichos productos no proceden de Arsenal FC ni de sus vendedores autorizados[103].

Por su parte, el TJCAN, sobre las funciones de la marca ha indicado:

> … La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber
> Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
> Es indicadora de la procedencia empresarial.
> Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
> Concentra el *goodwill* del titular de la marca.
> Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.
>
> Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una de empresa de los de otras. Las restantes

[103] TJUE, Philips, C-299/99, apartado 57-59.

> funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría signo marcario [104].

Hasta lo aquí dicho y para tenerlo en cuenta en los ítems posteriores sobre los fines de la marca, en términos generales, tanto el TJUE como el TJCAN reconocen que la función primordial de la marca es garantizar la indicación de origen empresarial, permitiendo al consumidor diferenciar los productos o servicios de una empresa frente a los de sus competidores. No obstante, la forma en que se estructura esta protección presenta matices en cada sistema jurídico.

En la UE, la jurisprudencia del TJUE ha enfatizado en múltiples ocasiones que la función esencial de la marca no solo radica en indicar el origen, sino en garantizar que todos los productos o servicios identificados con ella provienen de una misma empresa, la cual es responsable de su calidad. Esto se ha visto reflejado en casos emblemáticos como Hoffmann-La Roche y Arsenal, donde se desarrollaron que incluso cuando un tercero informa al consumidor sobre la procedencia real del producto, si existe un riesgo de confusión sobre el vínculo con el titular de la marca, se configura una infracción. Asimismo, el TJUE ha evolucionado hacia un enfoque más amplio, considerando la afectación a otras funciones de la marca, como su función publicitaria y condensadora del goodwill, elementos que se han convertido en criterios determinantes en el análisis de infracción.

Por su parte, el TJCAN también reconoce la función distintiva como el eje central de la protección marcaria, pero deja claro que esta es la base sobre la cual se sustentan otras funciones, como la de indicación de origen, garantía de calidad y función publicitaria. Pero, a diferencia del TJUE, la jurisprudencia andina no ha desarrollado un análisis detallado sobre el menoscabo de estas funciones como criterio autónomo para determinar una infracción marcaria, lo que sugiere una aproximación más tradicional en la protección de la marca, centrada en la distintividad y en la diferenciación de productos y servicios en el mercado.

En consecuencia, mientras que en la UE se ha consolidado un enfoque que protege la marca más allá del uso a título de marca, analizando su impacto en la confianza del

[104] TJCAN. *Interpretación Prejudicial 89-IP-2021, de 21 de junio de 2021*.

consumidor y en la estrategia comercial del titular, en la CAN la protección sigue estando más ligada a la función distintiva como pilar esencial de la regulación marcaria.

2. La función de indicación de calidad

Según las reglas de la experiencia, una marca asociada a un producto crea en la mente del consumidor la percepción de que dicho producto posee determinadas características. En este sentido, el consumidor tiende a asumir que todos los productos o servicios que comparten la misma marca mantienen un nivel de calidad uniforme, sea esta alta o baja. Así, la marca no solo identifica el origen del producto, sino que también actúa como un mecanismo de información que transmite la expectativa de una calidad relativamente constante en los bienes o servicios que distingue.

También, en relación con la función indicadora de calidad, la norma no indica algo concreto, pero se entiende que es una función del titular de la marca protegerla para su propio interés. Pero una hipótesis que sí suele estar regulada es cuando la marca es objeto de licencias. Por ende, suelen plantearse, por ejemplo, en las licencias de marca la carga del licenciante de hacer un control sobre los productos y servicios distribuidos por el licenciatario. Esto busca garantizar la subsistencia de la función indicadora de calidad, la que puede verse gravemente comprometida en desmedro del titular de la marca y de los consumidores[105].

El artículo 594 del Código de Comercio Colombiano, en relación con el control de calidad en los contratos de licencia de uso de marca, establece que estos deben incluir estipulaciones que garanticen la calidad de los productos o servicios ofrecidos por el licenciatario. Además, impone al titular de la marca la obligación de ejercer un control efectivo sobre dicha calidad, haciéndolo solidariamente responsable por los perjuicios que puedan derivarse de su incumplimiento. Asimismo, faculta a la autoridad encargada del control de normas y calidades para intervenir de oficio o a solicitud de cualquier interesado,

[105] Fernández-Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas*, 73–74.

con el fin de garantizar el cumplimiento de estos estándares e imponer sanciones cuando sea necesario.

El concepto de calidad en la función marcaria tiene una doble dimensión: económica y subjetiva. Desde una perspectiva económica, la calidad es un elemento diferenciador en el mercado que influye en la decisión de compra de los consumidores. Pero, también posee una fuerte carga subjetiva, ya que la percepción de la calidad no se rige exclusivamente por criterios objetivos establecidos en la legislación, sino que depende de la experiencia personal y las expectativas del consumidor. El consumidor, al evaluar un producto o servicio, lo hace bajo sus propios parámetros y preferencias, lo que significa que la calidad no es un valor absoluto, sino una apreciación individual basada en la satisfacción que le genera el uso del producto. En este sentido, la marca cumple la función de garantizar una calidad relativamente constante, permitiendo que el consumidor asocie el producto o servicio con una determinada experiencia de uso. Así, la elección del consumidor se basa no solo en estándares normativos, sino también en la confianza construida a través del reconocimiento de la marca y su relación con la calidad percibida. Por tanto, cuando se produce una infracción de la marca, puede generar en el consumidor una desconfianza sobre la relación de calidad que previamente asociaba con el producto o servicio que distingue la marca. La propiedad intelectual de la marca no solo cumple una función distintiva, sino que establece una conexión mental entre el consumidor y la calidad esperada de lo que adquiere[106].

Si un consumidor ha construido una percepción positiva sobre la calidad de un producto gracias a su experiencia previa con la marca, cualquier uso no autorizado que comprometa esa expectativa puede afectar gravemente su confianza. Además, el daño será aún mayor si el infractor comercializa productos o servicios de inferior calidad bajo el signo en cuestión. En este caso, la función indicadora de calidad se ve directamente perjudicada, ya que el consumidor, que confiaba en ciertos estándares asociados a la marca, se enfrenta a una oferta que no cumple sus expectativas. Esto puede llevar no solo a la pérdida de clientes,

[106] Alfredo Silva- Santisteban Díaz, "Las funciones de la marca y el riesgo de confusión," Ius et Praxis 29 (1998): 114.

sino también a un efecto en cadena que desvirtúa la imagen de la marca en el mercado, afectando también su goodwill o reputación como veremos a continuación.

3. La función condensadora del goodwill o reputación

Dentro de las diversas funciones de la marca, una de las más relevantes desde la perspectiva del titular es su capacidad para condensar la buena reputación o goodwill. La marca no solo identifica un producto o servicio en el mercado, sino que también acumula la percepción y el prestigio que el público y los consumidores le atribuyen. Este reconocimiento es el resultado del esfuerzo del titular por posicionar sus productos o servicios y de la confianza que los consumidores depositan en ellos debido a su calidad constante. Esta función cobra especial importancia en las marcas de renombre, ya que su distintivo no solo sirve como identificador de origen, sino que se convierte en un símbolo de excelencia y prestigio. El valor de estas marcas radica en el reconocimiento que han logrado gracias a la calidad de sus productos o servicios, lo que les otorga una ventaja competitiva en el mercado[107].

A diferencia de la función indicadora de calidad, que puede transmitir información sobre cualquier nivel de calidad del producto o servicio, la función condensadora de la buena reputación se refiere exclusivamente a la percepción de una calidad superior y consolidada en el mercado. Mientras que en la función indicadora de calidad el consumidor puede asociar una marca con una calidad alta, media o incluso baja, en esta función la marca se convierte en un símbolo de excelencia y prestigio, lo que le otorga un valor añadido.

Este valor distintivo se debe a que la marca ha logrado posicionarse en el mercado como un referente de alta calidad y fiabilidad, lo que genera una confianza aún mayor en los consumidores. De este modo, las marcas que condensan una buena reputación no solo sirven como un indicador de procedencia, sino que representan un activo intangible de gran importancia para sus titulares, ya que su prestigio puede traducirse en una mayor fidelidad del consumidor y en una ventaja competitiva.

[107] Fernández- Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas*, 76.

4. Función publicitaria

En relación con la función publicitaria de la marca, el artículo 34.3 de la LM establece que el titular de una marca no solo tiene el derecho de utilizarla en el tráfico económico, sino también la facultad de prohibir su uso por parte de terceros en publicidad y acciones publicitarias. De manera similar, esta protección se encuentra recogida en el RMUE, garantizando que la marca no pueda ser empleada sin autorización en estrategias comerciales que puedan afectar su valor distintivo o reputacional.

La función publicitaria de la marca se configura como un elemento esencial en la promoción de bienes y servicios, ya que permite vincularlos con la clientela y generar una asociación en su mente. Así, la marca se convierte en una herramienta relevante dentro de las estrategias de mercadeo, pues no solo identifica el producto, sino que también sirve como un medio eficaz para atraer consumidores y fidelizarlos. Su uso en campañas publicitarias en distintos medios, como redes sociales, televisión, radio y prensa, refuerza su impacto comercial, permitiendo que los consumidores la reconozcan de manera inmediata y la asocien con determinadas características o valores de la empresa.

Ahora, la función publicitaria de la marca no solo tiene como propósito atraer consumidores, sino que también facilita la identificación del empresario propietario de los bienes o servicios ofrecidos, o su red de distribuidores. A través de la publicidad, el consumidor puede reconocer las sedes físicas o electrónicas asociadas a la marca, lo que resulta fundamental para ejercer sus derechos como consumidor frente a eventuales reclamaciones. Esto incluye el acceso a garantías, la posibilidad de exigir reparaciones por productos defectuosos o presentar quejas ante incumplimientos en la prestación de un servicio e incluso identificar lugares físicos o virtuales para notificaciones de acciones por vulneración de derechos del consumidor. En este sentido, la publicidad refuerza la relación entre el consumidor y el titular de la marca, permitiendo que aquel pueda ubicar de manera clara y directa al responsable del producto o servicio adquirido.

En fin, como ya se mencionó en los casos previamente analizados, la función publicitaria de la marca también puede verse afectada cuando un tercero utiliza el signo

distintivo sin autorización, no solo desviando clientela, sino aprovechando el esfuerzo publicitario del titular, como en el caso Interflora, donde se empleó una marca ajena como palabra clave en anuncios patrocinados, queda claro cómo este tipo de prácticas pueden comprometer la inversión publicitaria del titular de la marca. El problema no es únicamente que el consumidor pueda confundirse sobre el origen de los productos o servicios, sino que el competidor se beneficia de la notoriedad y el prestigio que la marca ya ha construido en el mercado.

Asimismo, como se vio en el caso L'Oréal[108] vs. eBay[109], el impacto sobre la función publicitaria de la marca no se limita a la estrategia individual de un competidor, sino que puede ampliarse cuando los intermediarios digitales facilitan la comercialización de productos sin autorización, promoviendo de forma pública su difusión a través de herramientas publicitarias. En estos casos, el titular de la marca no solo pierde control sobre el uso de su signo en campañas promocionales, sino que también enfrenta el riesgo de que su marca se asocie con productos de calidad incierta o dudosa procedencia.

Todo lo anterior demuestra que la función publicitaria de la marca no solo sirve como un medio para atraer clientes, sino que también robustece la imagen del titular en el mercado y su capacidad para diferenciarse de la competencia. Cuando esta función se ve afectada, se genera un doble perjuicio: por un lado, se diluye el valor de la marca en términos de exclusividad y prestigio; por otro, el consumidor pierde la capacidad de identificar con certeza el origen de la publicidad que recibe, lo que puede inducirlo a error en sus decisiones de compra.

[108] L'Oréal SA (en francés: [lɔʁe.al]) es una corporación multinacional francesa de cuidado personal registrada en París y con sede en Clichy , Hauts-de-Seine. Es la empresa de cosméticos más grande del mundo.

[109] eBay Inc. es una empresa multinacional estadounidense de comercio electrónico con sede en San José, California, que permite a los usuarios comprar o ver artículos a través de ventas minoristas mediante mercados en línea y sitios web en 190 mercados de todo el mundo.

III. Los actos infractores de la marca. Requisitos generales en UE, España, CAN y Colombia

El decálogo de conductas infractoras que atentan contra el *ius probihendi* está conformado por enunciados *in extenso* en el artículo 9 del RMUE, 34 núm. 2 de la LM y 155 de la D486. En resumen, dichas normas prohíben conductas tales como: Colocar el signo en los productos o en su embalaje. Se debe destacar, que a luces de los artículos 9 y 34 núm. 2 de la RMUE y LM respectivamente, para que esta conducta se considere cometida, es necesario que se cumplan con los presupuestos iniciales de previstos en los mismos artículos, en el sentido que es necesario como hipótesis para dicha infracción, que se coloque el signo en productos iguales o similares, incluido el riesgo de confusión o asociación con los productos protegidos.

Se puede decir que, bajo el principio de especialidad de las marcas, el monopolio del signo distintivo abarca los productos o servicios que representa, por lo que podría entonces utilizarse una marca que, descriptiva y fonéticamente, coincida con la registrada, a condición de que no concurran en el mismo nicho de mercado. En los casos de doble identidad (es decir coincidencia entre el signo y la clase en que se protege el signo), no habrá con seguridad problema en subsumir la infracción, no obstante, resistirá un mayor análisis aquellos casos de marcas similares donde se pueda causar confusión o un riesgo de asociación con una marca registrada, aunque esta y el signo distintivo utilizado por el tercero no coincidan en su uso para los mismos productos y servicios.

Esta situación podría darse en dos casos (que se explicarán a título de ejemplo): el primero, cuando una persona ha registrado su marca solo para la fabricación de zapatos (su marca distingue un producto) y, posteriormente, otra persona comienza a usar un signo distintivo similar, pero solo para vender zapatos (su marca distingue la prestación de un servicio). Hasta aquí, aunque la marca registrada para la fabricación solo identifique un producto y el signo distintivo utilizado para venta, un servicio (lo que los pondría inicialmente en posiciones económicas y clasificaciones de mercado diferentes), el titular de

la marca puede alegar infracción, pues puede generar un riesgo de confusión o asociación con su signo protegido.

Un segundo caso podría ser cuando se usa por parte de un tercero, sin autorización, una marca de renombre para distinguir un producto o servicio no coincidentes en el mercado, como cuando una persona utiliza la marca *Iphone* para la fabricación y venta de cigarrillos; en este caso, además de generar confusión, constituye un uso indebido de la reputación ajena. También se considera infringida cuando es usada, sin permiso, y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre, incluso aun para actividades no comerciales, cuando ello pueda causar dilución de su fuerza distintiva, afectar su valor comercial o generar un aprovechamiento parasitario de su prestigio. Es importante anotar, que dicha protección también se prodiga de aquellas marcas que, aunque no estén registradas, tengan la calidad de notorias.

Bajo las mismas condiciones iniciales, también se consideran conductas infractoras, el ofrecimiento, almacenamiento con fines de comercialización, la importación o exportación de productos servicios contramarcados ilícitamente, así como también utilizar el signo inconsultamente para identificar establecimientos de comercio o denominaciones sociales de sociedades, entre otros.

Como particularidades en la D486, también se consideran infracciones marcarias, suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la misma. Puede ser el caso de una persona que desprende las etiquetas de productos contramarcados para incorporarla a productos no autorizados. También atenta contra los derechos marcarios cuando sin autorización se fabrican etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

Se resalta que, en esta conducta, el fabricante puede que no se encuentre compitiendo directamente en el mercado con el titular de la marca, pues, a lo mejor, fabricará para que otra persona la utilice en el mercado, pero, aun en este evento, su sola actividad creadora, y

aunque las marquillas no hayan salido de su poder, se considera de igual manera una conducta infractora.

1. UE y España

El artículo 9.3 del RUE[110], trae un listado ejemplificativo y no taxativo de las conductas o actos que puede prohibir el titular de un signo marcario. La razón de que sean enunciativos y no exhaustivos es que las conductas descritas por la norma pueden ser genéricas y será la realidad la que se subsuma en ellas. Así, por ejemplo, la aparición de nuevas tecnologías usadas para la publicidad, pueden encajar en supuestos normativos que se configuraron antes que el uso de esas nuevas tecnologías. Sobre esta idea, la sentencia de 23 de marzo de 2010, Google-France, C-236/08 a C-238/08 el TJE, indicó que:

> Además, interpretar dicha enumeración en el sentido de que sólo los usos que menciona son relevantes supone ignorar que se redactó antes de la plena aparición del comercio electrónico y del desarrollo de la publicidad en este medio. Sin embargo, estas formas electrónicas de comercio y publicidad son las que más pueden dar lugar, mediante el uso de tecnologías informáticas, a usos distintos a los enumerados en los artículos 5, apartado 3, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 2 del Reglamento…[111]

Hay que destacar, que para que dichas conductas puedan ser prohibidas, se necesita como presupuestos básicos: que el uso que hace el tercero se realice sin consentimiento del titular y que el signo infractor se utilice en el tráfico económico. Dichos requisitos se encuentran establecidos explícitamente en el mismo artículo 9 del RUE, en el núm. 2 al indicar que: *"…el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando: …"*. Luego como presupuestos complementarios al uso sin consentimiento serán, por ejemplo: que el uso en el tráfico económico sea para servicios o productos idénticos o similares, que el uso en el tráfico económico pueda menoscabar la función del origen empresarial y de los productos que distingue el titular de la marca.

[110] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, Reglamento (UE) 2017/1001, art. 9.3.
[111] Jaaskinen, Niilo. Conclusiones del abogado general en el caso Google France C-236.» 2008.

En similar sentido el artículo 34 de la LM, al confirmar que el derecho de la marca se adquiere por el registro, el titular registral tiene derecho a impedir el uso de su marca a terceros sin su consentimiento en el tráfico económico y acto seguido también a título enunciativo entra a describir los presupuestos básicos en los que pueden encuadrar una infracción marcaria. Indica así, parte del encabezado del mencionado artículo 34: *"…el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando: …"*

2. La CAN y Colombia

La D486, tampoco se aleja de los anteriores postulados europeos, no obstante, sí se ha encontrado una diferencia y es que en el encabezado del artículo 155, previo a enlistar las conductas que pueden constituir infracción marcaria, no se alude como presupuesto de la totalidad de las conductas que se pueden aducir como infractoras que el uso se efectúe en el tráfico económico, lo que no significa que no se exija.

El encabezado del referenciado artículo se lee así: *"El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: …"*. Como se puede observar, si bien se faculta de inmediato al titular a impedir el uso inconsulto del signo, no se hace referencia inicial a que el uso que se prohíbe es aquel que se realiza en el comercio o en el tráfico económico, no obstante, al momento de enlistar las conductas infractoras, en algunas de ellas, se hace mención a su uso en el tráfico económico, como en las conductas "d" y "e", así : *"…d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro… e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios…"*[112]

[112] Comunidad Andina, Decisión 486, art. 155.

Pero en cambio, existen otras conductas que no están precedidas como presupuesto de la infracción su uso en el comercio, como por ejemplo las descrita en el literal "a" la que indica: *"a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante…"* Pero en el siguiente artículo (156), de forma complementaria, supedita a los literales "e" y "f" del artículo 155 lo que debe entenderse por uso de un signo en el comercio, de la siguiente manera:

> A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:
>
> Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
>
> importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
>
> emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables[113].

Con todo, no puede existir duda en el derecho de la CAN y de Colombia de la concurrencia del requisito que el uso sin autorización de la marca debe realizarse en el mercado, no solo por la referencia a ese uso en las conductas más relevantes, sino también, porque se deduce de la misma D486 en su artículo 157, en la que a título de excepción considera conductas no infractoras del uso de una marca sin consentimiento del titular, cuando dicho uso no se haga en el mercado y bajo unas premisas concretas que permiten ese uso.

Dice el artículo 157 de la D486 que los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información… esta manera, una interpretación a *contrario sensu*, nos permite colegir, que

[113] Comunidad Andina, Decisión 486, art. 157.

todo aquel uso de una marca que no se encuentre dentro de estas excepciones, debe entenderse que se realiza en el mercado[114].

Dicho lo anterior, se entiende que en todos los ordenamientos jurídicos objeto de estudio, los presupuestos fundamentales para que se constituya una infracción marcaria son: que no exista un consentimiento del titular de la marca para su uso y que el uso de esta se genera en el mercado. Luego los presupuestos complementarios al uso sin consentimiento serán, por ejemplo: que el uso en el tráfico económico sea para servicios o productos idénticos o similares, que el uso en el tráfico económico pueda menoscabar la función del origen empresarial y de los productos que distingue el titular de la marca, o demás funciones de la marca, pero ellos los trataremos como supuestos independientes y complementarios a los dos básicos enunciados.

3. Que no exista consentimiento del titular

3.1 UE y España

El consentimiento por parte del titular podrá ser explícito (expreso) o tácito. Explícito como cuando otorga una licencia sobre la marca en cualquiera de sus modalidades (exclusiva, no exclusiva, remunerada, gratuita); también sería explícita por ejemplo, en el evento en que se celebren contratos de agencia comercial, distribución o concesión, donde no necesariamente el titular está generando una licencia de uso propiamente dicha, pero de todas maneras no queda duda de la relación contractual que el titular autoriza explícitamente el uso del signo (piénsese en un contrato por escrito) al otro contratante para cumplir con sus obligaciones.

Tácitamente, sería en aquellos eventos donde, pese a no existir una manifestación expresa del titular del signo de permitir el uso de este, se deduce inequívocamente la intención de permitir el uso a partir de un hecho que no permite interpretar otra cosa. Así por ejemplo, piénsese que a menudo los comerciantes y empresarios celebran contratos de manera consensual, o sea, no dejan por escrito el alcance de sus obligaciones contractuales,

[114] Ibídem.

lo cual por su puesto no conlleva la invalidez del contrato, pero para lo que venimos contando, puede darse el caso de un contrato de agencia comercial donde se le ordena al agente la conquista de un mercado para el agenciado, o de un distribuidor que comprará para revender en el marco de una colaboración con su vendedor.

Véase en ambos contratos cómo una de sus finalidades económicas es dar a conocer y posicionar los productos o servicios del agenciado o empresario, así, aunque no exista un contrato por escrito o una autorización explícita por parte del titular de la marca para que el agente o distribuidor la use, por la naturaleza económica de los contratos, se entiende concedida con el solo hecho de la celebración del contrato, pues sería imposible la promoción de los productos o los servicios, sino existe un uso de los signos distintivos del agente o vendedor, se insiste, aunque este no haya manifestado nada previamente sobre su autorización.

A propósito del consentimiento tácito, dicho consentimiento también se generará, en aquellos eventos donde productos que se han comercializado previamente y con autorización del titular de la marca por fuera del territorio de la UE, pero que, comprados fuera, luego son ingresados a países pertenecientes del Espacio Económico Europeo (en adelante EEE). El TJEU ha interpretado, que una vez ingresan dichos productos y si el titular no se opone, puede interpretarse dicha inacción como una conducta tácita que equivale a un consentimiento, si va a acompañada de otros elementos que permitan deducir inequívocamente su desinterés en el uso de mediadas o acciones para contrarrestar una posible infracción. A este respecto dijo el TJUE en sentencia del 20 de noviembre de 2001 (donde resolvió asuntos prejudiciales, entre ellos en procesos donde se debatía infracciones a las marcas Levi´s Straus y Zino Davidoff):

> …no cabe excluir que, en determinados casos, pueda resultar implícitamente de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE que, apreciados por el Juez nacional, también revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho.

> Por consiguiente, debe responderse a la primera cuestión planteada en cada uno de los asuntos C-414/99 a C-416/99 que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el consentimiento del titular de una marca para la comercialización en el EEE de productos designados con dicha marca que han sido comercializados anteriormente fuera del EEE por el titular o con su consentimiento puede ser tácito, cuando resulte de elementos o de circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE que, apreciados por el Juez nacional, revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho de oponerse a la comercialización en el EEE[115].

Lo anterior significa que, en aquellos asuntos, donde quien usa el signo no logra demostrar la autorización por parte del titular, y dicho uso se compadece con algunas de las conductas reseñadas en el artículo 9 del RMUE[116], se podrá estar probablemente al frente de una infracción marcaria. Dicho de otra forma, bastará la afirmación por parte del titular de que quien la usa no está autorizado, trasladándose la carga de la prueba al presunto infractor para que demuestre que ha sido autorizado expresa o tácitamente.

A propósito de la carga de la prueba, la sentencia del TJE inmediatamente señalada, también refiere sobre la carga de la prueba del consentimiento para la trasladarla al presunto infractor. Para dar un mayor contexto, dicha sentencia es interesante, porque a partir de una acumulación de solicitud de conceptos prejudiciales, el TJUE aprovecha para resolver varias inquietudes de tribunales que conocían de infracciones de marcas, a propósito de contratos de distribución con empresarios que tenían sus sedes de comercio por fuera del espacio de la UE, pero que luego, terceros que compraban dichos productos, los ingresaban al territorio europeo. Justo dentro de su parte motiva y teniendo en cuenta que alguno de los infractores alega en su defensa un presunto consentimiento tácito del titular de la marca, por el hecho de tratarse de productos originales y de no conocer expresas limitaciones para revender en el espacio europeo.

---

[115] TJUE. *Sentencia de 20 de noviembre de 2001, asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, Zino Davidoff SA contra A & G Imports Ltd y Levi Strauss & Co. y otros contra Tesco Stores Ltd y otro*.
[116] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, Reglamento (UE) 2017/1001, art. 9.

De hecho, se puede leer cómo una de las alegaciones de uno de los demandados trae argumentos como: *"Tesco y Costco consideran que, a falta de restricciones a la reventa en los contratos por los que un operador adquiere productos de marca comercializados fuera del EEE, es irrelevante si el titular de la marca ha manifestado, mediante comunicaciones o de cualquier otro modo, que no quiere que sus productos sean vendidos en el EEE por dicho operador",* a lo que el TJUE argüirá que aunque el titular de la marca no haya comunicado a todos los compradores sucesivos de productos comercializados fuera del EEE su oposición a la comercialización en el EEE, no puede entenderse por sí mismo un consentimiento tácito, pero también dice que, efectivamente la carga del consentimiento para el uso, recae en cabeza de quien invoca la existencia del consentimiento. Lo dijo en estas palabras: *"... se deduce que corresponde al operador que invoca la existencia de consentimiento aportar la prueba correspondiente y no al titular de la marca acreditar la falta de consentimiento".*

Para que exista claridad, y teniendo en cuenta las consecuencias que el consentimiento o falta de consentimiento puede tener para efectos de soportar la carga de la prueba del mismo y por ende endilgar o no responsabilidad por el uso de un signo de manera inconsulta, se debe puntualizar que no existe un consentimiento implícito con el mero silencio, así como tampoco se entiende probado el consentimiento del titular, con el solo mero hecho de señalar que el uso de la marca ha sido autorizado por el dueño de la marca, porque en ninguno de los casos se prueba inequívocamente y sin asomo de duda el otorgamiento de dicho consentimiento[117].

3.2 CAN y Colombia

En el derecho de la CAN, también puede partirse de la misma premisa: el consentimiento de uso de una marca por parte de su titular podrá darse de manera explícita o tácita. Ahora, el TJCAN, por medio de sendas respuestas previos a solicitudes de conceptos prejudiciales en materia de infracciones marcarias, ha conceptuado sobre los siguientes dos asuntos: cuándo el uso de una marca se considera infractora en el marco de una relación

[117] David Gómez Sánchez, *La infracción de la marca comunitaria: problemas de coexistencia con los derechos nacionales* (Madrid: Marcial Pons, 2011), 92.

contractual, como, por ejemplo, en un contrato de franquicia, y también, si es posible que los acuerdos de coexistencia puedan ser alegados para efectos de evadir una infracción marcaria.

Todos ellos supuestos enmarcados dentro del concepto del consentimiento, pues se trata de analizar que, si bien pudieron existir acuerdos contractuales en virtud de los cuales concurrieron autorizaciones explícitas por parte del titular de signo, con posterioridad de manera circunstancial, por ejemplo, por rupturas contractuales, podría no existir autorización, por lo que el uso continuado pudo haber mutado a una infracción marcaria.

El primer caso fue el siguiente: Kentucky Fried Chicken International Holdings, Llc. (en adelante KFC) y Alimentos y Productos del Caribe S.A.S (en adelante APROCAR) celebraron dos contratos de franquicia, donde el primero obraba como franquiciante y el segundo como franquiciado. Con posterioridad, KFC haciendo uso de una cláusula unilateral termina los contratos de franquicia a APROCAR. Esta última consideraba que los contratos de franquicia no habían terminado, por lo que siguió usando los signos distintivos en razón a la autorización propia del contrato de franquicia.

Luego, KFC interpuso una demanda por infracción de derechos de marca en contra de APROCAR sobre la base de sus marcas registradas KFC (mixtas), KFC (denominativas), KENTUCKY (denominativas), KENTUCKY FRIED CHICKEN (denominativas), seguían siendo usadas por APROCAR, pese a que ya se había terminado el contrato. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, instancia donde se venía tramitando la controversia señalada, solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 154, 155, 234 y 238 de la D486, a fin de resolver el proceso judicial bajo su conocimiento. Dentro de las preguntas que formuló y que vienen al caso, fueron las siguientes:

> 1. ¿Tiene competencia el juez que conoce de la infracción marcaria para verificar si a raíz de la terminación unilateral de un contrato de franquicia, en el que se permitió ese uso se incurrió en ese tipo de transgresión? 2. ¿El riesgo de confusión a que alude el literal d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, aplica de forma automática al uso de signos cuyo uso permitió su titular con base en un contrato de franquicia? 3. ¿La mala fe a que alude el

artículo 234 de la Decisión 486 de 2000, deriva de la utilización de signos autorizada por el titular de la marca, una vez le comunica al franquiciado la terminación del convenio que celebraron? 4. ¿Es posible predicar la infracción de derechos marcarios a partir del momento en que el titular del derecho comunica la culminación de un contrato que celebró a quien uso sus marcas? (…) 6. La parte demandada considera que no existe transgresión de los derechos marcarios por cuanto el contrato que celebró con la demandante se encuentra vigente, ¿Puede el funcionario adentrarse en el análisis de la infracción marcaria pese a que no existe una decisión judicial sobre la vigencia o no del contrato de franquicia que celebraron las partes?[118]

De forma muy concreta, el TJCAN en interpretación prejudicial 15-IP-2020 dijo:

Para responder las cinco preguntas se va a partir de la premisa de que el contrato de franquicia contiene el acuerdo (o cláusulas) de licencia de uso de marca (licencia exclusiva o no). En tal sentido, el franquiciante (o licenciante), al que llamaremos "A", es el titular de la marca registrada, y el franquiciado (o licenciatario), al que denominaremos "B", es el que utilizará dicha marca a cambio de pagar al primero una compensación económica (regalías).

Teniendo presente dicho contexto, para determinar si hay o no infracción marcaria, el juez tiene, por obvias razones, competencia para determinar la vigencia (o eficacia) de la relación contractual. Si el contrato de franquicia (y la correspondiente licencia de uso de la marca), por las razones que fuere, dejó de tener efectos jurídicos (v.g., la resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones, la extinción del contrato por vencimiento del plazo, etc.), significaría que B dejó de ser licenciatario del uso de la marca, por lo que, si hubiese seguido usándola, pese a la ineficacia sobreviniente del contrato, habría cometido una infracción marcaria. En cambio, si el juez determinara, al resolver la controversia entre A y B, que el contrato siguió vigente (v.g., porque no hubo incumplimiento de las obligaciones, porque fue renovado, etc.), ello implicaría que B no dejó de ser licenciatario, por lo que tenía derecho a seguir usando la marca, y por ende no habría cometido una infracción marcaria[119].

[118] TJCAN. *Interpretación Prejudicial 15-IP-2020, de 6 de mayo de 2022,* solicitada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
[119] Ibídem.

Este asunto tiene gran relevancia, porque KFC inició una acción de infracción marcaria como pretensión principal, mas no solicitó la constatación o declaración ante el juez, sobre la terminación del contrato. Fíjese que esta es justamente la defensa del demandado, o sea, que al seguir siendo controvertida la terminación del contrato, no podría hablarse de infracción marcaria hasta tanto no se definiera la terminación de los contratos de franquicia. Ante semejante duda, preguntaba el Tribunal Superior de Bogotá si podía referirse a una pretensión no solicitada por la demandante, es decir, la efectiva terminación del contrato, previo a definir la existencia de una infracción. Respuesta que como vimos, fue afirmativa por parte del TJCAN.

Aunque la interpretación del TJCAN puede ser lógica, en el sentido de referir competencia al juez de la causa para que defina primero sobre la terminación del contrato para luego referirse a una eventual infracción, esta interpretación puede encontrarse en contravía de normas nacionales de carácter procesal que tienen que ver con la congruencia de la sentencia, es decir, del deber del juez de solucionar los conflictos en el marco de las pretensiones de la demanda, estándole prohibido pronunciarse sobre aspectos no solicitados inicialmente por las partes, ello se deduce del artículo 281 del Código General del Proceso Colombiano (en adelante CGP) el que reza:

> La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta...[120].

Ahora, si bien es cierto que el TJCAN, está facultado para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la CAN, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros (Art. 31 D476), también lo es que en su interpretación el TJCAN deberá limitarse a precisar el contenido y

[120] Congreso de la República de Colombia. *Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 48.489, 12 de julio de 2012

alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la CAN, referida al caso concreto, pero no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional, y si bien en este caso no lo hizo, es decir, no hizo referencia a la normativa procesal nacional colombiana, pudo haber generado una interpretación que podría no ser compatible con la normativa nacional (CGP), la que no está directamente relacionada con aspectos de propiedad industrial.

Con todo, se cree en la lógica de la interpretación prejudicial, pero con miras a no generar contradicciones entre los ordenamientos jurídicos en casos concretos como el analizado, sería mucho más recomendable que el actor no eche de menos en su demanda, aunque se trate de una infracción marcaria, pedir la resolución o la terminación del contrato y consecuencialmente la infracción de la marca, en este evento, se partiría de la existencia previa de un contrato que aprobó un uso de la marca por parte del titular, pero al extinguirse el contrato, desde allí su uso de considera inconsulto y por ende como consecuencia se comienza a generar una infracción.

Por último, en otro asunto prejudicial, una empresa denominada MITSUBOSHI LTDA, pretendía registrar el signo MITSUBOSHI para las clases 7 y 14 de la clasificación NIZA. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú (INDECOPI), denegó la marca porque la misma es similar al signo registrado MITSUBISHI y en las mismas clases, condiciendo además en el mismo nicho de mercado. Lo curioso del asunto, es que el solicitante del signo adjuntó un acuerdo de coexistencia de marca suscrito con MITSUBICHI. Luego, MITSUBOSHI LTDA demanda la resolución que le negó el signo ante el Contencioso Administrativo del Perú e iniciado el proceso esta entidad entre otras preguntas, le solicita al TJCAN que se pronuncie sobre el acuerdo de coexistencia suscrito entre MITSUBOSHI y MITSUBOSHI. A este respecto dijo el Tribunal consultado que dicho acuerdo de coexistencia no tenía la virtualidad de cumplir con todos los requisitos de validez, pues el artículo 159 de la D486 obliga que entre los presupuestos de este no se menoscabe el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error, lo cual se producía en el caso concreto, dado la similitud entre ambos signos.

Pero lo que interesa en este caso, a propósito del consentimiento del uso de la marca, es preguntarse si ese supuesto acuerdo de coexistencia que a la postre no fue aceptado por la entidad que negó el signo y luego así mismo su invalidez fue corroborada por el TJCAN, podría entenderse igual como un consentimiento para que el signo MITSUBOSHI (negado) pudiera pese a lo anterior, usarse en el mercado. Creo que sí, el hecho de no considerarse un verdadero acuerdo de coexistencia propiamente dicho en los términos del artículo 159 del D486, queda un remanente de consentimiento, por lo que, si hipotéticamente MITSUBOSHI siguiera usando el signo, aunque no esté registrado, la empresa MITSUBICHI tendría inconvenientes en generar algún reclamo por una eventual infracción de marca, aun ante la falta de validez del acuerdo de coexistencia de marcas. Todo ello, sin perjuicio de las acciones que consumidores afectados pudieran entablar contra las referenciadas empresas.

4. Que se produzca el uso en el tráfico económico

4.1 UE y España

Este segundo requisito general, hace referencia a que no es suficiente el uso de la marca para que se predique una infracción marcaria, sino que dicho uso se realice en el mercado o en tráfico económico. Ante la falta de definición normativa a nivel de la UE de lo que consiste el uso de una marca en el mercado, han sido los tribunales, en particular el TJUE, quien ha dotado de contenido dicha referencia del artículo 9 del RMUE.

De esta manera, para citar algunos de los casos más icónicos en la jurisprudencia de este alto tribunal, ha indicado que se entenderá que el uso de una marca se realiza en el tráfico económico cuando el uso se realice en el marco de una actividad comercial con la intención de obtener una ventaja económica, excluyendo el uso que se haga de manera privada, es decir, la marca se usa en el mercado cuando la misma esté destinada a situar o colocar los productos o servicios en el mercado (caso *Peak Holding*)[121]. En línea de lo anterior, también lo indicó el TJUE en la sentencia "Arsenal" (antes referenciada), al indicar que el uso dentro

[121] TJUE. *Sentencia de 30 de noviembre de 2004, asunto C-16/03, Peak Holding AB contra Axolin-Elinor AB (anteriormente Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB*).

del tráfico económico cuando *"…se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada".*

Se debe aclarar que pueden existir usos de la marca que trascienden el ámbito privado y tampoco constituyen infracción marcaria, como cuando dicha externalidad no se efectúa con ánimo concurrencial. Dado que es posible que el uso de un signo trascienda el ámbito meramente privado de su autor y, sin embargo, no se realice en el contexto de una actividad económica con ánimo de lucro como cuando un consumidor inconforme con la prestación de un servicio o la comercialización de un producto, así lo hace saber por intermedio de sus redes sociales. Es por ello por lo que es más loable interpretar que el requisito de uso tenga una doble connotación: que el uso del signo tenga trascendencia externa y que esa utilización se realice en el contexto de una actividad económica con ánimo de lucro[122].

Ahora, el concepto de uso en el mercado con fines de lucro, que a efectos de la interpretación del TJUE parece copulativo, es decir, debe darse de manera coetánea (uso en el mercado con fines de lucro). Pero no debería verse de esa manera, porque dependiendo de los casos concretos podrían tenerse matices como: se puede detentar productos contramarcados en calidad de depositario sin que por ello constituya infracción pese a que el depositario cobre por dicho servicio; pero, si se trata de un depositario de mercancías falsificadas y las entrega a libre despacho, si puede existir infracción.

En el primer matiz, el TJUE ha planteado que el uso de una marca en calidad de depositario no es un uso que se genere en el mercado, como lo dijo en el caso TOP logistics:

> … «45. En cambio, por lo que respecta a la empresa depositaria, en el presente asunto TOP Logistics, procede señalar que la prestación del servicio de depósito de mercancías designadas con una marca ajena no constituye ningún uso de un signo idéntico a esa marca para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la misma está registrada. En la medida en que dicho prestador permite a su cliente hacer tal uso, su actuación

[122] Aurea Suñol Lucea, "El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿Un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?," *InDret. Revista para el Análisis del Derecho,* no. 3 (octubre 2012): 10.

no puede apreciarse en relación con las disposiciones de la Directiva 89/104, sino que, en su caso, debe examinarse con arreglo a otras normas jurídicas (véase, por analogía, la sentencia Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, apartados 28 a 35)». (botellas Barcardí en régimen de depósito fiscal), C-379/14, curia.europa.eu, ECLI:EU:C:2015:497[123].

Pero en otro caso un poco similar, en el sentido que existió un depósito de mercancías, sentenció el TJUE[124] que sí existió infracción marcaria. En resumen, el caso fue el siguiente: una persona recibió en el aeropuerto de Helsinki-Finlandia, unos productos industriales pesados (rodamientos) referenciados con la marca int. 709.735 INA, los que procedían de China y los que luego almacenó o depositó en su domicilio. Posteriormente, dichos productos fueron enviados a Rusia. Un aspecto curioso del asunto es que el depositario recibió como contraprestación un cartón de cigarrillos y una botella de coñac. Luego, la empresa titular del signo INA en Finlandia, en el marco de un proceso penal, buscaba no solo la prohibición de importación de los productos contramarcados, sino también la indemnización de perjuicios. Sobre esto último un tribunal nacional de Finlandia dijo que no había lugar al pago de indemnización alguna, porque el presunto infractor solo había recibido la mercancía en depósito, no tenía ánimo de lucro en el contexto de una actividad comercial y no había ejecutado el uso de la marca infractora en el tráfico económico.

El titular de la marca apeló ante el Tribunal Supremo de Finlandia, y este planteó una consulta prejudicial al TJUE, de esta manera:

> Con sus cuatro cuestiones prejudiciales, que procede analizar conjuntamente, el Tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95, en relación con su apartado 3, letras b) y c), debe interpretarse en el sentido de que se ha de considerar que la persona que, sin ejercer profesionalmente una actividad mercantil, recibe, despacha a libre práctica en un Estado miembro y conserva productos manifiestamente no destinados al uso privado que fueron enviados a su dirección desde un país tercero y que

[123] TJUE. *Sentencia de 16 de julio de 2015, asunto C-379/14, TOP Logistics BV y otros contra Bacardi & Company Ltd.*
[124] TJUE. *Sentencia de 30 de abril de 2020, asunto C-772/18, A contra B.*

tienen puesta una marca, sin consentimiento de su titular, usa la marca en el tráfico económico, en el sentido de la primera de esas disposiciones[125].

Luego el TJUE responde:

> El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95, en relación con su apartado 3, letras b) y c), debe interpretarse en el sentido de que se ha de considerar que la persona que, sin ejercer profesionalmente una actividad mercantil, recibe, despacha a libre práctica en un Estado miembro y conserva productos manifiestamente no destinados al uso privado que fueron enviados a su dirección desde un país tercero y que tienen puesta una marca, sin consentimiento de su titular, usa la marca en el tráfico económico, en el sentido de la primera de esas disposiciones[126].

Hasta aquí, de los dos casos antes señalados, se encontró como similitud que en ambos existe un contrato de depósito. En el primer caso, concurre un profesional del depósito que efectivamente tiene ánimo de lucro, aunque no vinculado directamente con el uso de la marca. En el segundo, también hay un depositario, que si bien no es profesional del depósito, recibe una retribución (por pírrica que parezca), lo que sugiere la ausencia de un uso marcario con ánimo de lucro. Sin embargo, aquí emerge una diferencia fundamental, este segundo depositario desarrolló una actividad adicional, al realizar el despacho a libre práctica de las mercancías falsificadas, lo cual implica la importación del producto y, por tanto, su puesta en el comercio. Es justamente esta puesta en el comercio la que activa el uso del signo en el tráfico económico y convierte su conducta en un uso ilegal de la marca., produciendo un uso ilegal del signo. Cabe anotar, además, que dicho despacho a libre práctica constituye jurídicamente una importación y, por tanto, implica la puesta en el comercio de los productos, lo que activa un uso del signo en el tráfico económico.

Se agrega en este último caso, que, si bien se determinó que la finalidad económica o negocial no era del depositario, claramente su actuación beneficiaba económicamente a un tercero en Rusia. Es por ello, que la doctrina especializada ha considerado que lo que importa

[125] Ibídem.
[126] Ibídem.

realmente es que el uso de la marca tenga una finalidad económica, más que un ánimo de lucro[127].

4.2 CAN y Colombia

A nivel de la CAN y Colombia, como se anotaba, también es requisito para la infracción que la conducta infractora se efectúe en el comercio. Si bien la jurisprudencia del TJCAN sobre este punto en particular no es muy copiosa, se puede resaltar el siguiente antecedente jurisprudencial donde se aclarará que es posible que exista un uso de una marca por fuera de un uso privado sin que exista infracción, siempre y cuando ese uso se realice con un fin no comercial como es el ejercicio al derecho fundamental a la libertad de expresión.

El caso fue el siguiente: Salud Total es una empresa del sector salud colombiano, que tiene registrada la marca SALUD TOTAL. Un usuario del servicio de salud de esta empresa creó dos perfiles en redes sociales (Facebook e Instagram), donde se quejaba de los malos servicios que le había prestado dicha empresa. El usuario al hacer sus críticas en las redes sociales hacía uso de la marca registrada SALUD TOTAL. Salud Total inicia una acción por infracción marcaria contra el ciudadano ante la SIC, alegando que SALUD TOTAL es una marca registrada, la que le facultada para impedir que cualquier tercero utilice sus signos distintivos, y que el demandado no tiene autorización para su uso; y agregaba que dicho uso inconsulto afectada la reputación y prestigio de la marca, aun cuánto reconocían que la conducta del demandado no tuviera una finalidad comercial. Las pretensiones de la demanda fueron desestimadas en primera instancia, el demandante apela ante el Tribunal Superior de Bogotá y este Tribunal efectúa una consulta prejudicial relacionada con el litigio al TJCAN, quien sobre el particular expresó[128]:

> 3.6. Los consumidores destinatarios finales de los bienes y servicios tienen derecho a formular quejas o reclamos respecto de la calidad de los productos adquiridos, por respecto de la idoneidad de la prestación de los servicios referidos. Estas quejas o reclamos en algunos

[127] Ángel García Vidal, *Uso descriptivo de la marca* (Madrid: Monografías Jurídicas, 2000), 73–74.
[128] TJCAN. *Interpretación Prejudicial 294-IP-2015, de 26 de junio de 2017.*

casos pueden conducirse a través de cauces formales, como por ejemplo a través de procedimientos de protección al consumidor, pero también puede conducirse a través de situaciones más informales, como serían manifestar su disconformidad en su entorno familiar, social o laboral.

… 3.8. Si el consumidor utiliza medios de comunicación masiva para manifestar su disconformidad, y con ello eventualmente daña la imagen de un operador económico, este puede utilizar los mecanismos legales que franquea la ley relativos a los casos de posible difamación o calumnia, de ser el caso, que, como es evidente, son mecanismos legales distintos a los que involucra una infracción de derechos marcarios.

3.9. Y es que no constituye un supuesto infracción marcaría el hecho de que un consumidor final manifieste su disconformidad o insatisfacción respecto de un bien o servicio contratado. El consumidor final no es un operador económico, no es un competidor del titular de la marca.

3.10. Así las cosas, en caso de que un consumidor se considera engañado respecto de un producto adquirido servicio contratado bien Podría presentar una denuncia o queja ante las autoridades correspondientes o manifestar su insatisfacción por cualquiera transforma medio haciendo alusión a un determinado operador económico sin que esto pueda considerarse un uso a título de marca o de una enseña comercial destinado a confundir o con Ánimo de lucro….

3.11. Cosa distinta es el presunto consumidor no actúan interés propio sino en realidad en interés de otro agente económico, caso en el cual si podríamos estar ante un supuesto infracción marcaría. En efecto, en aquellos casos en los que uno más presuntos consumidores en realidad actúan bajo la instrucción o influencia de un agente económico competidor del titular de la marca, este sí podría iniciar una denuncia o demanda por infracción de derechos contra dicho competidor, quién en realidad es un agente económico que se esconde detrás de las declaraciones de los presuntos consumidores[129].

Sobre la anterior interpretación prejudicial pueden obtenerse varios aspectos interesantes:

[129] Ibídem.

(a) el Tribunal antes de entrar a señalar el derecho a la libertad de expresión y el uso de marcas hace una interpretación amplia del artículo 157 de la D486 que indica que los terceros pueden sin consentimiento del titular de la marca utilizar en el mercado, su propio nombre seudónimo; e incluso hacer un uso de una marca ajena, siempre sin fines económicos aunque se trate de un comerciante competidor, cuando se haga de buena fe, su uso no se realiza a título de marca y que se limite a un propósito de identificación o de información y que no confunda el público sobre la procedencia de los productos y servicios. Para luego decir que *mutatis mutandi* con mayor razón cuando se trate de consumidores que no son actores en el mercado y hacen un uso de la marca, por un lado, no son actores del mercado y tampoco están realizando su uso con fines de lucro, y por ende el uso de la marca es lícito.

(b) Pero también pone de presente la garantía de un derecho constitucional que es el derecho a la libertad de expresión la que se tiene muy en cuenta incluso, al momento de hacer relación a signos distintivos de terceros, sin que ello en principio genere tenciones entre ambos derechos, prevaleciendo en principio el derecho fundamental constitucional a la expresión como una manera natural del ciudadano de manifestar sus inconformidades o de manera alternativa a procedimientos tramitados ante autoridades estatales.

(c) Otro aspecto que llama la atención, es que el TJCAN no descarta que el titular del signo pueda perseguir daños y perjuicios derivados del desprestigio que puedan generar aquellos comentarios que excedan el ejercicio de la libertad de expresión, pero asegura que en este evento la acción llamada a proponer no es la de infracción marcaria, sino la de indemnización de perjuicios propia de las normas civiles. Aquí debe hacerse una diferenciación puntual sobre el daño al prestigio de la marca que concurre con una infracción marcaría, con los perjuicios que se le puedan causar al titular de una marca por fuera de una infracción marcaria propiamente dicha. El daño al prestigio de la marca ha debido tener como presupuesto la infracción de la marca y por ello la determinación de los perjuicios deberá seguirse por la normatividad especial de la propiedad industrial, mientras que la generación de perjuicios incluso por parte de un tercero que no concurren el mercado (el ejemplo: un tercero no comerciante que desborda el derecho a la libertad de expresión y genera

desprestigio de la marca), deberá reclamarse a partir de la indemnización de perjuicios propios de las normas comunes[130].

(d) Finalmente, plantea el TJCAN, cómo en la infracción marcaria, el infractor puede estar atrás "escondido" y utiliza a un tercero como instrumento, por lo que deja claro que la infracción marcaria puede ser cometida directamente o por interpuesta persona. Es decir, si se logra demostrar que el tercero competidor que es el que se pronuncia por intermedio de otra persona, ésta, la que usa presuntamente el remoquete de la libertad de expresión, pero al final es un mero instrumento, el tercero competidor se podrá demandar bajo las normas de la infracción marcaria, y la persona utilizada bajo las normas de la responsabilidad civil extracontractual propias del derecho civil[131].

5. Que exista riesgo de confusión

Se ha indicado que una de las funciones más importantes de la marca es garantizar al consumidor poder identificar el origen del producto o servicio que se designa con una marca, pudiendo diferenciarlos de los mismos que venden u ofrecen otros competidores. Ahora, sin lugar a duda la forma más habitual de infracción de una marca es el uso de signos distintivos a título de marca y que reproducen total o parcialmente, marcas que previamente han sido registradas. Dicho uso inconsulto puede provenir de imitadores que quieren aprovechar la reputación de un signo reconocido en el mercado, o porque por desconocimiento (lo que no descarta la infracción), comienzan a usar un signo distintivo a título de marca, sin saber que se encontraba previamente registrado. Otro evento puede presentarse cuando, aunque no se usa un signo igual, sí se reproduce una parte importante de un signo registrado, lo que puede generar un riesgo de confusión en el mercado y en todo caso merezca la actuación del titular del registro para evitarlo.

Frente al uso de signos donde existe una doble identidad entre la marca registrada y un signo que se usa sin registrar en el mercado, es claro sin un mayor análisis que existe una

[130] Para más detalles, sobre el daño al prestigio de la marca, véase infra, sección 6.2.3, 298.
[131] Ibídem.

infracción marcaria si menoscaba los fines de la marca y en particular trastorna su origen empresarial. Existirá doble identidad cuando el uso del signo no registrado a título de marca se compadece enteramente con la marca registrada y los productos y servicios que esta designa.

Cuando se habla de la doble identidad o el riesgo de confusión en materia de signos distintivos, se suele pensar desprevenidamente que se trata de criterios que se utilizan única y exclusivamente para determinar las prohibiciones relativas del registro de marcas, y que solo deben tenerse en cuenta en un procedimiento para el registro de marcas o de nulidades del registro, pero lo cierto es que dichos criterios se utilizan de manera más amplia, también para delimitar el *ius prohibendi* de la marca en el marco de las acciones de infracción.

Con todo, es importante aclarar que es diferente la forma de apreciar el riesgo de confusión en el trámite de registro y en el evento de infracciones marcarias. En el análisis del riesgo de confusión en el trámite de un registro marcario, se analizan todas las posibles circunstancias en que se pueda confundir el signo solicitado con la marca registrada, y cuando se trata del análisis de posibles infracciones marcarias por riesgo de confusión, el análisis se encuentra limitado a los usos puntuales que viene ejecutando el tercero infractor, sin expandirse a otros usos que pudieran darse hipotéticamente en otras circunstancias. A propósito de ello, ha dicho el TJUE[132]:

> 65 Ciertamente, el concepto de riesgo de confusión es el mismo en los artículos 4, apartado 1, letra b) y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartados 25 a 28).
>
> 66 No obstante, el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 se refiere a la solicitud de registro de una marca. Una vez que una marca está registrada, su titular tiene derecho a utilizarla como le plazca, de modo que, para apreciar si la solicitud de registro ha de denegarse por el motivo previsto en esa disposición, procede comprobar si existe riesgo

[132] TJUE. *Sentencia de 12 de junio de 2008, asunto C-533/06, O2 Holdings Limited y O2 (UK) Limited contra Hutchison 3G UK Limited.*

de confusión con la marca anterior del oponente en todas las circunstancias en que se podría utilizar la marca solicitada si fuera registrada.

67 En cambio, en el caso contemplado en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, el tercero que utiliza un signo idéntico o similar a una marca registrada no reivindica ningún derecho de marca sobre ese signo, sino que lo usa de modo puntual. Así pues, para apreciar si el titular de la marca registrada tiene derecho a oponerse a este uso específico, procede limitarse a las circunstancias que caracterizan dicho uso, sin que sea preciso averiguar si también podría dar lugar a riesgo de confusión otro uso del mismo signo que se produjera en otras circunstancias[133].

De todas maneras, se debe indicar que el análisis sobre el riesgo de confusión utilizado para el registro de marcas suele coincidir bastante con el análisis que se hace para determinar si existe una infracción marcaria. Porque si bien es cierto, el examinador de marcas en un trámite administrativo tiene en cuenta muchas causales de irregistrabilidad, tales como: que los signos no sean genéricos, descriptivos, o atenten contra el orden público y las buenas costumbres, también es cierto que, el principal análisis lo basa en las anterioridades registrales marcarias teniendo en cuenta para ello las oposiciones de los interesados en el caso de la UE y España, y de la posibilidad decretarlas de oficio como lo es en la CAN y Colombia. Por tanto, de manera similar el operador jurídico judicial también tendrá en cuenta para su análisis las anterioridades registrales y en particular, si la marca presuntamente infraccionada es igual o similar al signo presuntamente infractor, por lo que se reitera, los cotejos marcarios utilizados comúnmente en sede administrativa para el registro de un signo son de gran utilidad para el análisis de infracciones marcarias.

5.1 UE y España

En fin, la doble identidad y el riesgo de confusión como criterios para determinar en un caso concreto la infracción marcaria, se encuentran regulados en el artículo 10 de la DM, al prescribir que el titular de una marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación

[133] Ibídem.

con los productos o servicios, cuando el signo sea idéntico a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; cuando el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; cuando el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja competitiva de carácter o dicho uso cause menoscabo a la marca, como puede ser el daño de su prestigio.

Por su parte, el RMUE de forma muy similar a la DM, también regulará para efectos de la UE, cuando existirá doble identidad y riesgo de confusión, y por ende motivos para considerar que existe infracción a una marca de la UE. Dicha regulación se puede encontrar en el artículo 9 numeral 2, literales a, b y c[134]. El riesgo de confusión a nivel de la UE se analiza por razones que parecen claras a todo nivel de sus Estados miembros, por tanto, el riesgo de confusión para que se configure puede darse en cualquier país o lugar de la UE, sin importar si en dicho lugar se encuentra un público relevante de la marca[135].

La LM sin desentonar con los anteriores cuerpos normativos, también va a dejar claro en su artículo 6 que

[134] "…2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando: a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada; b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca; c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter".

[135] Con base en el carácter unitario de la marca, ha dicho el TJUE: "31. De ello se desprende que, cuando se haya acreditado la existencia de un Estado miembro, en este caso el Reino de España, de un riesgo de confusión entre dos marcas comunitarias en conflicto, dicha circunstancia es suficiente para que se deniegue una marca posterior" (Auto del 16 de septiembre de 2010, Dominio de la Vega, S.L./OAMI, C-459/09).

> …no podrán registrarse como marcas los signos: a. Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b. Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Y a propósito de las infracciones a la marca española, el art. 34, en su apartado 2, letras a. y b. señala que

> …el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a. Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada. b. Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca[136].

Como puede observarse en cada uno de los ordenamientos jurídicos, el riesgo de confusión presupone la concurrencia de dos requisitos necesarios: los signos deben ser idénticos o similares y los productos o servicios deben ser idénticos o similares; de lo contrario, se descarta el riesgo de confusión. En este sentido dijo el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas:

> 51. Para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre la marca solicitada y la marca anterior y una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados en la solicitud de registro y aquellos para los que se ha registrado la marca anterior. Se trata de requisitos acumulativos véase, en este sentido, respecto a las disposiciones idénticas del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados

[136] Congreso de los Diputados de España, Ley 17/2001, art. 34.

miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 22][137].

En esta misma sentencia se plantea que, aunque se trate de una marca notoria, sino existe tal similitud de la que se habla, no habrá infracción (ver considerando 54). Este es un asunto sugestivo, pues el riesgo de confusión y su análisis, también tiene límites cuando se trata de marcas notorias. Con el ánimo de ahondar un poco sobre este tópico, se trae a colación una controversia entre dos empresas españolas por un posible riesgo de confusión y la forma como lo resuelve el Tribunal Supremo Español (en adelante TS) en sentencia del 2017[138].

El caso es el siguiente: Productos Mata S.A., es titular de la marca: "PRODUCTOS MATA. HOJALDRINA". Museo del Turrón SL; es titular del signo: "1880. Hojaldrines". Productos Mata demanda en acción de infracción marcaria y competencia desleal a Museo del Turrón ante un Tribunal de Marca Europeo, alegando que el signo de la demandada al reproducir en parte de su signo: "Hojaldrines", generaba confusión en el mercado, al confundirse con "HOJALDRINA". Dentro de los argumentos presentados por la demandante, es que "PRODUCTOS MATA", que acompaña a "HOJALDRINA", es una marca de carácter notorio. Las pretensiones de la demandada fueron desestimas tanto por el Juzgado de Marca Comunitaria nro. 1 como por la Audiencia Provincial de Alicante mediante providencia emitida el 7 de noviembre de 2014 (número de resolución 255/2014). El demandante interpone un recurso de casación contra la sentencia, pero la sentencia no es casada, es decir, también fue confirmada por el TS. Dice la sentencia en algunos extractos de su parte motiva:

> … SEGUNDO.- La primera alegación del recurso tiene por objeto combatir la desestimación de la notoriedad del distintivo "HOJALDRINA" al apreciar una errónea valoración de la prueba e infracción de los artículos 6.bis CUP y 8 de la Ley de Marcas . La Sentencia de instancia examinó la prueba propuesta por la apelante para acreditar el carácter

[137] Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. *Sentencia de 9 de julio de 2004, asunto T-110/01, VEDIAL SA contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).*
[138] Sala Primera del Tribunal Supremo. *Sentencia núm. 504/2017, dictada el 15 de septiembre de 2017.*

notorio y concluyó que no se había probado que una parte significativa del público interesado por esa clase de producto (dulce navideño hecho de hojaldre crujiente, bien horneado, con zumo de naranjas frescas y aroma de vino) conociera el signo "HOJALDRINAS" como indicador de su origen empresarial. En primer lugar, la apelante denuncia incongruencia omisiva en la Sentencia recurrida porque ésta se ha centrado únicamente en la notoriedad del distintivo "HOJALDRINA" pero ha preterido cualquier referencia sobre la notoriedad del resto de los signos que conforman la familia de marcas que incorporan todas ellas el signo común "HOJALDRINA". Se rechaza la incongruencia omisiva porque basta con la lectura del hecho cuarto de la demanda para comprobar que la notoriedad se predicaba exclusivamente del signo denominativo "HOJALDRINA" sin hacer ninguna referencia a la notoriedad del resto de las marcas de las que es titular la actora sobre las que, además, no consta prueba especialmente dirigida a acreditar su uso y conocimiento por el público pertinente. En conclusión, ninguna incongruencia omisiva (artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) puede atribuible a la Sentencia de instancia cuando su pronunciamiento se ha referido a la petición de la parte actora"[139].

Más adelante, la parte actora presenta unos indicadores que fueron publicados en una revista especializada para intentar demostrar que su marca, tiene una mayor cobertura de mercado especialmente en el mercado de los dulces navideños, pero el Tribunal le responde:

> No puede la actora arrogarse la condición de marca notoria en el sector del mercado de los hojaldres navideños porque reduce interesadamente el ámbito del sector económico y buena prueba de ello es que la revista que analiza el mercado se refiere a él distinguiendo el de los turrones y el del resto de dulces navideños, incluyendo dentro del mismo como uno de esos productos a los hojaldres navideños[140].

Significativo sobre los extractos de la sentencia transcritos: No se acreditó la notoriedad de la parte de la marca que reproduce "HOJALDRINA". La demandante alega que se ha preterido la notoriedad del resto los signos que acompañan a "HOJALDRINA", pero el TS le resta importancia porque "HOJALDRINA" no fue probada como marca notoria.

---

[139] TS, *Sentencia N.º 504/2017*.
[140] Ibídem.

Puede ser que la marca "PRODUCTOS MATA. HOJALDRINA", tenga gran tradición en materia de turrones, pero no en materia de turrones navideños. En suma, no se acreditaba un riesgo de confusión.

5.1.1 El alcance de los conceptos "similar" e "idénticos" para valorar la infracción marcaria

En fin, con el ánimo de poder dar mayor claridad y como extracción de las normas europeas señaladas, se podría indicar que puede existir riesgo de confusión, sobre todo atendiendo a los verbos idéntico y similar contemplados en las normas, si se dan las siguientes combinaciones en los contextos de infracción:

a) Idénticos signos e, idénticos productos o servicios.
b) Idénticos signos, y similares productos y servicios.
c) Similares signos, y similares productos y servicios.
d) Similares signos e idénticos productos y servicios.

En la combinación "a", pude darse la infracción de una marca, sin entrar en principio a analizar la existencia de un riesgo de confusión, pues se trata de la anotada doble identidad, donde se reproduce sin modificaciones o adiciones distintivas el signo protegido, lo que de entrada presume dicho riesgo, pero tampoco puede hablarse de inmediato de una infracción marcaria, porque en este evento es necesario otra condición y es que la coincidencia de esa doble identidad afecte los fines de la marca, pero en particular uno de sus fines vasculares que es la identificación del origen empresarial.

En efecto, como se ha tenido la oportunidad de explicar únicamente se puede prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico[141] o similar[142] (incluidos sus productos o servicios) cuando su uso se produzca en el tráfico económico, su uso se efectúe sin consentimiento del titular y se concrete un menoscabo o pueda menoscabarse las funciones de la marca.

[141] RAE. 1. adj. Que es igual que otro con que se compara.
[142] Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., versión 23.6 en línea, s.v. "adj.", https://dle.rae.es. 14 de febrero 2023.

Dichos requisitos deben concurrir como condición *sine quanon* para que se entienda realizada la infracción. Es por ello, que pueden hallarse casos que, aunque exista el uso de un signo registrado que coincida totalmente desde el signo y los productos o servicios que ofrece, se use en el mercado aun sin consentimiento del titular de la marca, y no existe infracción marcaria

Un típico caso que puede explicar lo antes dicho, es el que tiene que ver con el uso de un signo en materia publicitaria, asunto sobre el que el TJUE ha dado claridades. Justamente en el caso O2 y 02 (UK) vs H3G, donde dos empresas que son competidoras y prestan servicios de tecnología en telecomunicaciones y en una ocasión la empresa H3G hizo publicidad comercial de su marca, usando los signos de su competidor O2 y 02 (UK), para indicar que H3G tenía mejores precios. Los titulares de O2 y 02 (UK) demandan por infracción marcaria a los titulares del signo H3G, porque hicieron uso de su signo y por ende para ellos menoscababa sus derechos de exclusiva.

La supuesta infracción fue despachada desfavorablemente fundamentalmente porque la publicidad cumplía con los parámetros legales, pero, además, en ningún momento se confundía al consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios; antes, por el contrario, la publicidad en debida forma informa y da mayores criterios de elección a los consumidores. En la sentencia del TJUE sobre el asunto se encuentran argumentos como los siguientes:

> 69. En consecuencia, procede responder a la primera cuestión que el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada no está facultado para prohibir el uso en publicidad comparativa, por parte de un tercero, de un signo similar a esa marca para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que dicha marca está registrada, cuando tal uso no dé lugar a riesgo de confusión por parte del público, y ello independientemente de que dicha publicidad comparativa cumpla o no todas las condiciones de licitud enunciadas en el artículo 3 *bis* de la Directiva 84/450[143].

[143] TJUE, *O2 Holdings Limited y O2 (UK) Limited contra Hutchison 3G UK Limited*, apartado 69.

Ahora, no se puede dejar de lado que la doble identidad no debe analizarse rígidamente, esto, porque puede pasar que, aunque se trate de signos que tengan algunas diferencias, estas son tan insignificantes, que no alteran la identidad en el uso de los signos. Así lo ha contemplado el TJUE, al matizar la rigurosidad de la identidad, aceptando que, en casos bajo examen, no siempre se exige una identidad total, atendiendo que el consumidor promedio puede no notar elementos adicionales por no ser distinguibles. Dijo el Tribunal:

> 50 El criterio de la identidad del signo y de la marca debe ser objeto de interpretación restrictiva. En efecto, la propia definición del concepto de identidad implica que los dos elementos comparados sean iguales en todos los aspectos. Por otra parte, la protección absoluta en el caso de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que ésta se registró, garantizada por el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, no puede extenderse más allá de las situaciones para las que se ha previsto, en particular, a las situaciones a las que protege más específicamente el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva.
>
> …52 No obstante, la percepción de una identidad entre el signo y la marca debe apreciarse globalmente en relación con un consumidor medio, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Pues bien, respecto a dicho consumidor, el signo produce una impresión de conjunto. En efecto, este consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los signos y las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Además, el nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26).
>
> …54 En estas circunstancias, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio[144].

[144] Ibídem.

Pasando ahora a las hipótesis "b", "c" y "d" que se expusieron anteriormente, debe darse necesariamente un riesgo de confusión para que exista infracción marcaria. La lógica de la necesidad de acreditar el riesgo de confusión en estas últimas hipótesis radica en que el consumidor en su visión de conjunto tendrá referencia de elementos dominantes de los signos y los productos y servicios que distingue, aunque no sean idénticos, pero en todo caso puede creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas que, aunque diferentes tienen vínculos económicos, cuando en la realidad nada de eso es cierto. Cosa que no ocurre, se insiste, en los casos de doble identidad, porque el consumidor no compara por ejemplo dos signos competidores creyendo que se trata de dos productos o servicios diferentes, sino que cree que se trata del mismo.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación se configura cuando el consumidor, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, piensa que entre el productor de este y otra empresa existe una relación o vinculación económica.

En este último caso el ejemplo sería que el consumidor se encuentre en la creencia, que el titular de marca ha autorizado a licenciatarios o distribuidores el uso del signo, o que quizás se trata de empresas filiales que pertenecen a su vez a un conglomerado empresarial. Para que no se crea que se trata de conceptos muy diferentes (riesgo de confusión y riesgo de asociación) el riesgo de asociación ha sido considerado como una variante del riesgo de confusión, pues de no existir riesgo de confusión, no debe existir riesgo de asociación[145].

Insistiendo un poco en lo anterior, pueden explicarse por separado ambos conceptos (confusión- asociación). En la asociación, se encuentra que mentalmente el consumidor vincula el producto de un comerciante con el de otro comerciante que es competidor. O sea, el consumidor escoge el producto a sabiendas de que no es el que suele consumir, pero lo

[145] Gómez Sánchez, *La infracción de la marca comunitaria*, 113.

vincula con el origen empresarial del producto que siempre consumía y que es por el que siempre toma su decisión de compra. La confusión se da cuando se toma una cosa por otra, como cuando el consumidor está en la plena creencia que tomó el producto que siempre consume (por ejemplo, por su calidad – origen empresarial), pero en realidad tomó el de otro comerciante[146].

En fin, como bien lo ha anotado la doctrina el riesgo de confusión es una de las figuras centrales del derecho de marcas teniendo en cuenta que las funciones básicas de la marca es distinguir el origen de los productos y servicios que identifica. Por ende, para que el titular de un signo registrado tenga la facultad de oponerse al uso de un signo que pueda causar confusión en el público, lo está haciendo para que a su vez los consumidores no sean confundidos sobre la procedencia de los productos y servicios marcados. Cuanto mayor sea la protección que se otorga un signo registrado, contra la utilización de otros signos confundibles, mayor será el alcance del derecho a prohibir concedido al titular de la marca registrada.

5.1.2 La coincidencia de los signos en la misma clase no supone siempre conexión competitiva

Importante anotar, que el mero hecho que los productos o servicios se encuentren en la misma clase, no implica que ello por sí mismo genere una similitud entre dichos productos o servicios, pues tal como se encuentran los nomenclátores como el caso de la Clasificación NIZA, es natural encontrar varios productos o servicios en la misma clasificación, lo que significa que en muchas ocasiones aunque coincida la clasificación, puede tratarse de productos o servicios que ni siquiera tienen relación entre sí. Sobre este particular ha expresado el TJUE:

> 27. Sin embargo, dicha facultad sólo se emplea respecto de los productos y servicios que tienen entre sí una relación suficientemente directa y concreta, hasta el punto de que formen una categoría o un grupo de productos o de servicios de homogeneidad suficientes. El mero hecho de que los productos o los servicios de que se traten están comprendidos en la

[146] Ibídem.

misma clase según lo previsto en el Arreglo de Niza no es suficiente para concluir que se da dicha homogeneidad, ya que a menudo las clases mencionadas contienen una gran variedad de productos o de servicios que no tienen entre sí no obstante esa relación suficientemente directa y concreta (véase, en este sentido, el auto de 18 de marzo de 2010, CFCMCEE/OAMI, C-282/09 P, Rec. p. I- 2395, apartado 40)[147].

5.1.3 Reglas de cotejo marcario y su aplicación a las infracciones marcarias

Pero existen otros casos, como, por ejemplo, en aquellos donde no existe una doble identidad, donde es necesario a fin de determinar una posible infracción, el uso de reglas de cotejo marcario para considerar si desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, puede existir un riesgo de confusión. Para ello, la normativa a nivel de la UE, la CAN, pero particularmente la jurisprudencia de los máximos tribunales de dichos conglomerados, han acuñado reglas interpretativas en ese sentido (ortográfico, fonético y conceptual), sobre todo, para identificar un posible riesgo de confusión[148].

Así de manera puntual se puede decir de los criterios tradicionales, que en la comparación ortográfica se pregunta por la coincidencia de las letras en los segmentos de los signos a comparar, teniendo en cuenta su longitud o la identidad de sus raíces o terminaciones, para evaluar si existe riesgo de confusión.

La similitud fonética hace referencia a que se debe tener en cuenta en el cotejo marcario la forma como se pronuncian los signos, atendiendo a aspectos como la sílaba tónica o de la coincidencia de la parte nominativa en sus raíces o terminaciones.

---

[147] TJUE. *Sentencia de 17 de octubre de 2013, asunto C-383/12, Isdin SA contra Bial-Portela & Cª SA.*

[148] El problema que el reglamento no tenga criterios para analizar el riesgo de confusión, salvo algunos elementos en su parte considerativa, es que los jueces para analizar el riesgo de confusión tienen que hacer uso de los criterios que existen en sus respectivos territorios nacionales y esto puede llevar como consecuencia, que los criterios sean dispares cuando se está hablando de la marca la UE y producir diferentes efectos en el territorio de la UE. David Gómez Sánchez, *La infracción de la marca comunitaria: problemas de coexistencia con los derechos nacionales*, 111.

La similitud ideológica tiene como función al momento del cotejo marcario, definir si los signos confrontados generan una igual o similar idea conceptual o de contenido en frente de un consumidor.

Teniendo en cuenta los anteriores criterios, el análisis de los signos distintivos debe efectuarse teniendo en cuenta la impresión de conjunto, sin descomponer o alterar su unidad fonética y gráfica, evitando la disección de las denominaciones en sus diversos elementos integrantes. En ese orden de ideas, deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de estos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de marcas.

Si bien en principio no existe una supremacía en general de un criterio sobre otro, pues debe darse un estudio global del signo atendiendo dichos criterios, existen casos donde el elemento gráfico puede tener un papel predominante o condicionante de los demás, como cuando se analizan signos nominativos contra signos mixtos, o también en el caso de estudio de las palabras dominantes dentro del contexto de un signo.

En la primera hipótesis, es decir, en la comparación entre un signo nominativo y uno mixto, se ha dicho por regla general (podrán existir excepciones donde el componente gráfico sea predominante) es que predomina el elemento nominativo, en la medida que, en la práctica un consumidor se guía principalmente por los elementos nominativos, más que los gráficos. A juicio del profesor Carlos Novoa, para entender la primacía del elemento nominativo sobre el gráfico, deben diferenciarse dos grupos:

> …un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta. i) los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva

del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros...[149]

En la segunda hipótesis, o sea, en el caso de estudio de las palabras dominantes dentro del contexto de un signo, puede ser usual la comparación entre signos compuestos donde la parte nominativa conlleva más de una palabra y un signo cuya parte nominativa se encuentre compuesta por una sola palabra. En primer lugar, cuando se trata del análisis de signos compuestos, debe tenerse atención en los elementos genéricos o descriptivos que pueda tener el signo. Porque si el signo contiene elementos descriptivos o genéricos, estos se descartarán como elemento dominante del signo, porque ellos no cumplen una función marcaria distintiva, sino tan solo una función de aludir a las características o naturaleza de los productos o servicios[150].

En segundo lugar, si bien es cierto como se había advertido, el cotejo marcario debe realizarse de manera global, bajo el entendido de que el consumidor no se detiene a examinar detalles, el TJUE ha indicado que cuando la marca esté integrada por una única palabra y aunque efectivamente la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto, esto no siempre significa que para realizar esa apreciación no se puedan tener elementos o componentes que contiene la palabra única.

Dicho análisis se dio a propósito del estudio del signo METRO vs METROINVEST, así concluyó el TJUE que dichos signos eran confundibles, porque en todo caso en el signo METROINVEST el elemento dominante es METRO aunque sea una palabra única. Es decir, en este evento dicha disección del elemento, no atenta contra la regla general de visión de conjunto[151].

Además de lo anterior, también importa el concepto del consumidor medio, porque será a partir de esta noción que se hará el cotejo marcario y no desde el punto de vista de un conocedor sobre temas marcarios. En general se ha entendido al consumidor medio, como

[149] Fernández -Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas*, 51.
[150] Ibídem.
[151] TGUE. *Sentencia de 15 de enero de 2013, asunto T-284/11, Metro AG contra OAM.*

aquella persona normalmente informada y razonablemente atento y perspicaz, siendo este un concepto aplicable a los consumidores europeos en general, como también a los ciudadanos y consumidores españoles[152].

Reiteradamente la jurisprudencia del TJUE, ha señalado que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. Además, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio, rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria y su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada[153].

El mencionado nivel de atención puede variar en función del signo o los signos que compara, puede suceder excepcionalmente que, aunque fonéticamente y desde el punto de vista de los productos o servicios pueda existir similitud, el consumidor no puede verse confundido, como cuando uno de los signos goza de notoriedad. Un caso muy sonado, fue el de la marca MESSI, del futbolista Lionel Messi. El reconocido futbolista solicitó el registro de la marca MESSI (mixta) ante la UEIPO, para identificar productos, como prendas de vestir, calzado y artículos de gimnasia y deporte.

En su trámite, se debió superar un escollo y es que previamente existía una marca registrada denominada MASSI, para los mismos productos y servicios. Así, como era de esperarse, el titular de la marca MASSI se opuso al registro de MESSI. En principio dicha oposición prosperó bajo el argumento que existía riesgo de confusión entre ambos signos, por ende, el signo fue negado y luego confirmada en segunda instancia su negatoria. Lionel Messi interpuso un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (en adelante

[152] TJUE. *Sentencia de 12 de septiembre de 2019, asunto C-541/18, Pellati contra EUIPO*. En esta misma sentencia, se declara: "…3) El concepto de consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, a cuya percepción ha de atender el tribunal nacional para determinar si existe una «evocación» en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 510/2006, debe entenderse referido a los consumidores europeos, incluidos los consumidores del Estado miembro en el que se fabrica el producto que da lugar a la evocación de la denominación protegida o al que tal denominación está vinculada geográficamente, y en el que dicho producto se consume mayoritariamente".

[153] Luís, González Vaqué. «La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas.» Revista derecho comunitario europeo, nº 17 (2004): 74.

TGUE), solicitando la anulación de la negación del signo por la UEIPO, recurso que fue resuelto favorablemente por el Tribunal General, al estimar que el renombre del jugador de fútbol neutralizaba las similitudes visuales y fonéticas entre los dos signos y descartaba todo riesgo de confusión. La UEIPO y el opositor solicitaron la casación de la providencia del Tribunal General, pero el TJUE la confirmó, para lo cual trajo argumentos como:

> 47 No obstante, como ha declarado el Tribunal de Justicia, también debe tenerse en cuenta la posible notoriedad de la persona que solicita que su nombre se registre como marca, en la medida en que tal notoriedad puede evidentemente influir en la precepción de la marca por el público pertinente (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2010, Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, EU:C:2010:368, apartado 37)
>
> …74 En consecuencia, nada obsta a que el Tribunal General declarara fundadamente, en el apartado 61 de la sentencia recurrida, que, dado que la notoriedad del apellido Messi, en cuanto apellido del jugador de fútbol de fama mundial y en cuanto personaje público, era un hecho notorio, es decir, un hecho que cualquier persona podía conocer o que se podía averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles, estas fuentes eran elementos de los que podía disponer la Sala de Recurso cuando adoptó la resolución controvertida y que debería haber tenido en cuenta al apreciar la similitud entre los signos en cuestión en el plano conceptual[154].

Para finalizar este ítem, un asunto adicional que se rescata de la anterior sentencia es que invierte la regla general de cotejo marcario para valorar el riesgo de confusión, el que enseña que siempre se tiene en cuenta la distintividad de la marca anterior, pues a mayor distintividad, mayor protección. Es posible que MASSI tuviese su distintividad al momento de la solicitud del signo MESSI, pero en este evento ante un caso excepcional, pues se trataba de un signo notorio no registrado, pero que, al solicitarse como marca, impregnó a su

[154] TJUE, *Sentencia de 17 de septiembre de 2020, asuntos acumulados C-449/18 P y C-474/18 P, Bayer Intellectual Property GmbH contra EUIPO y otro.*

solicitud de dicho carácter notorio[155], obnubilando el análisis de la distintividad del signo anterior (MASSI).

5.2 CAN y Colombia

El artículo 154 de la D486 faculta al titular de una marca registrada a prohibir a terceros:

> "…d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; …"

Como puede observarse, en esencia, la D486 plantea similares supuestos sobre el tratamiento del riesgo de confusión que en la legislación europea analizada, no obstante, de manera muy particular indica la citada norma que cuando se dé un supuesto de doble identidad, se presumirá que existe un riesgo de confusión (cuestión que de manera expresa no lo plantean las normas europeas). Así que el legislador andino de manera explícita se la juega por esta presunción, que entendemos como una presunción legal o de hombre (no de derecho), porque dicha presunción puede ser desvirtuada, demostrando que, aunque hubo un uso de una marca, dicho uso no altera o trastoca los fines de la marca, como, por ejemplo, cuando el signo registrado es usado por un tercero para efectos de realizar publicidad comparativa que cumple con los parámetros legales[156].

---

[155] Sobre la distintividad sobrevenida que advertimos en este caso, se puede decir que: "…el Reglamento a diferencia de la Directiva, no indica expresamente que el carácter distintivo debe haberse adquirido antes de la fecha de solicitud del registro, por lo que en el caso Imagination Technologies (Sentencia C-542/07) el Tribunal de Justicia tuvo que interpretar el precepto para determinar si el carácter distintivo debía necesariamente haberse adquirido antes de ese momento o podía también adquirirse en un momento posterior. El tribunal realiza una interpretación del precepto de acuerdo con varios cánones interpretativos y llega a la conclusión de que la marca ya debe haber adquirido, en el momento de formularse la solicitud de registro, un carácter distintivo por uso anterior: …" García Pérez, Rafael. *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia: adaptado al Reglamento sobre la Marca de la UE, a la Directiva de Marcas y a la reforma de la Ley de Marcas (en vigor desde el 14 de enero de 2019)*. Madrid: La Ley, 2019., 278.

[156] O incluso se puede recordar el caso del uso de un signo en el contexto del derecho a la libre expresión (caso Salud Total, infra, sección 2.3.2.4, p. 89).

Considero que la carga de prueba para desvirtuar dicha presunción recae en la persona que usa el signo sin autorización y esto, porque la regla general es la prohibición de no usar un signo registrado, pues el *ius utendi* le corresponde exclusivamente a su titular, por tanto, quien usa una marca registrada sin autorización y sobre todo para productos idénticos, de inmediato se encuentra en el terreno de la prohibición y por ende si quiere salir de este delicado terreno, tendrá que romper la presunción demostrando que su uso aunque en estas condiciones (doble identidad), no genera confusión.

No tendría sentido recargarle el deber de probar al titular del registro que el uso inconsulto de su marca por el tercero y además que afecta los fines de la marca, entre ellos su procedencia empresarial. Y la razón justamente, es que el ordenamiento jurídico ha dotado al titular registral del *ius utendi*, y el *ius probihendi,* los que de entrada y de manera general, prohíben el uso inconsulto de la marca, lo que no se puede entender a la inversa, es decir, que cualquiera puede usar una marca registrada mientras no se demuestre el riesgo de confusión.

Así, por ejemplo, en un eventual proceso judicial que se llegase a cursar por una infracción marcaria, al titular de la marca le bastará con probar el uso de un tercero de un signo idéntico y para los mismos productos y servicios, pero sin tener que probar que dicho uso afecta los fines de la marca o en general que genera riesgo de confusión.

De tal manera que, si el demandado no logra demostrar que, aunque usa el signo, no existe riesgo de confusión, o lo que es lo mismo, no desvirtúa la presunción, deberá ser condenado por infractor. Ahora, por supuesto que, si el demandante tiene algunas pruebas (por ejemplo, meros indicios), aunque en principio no sean concluyentes, podrá aportarlas para ayudar a robustecer la presunción a su favor y en contra del demandado.

En fin, por lo demás, los planteamientos generales indicados anteriormente para resolver los conflictos marcarios son plenamente aplicables en la CAN y Colombia. Con

respecto a las reglas de cotejo marcario de similar manera como ha sido en la UE y España, ha sido la jurisprudencia especialmente la del TJCAN, quien ha fincado su desarrollo[157].

De esta manera, para el análisis de marcas y la búsqueda o descarte del riesgo de confusión, también se traen a colación las reglas de análisis de cotejo marcario, como lo son el análisis gráfico, fonético y conceptual[158].

En relación con el cotejo de los signos en conflicto, el TJCAN también ha planteado que:

> a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; Es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
>
> b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

---

[157] De todas maneras, la SIC en sus manuales de entrenamiento para los funcionarios de signos distintivos, viene dándole especial relevancia al elemento conceptual del signo al momento de se hacer los análisis marcarios. Dice la SIC en uno de sus manuales sobre la materia: "e) Prevalencia del aspecto conceptual sobre el fonético u ortográfico. La prevalencia del elemento conceptual sobre el fonético u ortográfico se aplica en la generalidad de los casos, aunque puede haber excepciones en las cuales de una visión en conjunto de los signos se infiere que hay similitudes gráficas relevantes que impiden la coexistencia en el registro. Ejemplo: DAKOTA VS. BACOTA. Pese a que las marcas presentan una similitud fonética al compartir la mayoría de sus fonemas y la misma extensión silábica, el contenido conceptual de cada una de ellas permite su diferenciación, como quiera que, de un lado, la marca DAKOTA hace referencia a un estado de los Estados Unidos de América y BACOTA es un tiburón". Consultado en: https://sigi.sic.gov.co/SIGI/files/mod_documentos/documentos/PI01-I01/versiones//PI01-I01_V1_copia_controlada.pdf

[158] … 1.3. "Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados". TJCAN. *Interpretación Prejudicial 64-IP-2020*, 18 de junio de 2020.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación[159].

5.2.1 Conexión competitiva e infracción marcaria

En la jurisprudencia del TJCAN, para realizar el análisis o cotejo entre marcas, se ha acuñado el análisis de la conexión competitiva a fin de determinar la existencia o no del riesgo de confusión (criterios que usa recurrentemente la SIC al momento de hacer los estudios de fondo para la denegación o no de una marca, pero también lo tiene en cuenta al momento de analizar la existencia o no de una infracción marcaria). Puede suceder que, en algunos eventos, aunque exista similitud entre los signos, no sucede así con los productos o servicios contemplados en la clasificación NIZA, o sea, puede tratarse del análisis de dos signos, donde no coincide la misma clase, pero, no obstante, puede declararse la existencia de un riesgo de confusión, porque, aunque diferentes, dichas clases, puede existir entre ellas cierto nivel de relación a título de complementariedad o subsidiariedad.

En consonancia con la anterior, puede considerarse por citar un ejemplo donde existe conexidad competitiva, como cuando una marca registrada para la clase 25 de la clasificación NIZA que distingue productos como ropa, y se pretende registrar o se usa un signo (sin registrar) para productos comprendido en la clase 14 de la clasificación NIZA como lo podrían ser joyas. Si se observa, aunque se trate de clases diferentes, un consumidor promedio al encontrarse en un mismo negocio con un signo igual o similar que representa ambos productos puede llegar a creer que se trata del mismo origen empresarial sin que ello sea real, pues es normal que en un negocio o tienda que se venda ropa, también puede adquirir complementariamente productos de joyería, en otras palabras, se trata de productos que pueden utilizar unos mismos canales de comercialización, lo que agudizaría un posible riesgo de confusión.

[159] TJCAN. *Interpretación Prejudicial en el Proceso 89-IP-2021*, 21 de junio de 2021.

De esta manera, el TJCAN[160] considera que existe riesgo de confusión por conexión competitiva, cuando:

> a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y/o servicios, que lleve razonablemente a pensar a un consumidor que cualquier producto o servicio que escoja le servirá, porque son intercambiables entre sí. Para el análisis de este criterio debe tenerse en cuenta el precio de los bienes, sus características, la finalidad de estos, así como los canales de aprovisionamiento o de distribución y comercialización.
>
> Así por ejemplo (indica el mismo alto tribunal), las infusiones en forma de bolsas filtrantes, tales como el anís, el cidrón, la manzanilla y demás, los cuales suelen ser productos sustitutos entre sí.
>
> b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe complementariedad, cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro. Por ejemplo, podría existir una marca registrada para la venta o fabricación de cepillos de dientes y otra persona usa el mismo signo, pero un producto que inicialmente es diferente como lo es la pasta dental. Aunque ambos productos pueden que no se encuentren en la misma clase, es posible que un consumidor pueda confundirse dado el grado de complementariedad, pues es lógico que quien compra cepillos de dientes a su vez quiera llevar pasta dental.
>
> c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Puede darse esta posibilidad, cuando el consumidor pueda asumir de manera razonable de acuerdo con la realidad del mercado que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza, también expende agua embotellada.

5.2.2 El tipo de consumidor y su incidencia en la valoración de la infracción marcaria

Finalmente, la Jurisprudencia del TJCAN ha diferenciado el criterio de consumidor en tres clases: medio, selectivo y especializado. Bajo el criterio del consumidor medio encontramos personas que están frente a productos o servicios de consumo masivo, donde se considera el consumidor una persona normalmente informada y razonablemente atenta. El

[160] TJCAN, *Interpretación Prejudicial en el Proceso 35-IP-2020*. 2020.

análisis de este consumidor tiene relevancia para el estudio de confundibilidad de signos que difieren de productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar según el tipo de producto del que se trate. Podríamos decir, que es el tipo de consumidor más vulnerable.

El consumidor selectivo es un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Este consumidor se encuentra instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, sabe detalles que la media de la población no sabe.

Por su parte, el consumidor especializado se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre características particulares de los productos o servicios que adquiere y tiene como soporte un alto grado de instrucción técnica o profesional, por lo que lo lleva a efectuar una evaluación más detallada del producto o bien que desea adquirir.

Esto tiene relevancia en diversos momentos donde las normas sobre propiedad industrial hacen referencia por ejemplo a conceptos como "público pertinente". Acepciones como estas las encontramos en causales de no registrabilidad como la contemplada en el literal "e" del artículo 136 de la D486, en la que se prohíbe el registro de un signo, siempre y cuando se trate el nombre o seudónimo de una persona que sea reconocida por un *público pertinente* y que por ende pueda llevar a confusión. Cuando la norma hace referencia a público pertinente, está haciendo explícita mención a un tipo de consumidor en particular y no a todos los consumidores en general. Hasta lo aquí dicho, el modelo de consumidor en materia de marcas a nivel de la CAN no es único, y para el caso concreto nos obliga a encajar el consumidor en uno de los prototipos enunciados.

Así por poner un ejemplo que ilustre lo suficientemente el criterio de consumidor, pero en particular lo que se entiende por público pertinente, se puede traer a colación el consumidor de música. Dicho consumidor no es un consumidor medio o un consumidor masivo, porque en todo caso le gusta un sector particular de servicios que es la música, pero tampoco podríamos decir que se trata de un consumidor especializado, porque muy

seguramente un consumidor de música no necesita ser un profesional de la música que consume o adquiere.

Queda entonces un criterio alternativo, el criterio de consumidor selectivo; encaja más en este criterio, bajo el entendido que la norma (literal e) art. 136 D486) previamente ha calificado el consumidor como público pertinente, con miras a determinar si existe una confundibilidad o no con el nombre de una persona reconocida o su seudónimo[161].

Que se trate de un público pertinente, descarta de inmediato el criterio del consumidor medio, pero tiene gran relación con el consumidor selectivo, porque si bien el consumidor no es un profesional, el consumidor de música conoce el género que le gusta, el cantante que le gusta y los diferencia de otros, sabe detalles de ese músico en particular que otras personas no conocen.

Lo anterior tiene aplicabilidad, en la medida que no en pocas ocasiones pueden existir conflictos entre nombres de personas famosas (no registradas) como en el caso de los artistas musicales (para seguir con la lógica del ejemplo propuesto). Dicho conflicto puede surgir porque un tercero quiere solicitar una marca con el nombre de un artista que dice ser famoso y por ende el artista quiere oponerse, o porque registrado el signo, el artista musical que alega su reconocimiento como artista, y por ende busca la eliminación de los efectos del registro, mediante una nulidad relativa u una acción judicial.

Para que efectivamente el artista musical o en general podría decirse, la persona famosa o que se considera famosa, puede evitar el registro de un signo o si eventualmente este se ha registrado quiera desconocer su validez, tendrá que demostrar dos supuestos: el primero es que atendiendo a la calidad de consumidor selectivo que puede ser el de la música, debe demostrar que un consumidor como este, puede haberse confundido y crea que quién solicita el signo y lo puede adquirir, o ya lo haya adquirido, considere que el signo pertenece al artista reconocido. El segundo es probar que efectivamente se trata de un artista reconocido.

[161] Comunidad Andina, Decisión 486, art. 136.

Atendiendo al primer supuesto a acreditar, es decir, en relación con la calidad de consumidor selectivo, se considera un consumidor mucho más atento que el consumidor medio, por ende, la confundibilidad debe ser analizada teniendo en cuenta esos conocimientos previos que tiene dicho consumidor selectivo. Porque es posible que quien conoce un artista o persona famosa, puede deducir fácilmente que el signo que se solicita o se ha concedido, probablemente no tiene ninguna relación con el artista o personaje famoso.

Así por ejemplo si se trata de un consumidor de música, y el signo solicitado registrado está relacionado con la representación de un producto o servicio que ni siquiera tiene conexión con la actividad principal del artista, pueda descartar de inmediato que se trate un producto o servicio ofrecido por el artista o persona famosa. Se podría pensar en un sin número de ejemplos, pero uno particular podría ser aquel donde se usa el nombre de un artista qué dice ser famoso, para representar reparación de neumáticos o productos para conservar alimentos (clase 1 NIZA), es posible que este tipo de consumidor selectivo conociendo al artista no encuentra ninguna relación con este producto.

Y es que este tipo de consumidor es mucho más informado que un consumidor medio, por lo que, si eventualmente llegaren a existir seguidores de artistas musicales, con toda seguridad estarían en la posibilidad de distinguir entre una marca que no tenga que ver nada con la música.

En razón al segundo supuesto a comprobar, o sea, el reconocimiento amplio del artista en el mercado, en el pasado, la SIC ha tenido conocimiento de solicitudes de registro de marcas que imitan nombres de cantantes famosos y reconocidos en Colombia, cantantes que se opusieron en su momento, pero debieron demostrar que tenían un público pertinente que los escucha en Colombia. Así mismo la ha informado la SIC en su revista RUTA PI, resumiendo sendas actuaciones de la siguiente manera:

> …Esta herramienta ha sido utilizada por parte de diferentes grupos musicales como Bomba Estéreo y Chocquibtown, quienes han defendido su reconocimiento en el marco de procesos de oposición frente a terceros que han buscado aprovecharse de su reputación; para dichos efectos han debido probar su reconocimiento en el mercado colombiano y la afectación

eventual a su identidad o prestigio por el signo a registrar, dada la asociación de los mismos al grupo musical como origen empresarial[162].

En fin, lo que se quiere significar hasta ahora, es que atendiendo a los criterios de las diferentes clases de consumidores dicha valoración no puede ser genérica y debe tener en cuenta diferentes variables. Es que la posible confundibilidad del uso de un nombre o seudónimo que presuntamente es conocido en Colombia, no se puede hacer en abstracto como si se tratara a todo el público colombiano como un consumidor medio; si la norma habla de público pertinente, está haciendo referencia a un público muy especial y que es selectivo, se insiste, un buen ejemplo es el de la música.

Finalmente, un aspecto no menos importante, es que, en materia de derecho marcario, siendo el principal elemento generador de derechos de una marca el registro, solo de manera excepcional es posible que un signo no registrado pueda ser protegido en Colombia o en la CAN. Así por ejemplo es necesario tener en cuenta el grado de reconocimiento de un artista que no tiene registrada su marca, cuando exista pugna con signos solicitados o registrados por terceros, y para esto, un parámetro que puede tenerse en cuenta es el de protección de las marcas notorias, y sobre todo cuando existen como puntos de discusión principios del derecho marcario como la especialidad y la territorialidad.

En Colombia para que una marca notoria que no está registrada en este país pueda ser protegida, está obligado su titular a demostrar que dicha marca es conocida por el sector pertinente del publico destinatario, en palabras del TJCAN debe ser conocida por consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. Pero además debe existir una prueba de la notoriedad de quién la alegue de conformidad con establecido en el artículo 228 de la D486, criterios que son amplios y exigentes[163].

---

[162] SIC. *La protección de algunos atributos de la personalidad en el derecho de marcas*. Bogotá: SIC. Disponible en: https://www.sic.gov.co/content/la-protección-de-algunos-atributos-de-la-personalidad-en-el-derecho-de-marcas (consultado el 5 de mayo de 2024).

[163] Artículo 228 D486.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de

En este orden de ideas, si la exigencia de las normas sobre la propiedad industrial es amplia con los signos notorios no registrados en Colombia, por lo que deben probar que existe un público relevante en Colombia o en alguno de los países de la CAN y que en todo caso es notoria en alguno de estos países[164].

IV. Algunos supuestos específicos que constituyen infracción marcaria

Planteados los anteriores supuestos generales para que exista infracción marcaria, a continuación, y con base en lo visto, se desarrollarán algunos supuestos, pero de manera concreta, dónde se pueden generar infracciones marcarias, o se puedan fundar tensiones entre marcas y otros derechos de propiedad industrial.

1. Conflictos entre marca, nombres comerciales y denominaciones sociales

1.1 UE y España

Es bien sabido la diferencia fundamental entre marca, nombre comercial y denominación social. Así, la marca distingue productos y servicios de los que ofrecen los demás competidores y el nombre comercial diferencia a los empresarios como tal. Al paso que, la denominación social hace referencia a la identificación o individualización de una persona jurídica como ente que tiene derechos y obligaciones. Además, dígase de una vez, el derecho sobre el nombre comercial se adquiere mediante registro en la respectiva oficina de signos distintivos (salvo un caso excepcional que se verá adelante).

---

cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

[164] Para ver más sobre las marcas notorias no registradas y su protección en la CAN y Colombia, véase infra, sección, 4.3, p. 188.

A la denominación social, suele confundírsele con el nombre comercial, pero es que además contempla como una variante del nombre comercial la denominación social. Pero se reitera, la denominación social es una figura que busca individualizar las sociedades comerciales como entes jurídicos independientes de sus socios; o sea que su fin primordial es que los terceros la identifiquen en las relaciones negociales a la persona con la que efectivamente celebrarán un acto o contrato. Y es que los terceros que se relacionan en el tráfico jurídico negocial con el ente moral deben estar en condiciones de individualizarla, para que como partes asuman los derechos y obligaciones y responsabilidades que resultan del desarrollo de su actividad. En cambio, como se dijo, el nombre comercial identifica a la empresa en el tráfico económico creando una identidad corporativa frente a su clientela[165].

Dicho en otras palabras, el nombre comercial alude directamente a la actividad comercial que identifica a la empresa en el tráfico económico, creando una identidad corporativa frente a su clientela, al paso que, la denominación social es un elemento identificador de la sociedad o persona jurídica en el tráfico jurídico, que crea un sujeto distinto y separado en los socios que la integran[166]. Las denominaciones sociales son solo para personas jurídicas, luego las personas físicas o naturales y sus empresas solo pueden identificarlas con nombre comercial. Una persona jurídica solo puede tener una denominación social, más sí puede tener varios nombres comerciales.

Valía la pena destacar de manera puntual la diferencia entre nombre comercial y denominación social, porque las normas sobre infracción marcaria diferencian y sitúan como conductas infractoras el uso de nombres y denominaciones sociales, pero, no obstante, y de manera muy importante, permiten por regla general a titulares de nombres comerciales oponerse a registros de marcas, incluso instaurar acciones de infracción, pero no siempre a titulares de denominaciones sociales oponerse o utilizar las normas de la propiedad industrial para protegerse.

---

[165] Jesús Gómez Montero, "La regulación del nombre comercial en el derecho español," en *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre derecho industrial*, 369 (España: Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, 1992): 369.
[166] Ibídem.

De hecho, en relación con las denominaciones sociales, no es fácil este tipo de oposiciones ante registros marcarios, dada la dificultad de probar que una denominación social es de conocimiento notorio en todo el territorio nacional. El Tribunal de Justicia de Madrid, ha dicho que:

> …la mera inscripción en el registro mercantil de una denominación social no constituye un obstáculo para la inscripción de una marca que coincida con dicha denominación, sino que se precisa que la denominación sea usada como marca no inscrita en la distribución de los productos o servicios y que la misma haya alcanzado notoriedad en el conjunto del territorio nacional[167].

La doctrina ha explicado que el conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos se ha tratado normativamente a través del artículo 9.1.d LM, que configura la denominación social como una prohibición relativa de registro frente a solicitudes de marcas o nombres comerciales posteriores que sean idénticos o confundibles. No obstante, se advierte que la mera inscripción en el Registro Mercantil no es suficiente para impedir el registro de un signo posterior: se requiere que la denominación social sea utilizada efectivamente en el tráfico económico y que haya alcanzado notoriedad, pues de lo contrario su eficacia como obstáculo se diluye. De esta manera, la LM introduce un mecanismo preventivo de tutela, pero con un alcance restringido y condicionado al uso real de la denominación social en el mercado[168].

En ese orden de ideas, también la doctrina considera que *"la denominación social no usada a título de signo distintivo pero inscrita en el RMC[169] no tiene derecho a impedir o anular el registro y/o uso de un signo posteriormente inscrito, cualquiera que sea el ámbito de su uso o el grado de conocimiento que alcance, siempre que lo haya sido sólo como tal denominación"*[170].

---

[167] Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 9.ª, *Sentencia Administrativa n.º 1082/2008*, Recurso 228/2008, 15 de julio de 2008.
[168] Antonio Casado Navarro, *El nombre comercial*. Madrid: Marcial Pons, 2020, 326.
[169] Registro Mercantil Central.
[170] Ricardo Cabanas Trejo. El conflicto entre la denominación social y los signos distintivos (la paradoja de un conflicto muy real, pero en teoría imposible. Diario La Ley, 2018: 6.

En definitiva, una denominación social que no esté ligada directamente a un nombre comercial, por sí misma no tiene la entidad para ser protegida por las normas de la propiedad industrial, por lo que el amparo de la denominación social cuando exista riesgo de confusión con una marca por ejemplo, su amparo habrá que buscarlo en las normas de *LCD "... cuando impidan u obstaculicen su afirmación en el mercado con un aprovechamiento indebido, en beneficio propio, de las ventajas de su reputación industrial, comercial o profesional adquiridas por el otro articulando signos distintivos ajenos"*[171].

De igual manera, cuando se trata de nombres comerciales no registrados en España, aunque sean notorios, no podrán hacer uso de las normas de propiedad industrial para su protección (se deja incólume el principio de especialidad), sino las propias de la LCD.[172] Significa también, que para poder ejercer las acciones por infracción del nombre contempladas en el artículo 40 de la LM, el nombre comercial debe estar registrado.

Ahora, una persona puede a su vez ser titular de una empresa y su nombre comercial, teniendo relación su actividad económica con una marca. En fin, nótese hasta lo aquí dicho como entre diferentes signos pueden existir relaciones armónicas o complementarias, pero no obstante diferentes, pero cuando alguno de ellos, empieza a suplir las funciones de otro y no se tienen derechos sobre algunos de ellos, pueden llegar las controversias entre sus diferentes titulares.

En la práctica la línea divisoria entre nombre comercial y marca puede ser tan delgada, que en ocasiones muchos comerciantes que no alcanzan a diferenciar dichas funciones puedan creer que el uso de un nombre comercial atribuye a su vez un derecho inmediato a distinguir los productos o servicios, tal como se identifican empresarialmente sin previamente haber adquirido un derecho de marca. Agréguese la complejidad cuando se trate de diferenciar el nombre comercial de una marca que identifique servicios. Piénsese en un hotel que usa un nombre comercial pero no una marca, definitivamente para poder prestar

[171] Pilar Iñígues Ortega. Aproximación a los signos distintivos prioritarios y las denominaciones sociales. Actas de derecho industrial y derecho de autor, 2012-2013: 123.
[172] Mercedes Curto Polo, Comentario al art. 8 de la LM. Grandes Tratados. Comentarios a la Ley de Marcas (Pamplona: Editorial Aranzadi, 2008), 123.

sus servicios deberá atraer a sus clientes con su propio nombre, no habría forma clara de distinguir cuando usa su nombre como empresario y cuando para ofrecer e identificar su servicio.

La anterior realidad es tan latente que el RMUE en su considerando 13 advierte de dicha posibilidad (tensiones marcas, nombres comerciales y denominaciones sociales), para indicar que en estos eventos se puede estar fundando una infracción marcaria o una infracción a un nombre comercial. A luces de este considerando, dichas infracciones se pueden generar si se da uno de los siguientes supuestos:

a) La utilización por una empresa de un signo a título de marca (sin registro previo) idéntico o similar a un nombre comercial, de modo que se establezca un nexo entre la empresa que lleve ese nombre y los productos o servicios de dicha empresa que no tiene registrada la marca y que puede generar confusión en cuanto al origen comercial de esos productos o servicios.
b) También existe violación de marca de la UE cuando una marca registrada se utilice como nombre comercial o designación similar no protegida siempre con el propósito de distinguir los productos o servicios de la marca registrada. No obstante, lo anterior, se debe tener en cuenta que un nombre comercial o una denominación social podría no considerarse infractora, cuando sobre dichos signos se tienen derechos adquiridos, antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la UE[173]. Esta última matización no se encuentra en el mencionado considerando, pero sí en el artículo 9 numeral 2 del RMUE.

Más adelante el RMUE de manera más concreta, bajo un numeral independiente, plantea cuándo una conducta se considera infractora al utilizar como marca un nombre comercial o incluso una denominación social y puede generar confusión en el mercado, como en el supuesto que el nombre comercial se use para identificar un empresario que vende u ofrece servicios iguales o similares a los del titular de la marca, o simplemente usa el nombre

[173] Es que incluso, quien acredite el nombre comercial.

comercial como si fuera una marca, es decir, para distinguir productos o servicios iguales o similares a los de una marca registrada. Así se deduce de lo preceptuado en el artículo 9, numeral 3, literal d, este último que considerada infractor de una marca*: "…d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social; …"*

Pero también, al contrario, o sea, puede considerarse infractora una marca de la UE registrada (aun así) si existe un derecho anterior protegido mediante nombre comercial, cuando en el uso de dicha marca exista confundibilidad o conexión competitiva con el nombre comercial que merece una primigenia protección. De esta manera el artículo 60 del RMUE, aunque lo introduce como una causa de nulidad relativa, luego de la redacción del artículo también lo plantea como causa para iniciar una acción de infracción por vulneración del nombre comercial. Dice el mencionado artículo en su numeral 2:

> … La marca de la Unión también se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos, y, en particular, de: a) un derecho al nombre; …[174].

El precepto normativo inmediatamente referenciado, permite prohibir el uso de una marca de la UE cuando el nombre comercial esté protegido a nivel de la UE o del derecho local. Pero, además, se ha aclarado por parte del TJUE que cuando la norma hace referencia a el nombre, dicho concepto es comprensivo no solo del nombre como atributo de la personalidad, sino también del nombre como signo distintivo, o sea, como nombre comercial[175]. Para dicho Tribunal, la acepción "nombre" no es limitativa sino exhaustiva en

[174] Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, *"Conflictos entre marcas y nombres de dominio,"* documento OMPI-ACAD-ES-22/8, 2022.
[175] TJUE. *Sentencia de 5 de julio de 2011, asunto C-263/09 P, Edwin Co. Ltd contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).*

el sentido que allí caben no solo derechos propios de la personalidad, sino también aquellos comprendidos por derechos de autor y de propiedad industrial[176].

Para entrar en las disposiciones de LM, un aspecto para destacar y que servirá cuando realicemos en parangón con la CAN y Colombia (ítem siguiente), es que en el derecho español por regla general el nombre comercial debe registrase para obtener un derecho de dominio sobre el mismo, o sea, el registro del signo tiene un carácter constitutivo, tal como se dispone en el artículo 2 de la LM. De una manera excepcional un nombre comercial no registrado podrá imponerse a una marca, pero para ello deberá probar el uso o conocimiento notorio de dicho signo en el conjunto del territorio nacional español.

Prematuramente para puntear una gran diferencia, se dirá que, en la CAN y por ende Colombia, el derecho sobre el nombre comercial siempre se adquirirá por el primer uso en el comercio y el mantenimiento de dicho uso en el tiempo, sin importar si su conocimiento es notorio o de conocimiento en gran parte del territorio colombiano (Art. 190 D486). En Colombia al comerciante persona natural o jurídica solo se les exige el registro del nombre comercial en las Cámaras de Comercio, como una obligación derivada del Registro Mercantil, siendo dicho registro ante las Cámaras de Comercio, de carácter declarativo, mas no constitutivo de derechos sobre el nombre comercial, un tema que se abordará en detalle más adelante[177].

En fin, como se anotaba, en el derecho español, de forma muy similar a lo regulado a nivel del RMUE, el legislador es consciente que, aunque dichos institutos -nombre

[176] Dijo el TJUE en la sentencia inmediatamente referenciada:
"35. De esta enumeración no limitativa se desprende que los derechos citados a título de ejemplo tienden a proteger intereses de diferente naturaleza. Procede señalar que, para algunos de ellos, como el derecho de autor y el derecho de propiedad industrial, los aspectos económicos quedan protegidos frente a las infracciones comerciales tanto por los ordenamientos jurídicos nacionales como por el Derecho de la Unión [véase, en particular, la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45)].
36. De lo anterior se sigue que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, en el caso de que se invoque un derecho al nombre, el tenor y la estructura del artículo 52, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 no permiten limitar la aplicación de dicha disposición sólo a los supuestos en que el registro de una marca comunitaria se encuentre en conflicto con un derecho dirigido a proteger exclusivamente el nombre en tanto atributo de la personalidad del interesado".
[177] Véase, infra, sección, 1.2, p. 133.

comercial-denominación social -marca-, tienen finalidades diferentes en el tráfico económico y jurídico, en la práctica y teniendo en cuenta que dichos signos están dirigidos como instrumento de información especialmente dirigido al público consumidor, los que eventualmente puedan verse confundidos y no logren detectar tempranamente las diferencias entre los mismos, se adelanta dicho legislador para resolver por medio de posibles hipótesis, como debe resolverse un conflicto entre marca, nombre comercial y denominación social.

Esto porque quizás a un consumidor promedio le quede difícil advertir que, aunque dos empresarios diferentes usen por ejemplo el signo "X", uno a título de nombre comercial y otro a título de marca, cuando la actividad económica de uno de ellos es similar a la identidad de los productos o servicios que otro identifica.

Por lo anterior, el artículo 34 numeral 3 literal "d" de la LM, prohíbe el uso de nombres comerciales y denominaciones sociales, cuando sean iguales o similares a una marca registrada y además confluyan para actividades iguales o similares. Pero también se encuentra regulada la hipótesis que es cara de la misma moneda, donde puede existir un conflicto porque se usa a título de marca un nombre comercial registrado para productos o servicios iguales o similares a la identidad del empresario o su actividad económica (art. 7 núm. 1 LM).

Es bueno indicar, que no solo se protege el nombre comercial registrado, sino que también la LM permite y así se declara desde sus considerandos que toda persona jurídica, que no hubiera registrado como nombre comercial su denominación o razón social, podrá oponerse al registro de una marca, o solicitar su anulación *"... cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos para lo que se usa dicha denominación o razón social, siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusión en el público".*

Ahora, lo que no aparece claro dentro de los mismos considerandos, es qué ocurre con los nombres comerciales no registrados y que no constituyan denominación social, o con los nombres comerciales no registrados que pertenezcan a personas naturales y cuando dichos

signos cumplan con las mismas condiciones para la protección de un nombre comercial de una persona jurídica a título de denominación social, es decir, en aquellos casos en que se pueda probar sus usos prioritarios en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusión en el público por el uso de un signo igual o similar a título de marca.

Pero pese a lo dicho inmediatamente, este asunto parece clarificarse cuando de la lectura de los artículos 7, 8 y 9 literal d de la LM, se hace referencia a la protección del nombre comercial anterior a una marca, sin importar si proviene de una persona natural o jurídica, o si se pretendía o no usar la denominación social como nombre comercial, bajo el cumplimiento de ciertos postulados, pero en particular si se trata de un nombre de renombre.

Aprovechando la oportunidad a propósito del estudio de las normas europeas y españolas, se trae a colación un caso de protección de derechos anteriores (nombre comercial en este caso) en la LM, con trascendencia comunitaria[178]. La empresa "Fiesta Hotels" solicitó y se le concedió como marca el signo "Palladium" (Palace Ibiza Resort y Spa) para la clase 41 (Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales) y la clase 43 (Servicios de restauración; hospedaje temporal).

"Residencial Palladium" es una empresa española, que previo al registro de la marca "Palladium" por parte de "Fiesta Hotels", aducía que el signo "Palladium" ya venía siendo usado en el mercado a título de nombre comercial, particularmente para los servicios de restauración y hospedaje, por lo que inició ante la UEIPO una solicitud de nulidad del signo[179] "Palladium" que había sido concedido como marca. La UEIPO estimó la solicitud y declaró la nulidad de la marca "Palladium" en relación con la clase 43 al considerar que se probó que el signo "Palladium" utilizado como nombre comercial (aun sin estar registrado) por la empresa "Residencial Palladium", había sido usado efectivamente en España en el tráfico económico para designar un hotel y que su alcance no era solo local, sino que también tenía una presencia relevante en el territorio español, por lo que existía un riesgo de confusión

[178] TJUE. *Sentencia de 19 de abril de 2018, asunto C-75/17 P, Fiesta Hotels & Resorts, S.L. contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).*
[179] Vale decir que hoy este tipo conflictos, pueden también tramitarse como procesos de infracción marcaria.

entre la marca registrada y el nombre comercial anterior. La antedicha determinación fue confirmada en segunda instancia.

Luego el caso llegó al TJUE quien de manera preliminar, recordó que para proteger una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico y pueda obtener la nulidad de una marca registrada de forma posterior, es necesario que concurran los siguientes requisitos: 1. El signo debe usarse en el tráfico económico, 2. Su alcance no debe ser únicamente local, 3. El signo debe haber sido utilizado antes de la fecha de solicitud de la marca y 4. Dicho signo debe permitir que su titular prohíba la utilización de una marca posterior.

Finalmente, un aspecto bien interesante en el caso que se viene comentando, es el relativo a los aspectos probatorios, ya que la empresa "Residencial Palladium" logró demostrar el uso anterior del signo "Palladium" y también su conocimiento por parte de un público que sobrepasaba lo local, a partir de facturación por servicios de hospedaje y restaurantes prestados en varias localidades del territorio español. Así, el TJUE retomando las palabras del Tribunal General, destacó que:

> 37 … el Tribunal General hizo constar que las facturas anteriores a la solicitud de registro de la marca controvertida concernían a una parte considerable del territorio español, ya que estaban dirigidas a personas físicas o jurídicas con domicilio en dieciséis provincias españolas por lo menos. Dada la dispersión geográfica de la clientela del establecimiento de Residencial Palladium, el Tribunal General respaldó la conclusión de la Sala de Recurso en el sentido de que el alcance del signo invocado no era únicamente local.

1.2 CAN y Colombia

Es importante ahora a analizar cómo la normatividad de la CAN y Colombia tratan el tema sobre conflictos entre marcas, nombres comerciales y denominaciones sociales. En primer lugar, los conceptos sobre marca, nombre comercial y denominación social descritos al inicio de este acápite, en general, son aplicables plenamente en estos territorios, pero, yendo a aspectos puntuales más allá de lo conceptual, se encontraron unas matizaciones importantes en relación con el alcance y protección del nombre comercial.

En lo que tiene que ver con el alcance, el nombre comercial en la CAN y por ende en Colombia, no solo protege la identidad comercial del empresario como lo es en le UE y España, sino que va más allá al protegerse también con el nombre comercial una actividad económica y el establecimiento de comercio, lo que, en la práctica, genera mayores tenciones con otros signos distintivos, pero en especial con la marca la que en esencia al distinguir productos y servicios, también protege una actividad económica.

Para que se pueda observar de forma más patente la diferencia conceptual entre el nombre comercial en la LM y la CAN, podemos hacer el siguiente parangón: Dice el artículo 87 de la LM: *"Concepto y normas aplicables. "1. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares…".* Al paso que el artículo 190 de la D486 enseña que *"Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil".*

Como se puede observar, el legislador español ha optado por el nombre comercial como signo distintivo que identifica únicamente una empresa de otras que desarrollan actividades similares, mientras que el legislador andino propone además de la identidad del empresario, la identidad de actividades económicas y establecimientos de comercio. Así que, en el CAN y en Colombia al momento de analizar un posible conflicto marcario *vs* un nombre comercial, no solo se debe tener en cuenta si el nombre comercial identifica a un empresario que desarrolla una actividad similar a la distinguida con una marca, sino que, aunque no coincida con su nombre como empresario propiamente dicho, igual no tenga relación con una actividad económica o el establecimiento de comercio de dicho empresario.

De esta manera, se critica del alcance del nombre comercial en la CAN porque es bastante amplio e impreciso. En primer lugar, porque confunde el nombre comercial con la identidad de un establecimiento de comercio, pues en este último caso estaría en mayor consonancia un rótulo de establecimiento, pero no necesariamente un nombre comercial. En

segundo lugar, al indicar que una actividad económica también puede ser designada con un nombre comercial, tiende a generar una confusión directa con la marca.

La anterior confusión ha sido de tal envergadura, que alguna parte de la doctrina colombiana ha salido indicar con base en la definición andina de nombre comercial, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la distinción de una actividad económica, que dicho signo distintivo, o sea el nombre comercial, puede llegar a tener las mismas condiciones o finalidades de una marca por libre configuración legislativa. Así, que frente a la pregunta de si este alcance del nombre comercial se asemeja a los productos o servicios que pueda prestar a un comerciante, podemos encontrar opiniones como la siguiente:

> A nuestro parecer, ello no quiere decir que queden excluidos de la definición los productos que pueda fabricar o vender un comerciante, ya que si la normatividad andina ha querido extender los efectos de protección de la marca sería injusto proteger solo aquellos servicios que pudiera prestar un comerciante frente a otros signos distintivos y no los productos que pueda fabricar, puesto que ello dejaría en desventaja al comerciante que va por la línea de los servicios[180].

Así las cosas, interpretaciones como la citada, que provienen de un inadecuado tratamiento legislativo, añade mayor complejidad al asunto, aunque se pudiera diferenciar conceptualmente entre nombre comercial y marca.

Pero si como lo anterior fuera poco, en la CAN y en Colombia, el derecho al nombre comercial no se adquiere por registro ante la oficina de marcas que en Colombia es la SIC, sino que a luces del artículo 191 de la D486 el derecho se adquiere por el primer uso en el tráfico económico, uso que debe ser constante, por lo que, para garantizar su derecho debe probarse el primer uso y la constancia del uso en el tiempo; así mismo el artículo 603 del CCO indica que los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro (en consonancia con el Convenio de París).

[180] Rodolfo Lizarazu Montoya. Manual de propiedad industrial. Legis Editorial, 2014: 128.

Aquí se contrasta otra diferencia con la UE y España, donde la regla general es que el registro es de carácter constitutivo en cambio en la CAN y Colombia es de carácter solo declarativo. Indica puntualmente la norma andina citada: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa".*

Sin embargo, los comerciantes tienen como obligación por su calidad de tal, de matricularse en la Cámara de Comercio del domicilio donde ejecutan sus actividades mercantiles y como uno de los desarrollos de dicha obligación general, están en el deber de indicar a la respectiva Cámara de Comercio, cómo se llamarán como empresarios, cómo denominarán su actividad económica, o cómo denominarán su establecimiento de comercio y así lo dejen plasmado en el Registro Mercantil. Se debe advertir entonces, que el Registro Mercantil[181] en Colombia no tiene carácter constitutivo de derechos sobre el nombre comercial.

Ahora, si bien en materia de nombre comercial el registro (en este caso a través del Registro Mercantil) no contiene un carácter constitutivo, se ha considerado por la doctrina y el CECOL (Consejo de Estado Colombiano) como un principio de prueba de su uso, y en casos concretos donde pueda existir tensiones con derechos marcarios, el registro del nombre suma para acreditar el primer uso, y el que en todo caso debe ser un uso anterior a una marca registrada, para que, en caso de tensión, no sucumba a los derechos marcarios.

Con relación a las pruebas del uso del nombre comercial, pueden aducirse como pruebas la facturación, pagos de impuestos donde se referencie la empresa, publicidad, entre

[181] Dice el artículo 32 del CCO. "Contenido de la solicitud de matrícula mercantil. La petición de matrícula indicará: 1) El nombre del comerciante, documento de identidad, nacionalidad, actividad o negocios a que se dedique, domicilio y dirección, lugar o lugares donde desarrolle sus negocios de manera permanente, su patrimonio líquido, detalle de los bienes raíces que posea, monto de las inversiones en la actividad mercantil, nombre de la persona autorizada para administrar los negocios y sus facultades, entidades de crédito con las cuales hubiere celebrado operaciones y referencias de dos comerciantes inscritos, y 2) Tratándose de un establecimiento de comercio, su denominación, dirección y actividad principal a que se dedique; nombre y dirección del propietario y del factor, si lo hubiere, y si el local que ocupa es propio o ajeno. Se presumirá como propietario del establecimiento quien así aparezca en el registro (Subrayas fuera de texto)".

otras, documentos que deben probar de manera permanente el tiempo del uso del signo. Dijo el CECOL sobre el particular:

> Para que la protección del nombre comercial sea viable, es necesario probar su uso prioritario, real, efectivo y continuo, a través de distintos documentos sin que baste allegar el certificado de existencia y representación de la empresa, en la medida que tal documento simplemente certifica la existencia de la persona jurídica, mas no que efectivamente lleve a cabo las actividades económicas relacionadas con el objeto social inscrito, ni mucho menos que lo haga mediante determinado nombre comercial[182].

Se debe insistir en que para la protección del nombre comercial su uso debe ser real, efectivo y continuo, cuya carga de la prueba del uso en esas condiciones, recae en quien se considere titular del derecho al nombre comercial. Será quien aduzca ese derecho sobre el nombre el que tendrá que demostrar, cómo se ha presentado ante sus clientes, ante sus propios competidores y la forma como es reconocido en el mercado. Sirven como pruebas a aportar como se indicó, facturas, hojas de presentación de la empresa, propuestas comerciales, folletos, volantes, documentos contables o certificaciones que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial[183].

Ahora, si bien es cierto que en la CAN y Colombia el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere con el registro, de todas formas, la D486 trae un dispositivo de protección especial para el nombre comercial, que se denomina depósito del nombre comercial, dicho depósito solo tiene un carácter declarativo, pero no constitutivo de derechos[184]. Esta figura consiste en que la persona natural o jurídica que usa un nombre comercial puede mediante un trámite ante la SIC, hacer un depósito en el registro de la propiedad industrial de dicho nombre, pero dicha entidad, no hará un examen de fondo del

---

[182] Consejo de Estado de la República de Colombia. «Acción de Nulidad, actor: Sucampo s.a., 15 de octubre. 2009.

[183] Ernesto Rengifo García. El nombre comercial.» Revista La Propiedad Inmaterial, nº 17 (2013): 193.

[184] Artículo 193 D486. "Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191".

signo tal como acontece con las marcas. O sea, la SIC no acometeré un estudio de confundibilidad del nombre que quiere ser depositado con respecto a marcas o incluso otros nombres previamente depositados[185].

En este último caso si el nombre ya estuviere depositado para las mismas actividades, la SIC lo pondrá en conocimiento del solicitante y si aun así quien ahora solicita insiste en el depósito, se procederá de conformidad a la solicitud, pero se hará constar en el certificado la existencia del primer depósito. La razón por la cual la SIC no se puede negar a este tipo de depósitos, es porque será el interesado en el nombre comercial quien deberá acreditar el primer uso tal y como lo indicamos en su momento, siendo el depósito una prueba de dicho uso.

El registro del nombre comercial en el registro público de la propiedad industrial constituye una presunción legal que hará entender que el depositario empezó a usar el nombre comercial, desde la fecha de presentación de la solicitud[186]. Pero dicho depósito, ayuda en poco a proteger dicho signo, pues lo que hace la norma es presumir que después del depósito del nombre comercial, es conocido por todos, por lo que pareciera dar a entender, que antes de ese depósito, no se considere conocido dicho signo por terceros, desconociendo los efectos del Registro Mercantil, pero además cuando lo que se ha indicado, es que, para probar el derecho sobre el nombre comercial, se requiere acreditar su primer uso dentro del tráfico económico.

Por ende, en aquellos eventos en que se use el nombre comercial mucho antes del depósito, un tercero infractor del nombre comercial podrá escudarse en la mencionada presunción, para indicar que solo desde aquel momento, o sea el depósito, conocía el signo.

---

[185] El depósito de nombre comercial es una figura diferente del registro mercantil. En el registro mercantil se referencia la matrícula del comerciante, los establecimientos de comercio de la empresa, por lo que además de una obligación, tiene un objeto de publicidad y se lleva por las Cámaras de Comercio. El depósito es un acto declarativo que sirve como prueba del uso del nombre. Para el registro depósito de nombre comercial se utiliza la clasificación internacional de Niza propia de las marcas.

[186] Dice el artículo 605 del CCO: "El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre. Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación".

Así que el depósito de un signo que no sea coetáneo con su uso generaría más dudas que certezas. Además, depositar un nombre comercial, no releva al interesado del deber de probar el primer uso del nombre comercial, así como su utilización constante en el comercio.

En la UE y España como se advirtió en su momento, para la protección del nombre comercial no inscrito, debe cumplir con varias condiciones, pero entre ellas, que dicho signo tenga un reconocimiento más allá de lo local, es decir, un reconocimiento amplio en el territorio español. En la CAN y Colombia, esta no es una condición para su protección, de tal manera, que así se trate de un nombre comercial de conocimiento local, pero si se prueba su primer uso y utilización en el tiempo, tiene protección en todo el territorio nacional. Ello significa, que una persona natural o jurídica que pueda demostrar que tiene derecho sobre un nombre comercial, aunque se trate de una región particular, puede oponerse al registro de una marca o instaurar acciones por infracción al nombre comercial, porque se ha usado dicho signo sin su consentimiento aun en un lugar del territorio nacional donde el titular del signo no tenga influencia en el mercado.

Con relación al alcance de protección de un nombre comercial a nivel del territorio colombiano, ha indicado la SIC[187]:

> La protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos, de tal manera que el derecho al uso exclusivo de los nombres y enseñas comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene alcance en todo el territorio del Estado donde se adquiere, que para este caso sería Colombia (negrillas fuera de texto).

Pero esta posición no es pacífica al interior de la SIC, por lo menos en materia de acciones propias de la competencia desleal por riesgo de confusión entre signos distintivos. En un asunto tramitado ante dicha entidad, el titular de la marca "EL TEJADITO" registrada para productos de pastelería, inició una acción de competencia desleal en contra de un empresario que se identificaba a título de nombre comercial como "LOS TEJADITOS" cuya

[187] SIC. *Concepto Jurídico No. 2253 del 18 de junio de 2004, Radicación No. 04049429*, Oficina Asesora Jurídica.

actividad económica son la venta de productos de pastelería y que por esto se generaban actos de confusión en el mercado[188].

Un aspecto relevante es que el titular de la marca "EL TEJADITO" tiene su influencia comercial en la ciudad de Medellín-Colombia y el empresario que usa el nombre comercial "LOS TEJADITOS" tiene su establecimiento de comercio en Cali-Colombia. La SIC desestimó la acción y dentro de sus argumentos indicó que:

> Como se dijo anteriormente, si bien el uso de una marca por parte de una persona no autorizada para ello puede dar lugar a una acción marcaria, este hecho por sí sólo no da lugar para que el mismo sea el fundamento de una acción por competencia desleal, pues para que la misma sea procedente, es necesario que se cumplan los supuestos propios previstos por la ley 256 de 1996, dentro de los cuales la legitimación activa y la determinación del mercado resultan relevantes. Por lo tanto, este Despacho considera que, aunque la sociedad "El Tejadito Limitada" es titular de derechos marcarios objeto de protección por parte de las normas que al respecto existen, en el expediente no está demostrada su participación en el mercado de la pastelería y panadería de la ciudad de Cali, ni su intención de participar en el mismo[189].

En otras palabras, la SIC consideró que cuando se trata de la protección de signos distintivos mediante la acción de competencia desleal, se debe tener en cuenta de conformidad a los presupuestos de la ley de competencia desleal, que las conductas infractores se den en el mercado, donde interpreta que aun, tratándose de signos que coexisten en el territorio colombiano, para que exista una verdadera competencia desleal, dicha competencia debe darse a nivel local o en el ámbito de influencia de cada signo. No obstante, deja a salvo que, si los signos se protegen por vía de las normas de la propiedad industrial, sí pueden protegerse a nivel nacional.

Con todo, esta resolución es del 2005 y la misma puede desconocer los avances de la tecnología y la masificación de la redes sociales por lo que urge una actualización de dicha

[188] SIC. *Resolución No. 10875 de 18 de mayo de 2005*, Bogotá, 2005.
[189] Ibídem.

doctrina (sobre todo después de la pandemia del COVID-19), donde no necesariamente para confluir en el mercado se necesita de un establecimiento de comercio físico que compita en la misma localidad, bajo el entendido que a partir de la virtualidad, los establecimientos de comercio cada vez son más conocidos y su influencia llega a diferentes localidades donde existen potenciales clientes que pueden comprar por internet.

En consecuencia, lo que se ha señalado hasta aquí, tiene como finalidad dar base a las tensiones que se pueden dar entre una marca y un nombre comercial a título de infracción en los países de la CAN y Colombia. De esta manera el artículo 156 de la D486 revela que el titular de una marca tiene el derecho a impedir varias conductas, entre ellas*: "…d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión…"* En dicho supuesto normativo se subsume la prohibición de usar un nombre comercial igual o similar a una marca registrada, cuando de ello se pueda seguir actos de confusión.

Ahora, en contraste con el nombre comercial dice el artículo 136 de la D486 que: *"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: … b) sean idénticos o se asemejen a <u>un nombre comercial</u> protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; …"* (Subrayas fuera de texto). Esto también puede traducirse en que la prohibición no solo se encuentra en la imposibilidad de registro, sino también la prohibición del uso de un signo a título de marca sin registrar que reproduzca un nombre comercial protegido, salvo que, la marca sin registrar se trate de un signo notorio en Colombia, en cuyo caso el nombre comercial debería ceder.

Dado que en Colombia no existe compatibilidad entre el registro de marcas operado por la SIC y el registro mercantil operado por las Cámaras de Comercio, no es posible que

cada una de las entidades mencionadas tomen en cuenta para sus respectivos procedimientos anterioridades de los registros de cada entidad.

Cuando las Cámaras de Comercio están en el procedimiento de matrícula de un comerciante y por ende el registro de un nombre comercial, no tienen en cuenta el registro de marcas operado por la SIC. De hecho, las Cámaras de Comercio no hacen un estudio de fondo de los nombres comerciales registrados previamente en cuanto a su similitud, lo único que realizan es una verificación formal para que no existan homónimos en los nombres comerciales[190]. En otras palabras, las Cámaras de Comercio no hacen estudio de fondo sobre los nombres comerciales y tampoco para su registro tienen en cuenta el registro de marcas ante la SIC.

Por su parte en la SIC, el hecho que existan registrados en las Cámaras de Comercio nombres comerciales similares y para actividades similares, no impide que se haga libremente la solicitud de la marca. La SIC no revisa el Registro Mercantil para hacer un análisis de fondo del signo, sino que únicamente lo hace con base en las marcas registradas en la misma SIC.

Pese a lo anterior, existe la probabilidad que un empresario se considere titular de un nombre comercial que sea igual o similar al signo que se solicita como marca, se oponga a la solicitud del signo si considera que existe riesgo de confusión, pero para ello, tendrá que acreditar su derecho probando el primer uso en el comercio, así como su utilización continua, no bastando con el mero Registro Mercantil o incluso el depósito del nombre comercial ante la misma SIC.

[190] Dice el artículo 35 del CCO en cuanto al control de homonimia: "Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quién haya obtenido la matrícula. En los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la inscripción siempre que con el nombre utilice algún distintivo para evitar la confusión". Por ejemplo, si un comerciante hoy registra su nombre comercial como "Osos y Peluches" y luego otro empresario registra "Ositos y Peluches" incluso para la misma actividad económica, las Cámaras de Comercio no se pueden negar a inscribir ambos nombres, por la sencilla razón que no son homónimos.

Debe puntualizarse que cuando el artículo 136 de la D486 prohíbe el registro de una marca que pueda confundirse con un nombre comercial, lo hace bajo el entendido que quien se considere el titular del nombre comercial, previamente ha debido acreditar ese derecho, se insiste, no bastando los meros registros. Reiterando la idea, es posible que alguna de las empresas que tienen un nombre comercial similar al signo que se quiere solicitar se oponga, pero para ello deberán demostrar en el trámite de oposición el primer uso del signo en el comercio. Es justamente por esta razón que la SIC no tiene en cuenta el Registro Mercantil pues se insiste, hay que probar el primer uso.

Esta incompatibilidad o falta de sistematización de los registros que acabamos de observar (el de marcas y nombres comerciales) genera en la práctica falsas expectativas porque muchos empresarios creen erradamente que el mero Registro Mercantil ante las Cámaras de Comercio les genera derechos automáticos sobre el nombre comercial y a su vez pueden usarlo a título de marca, auspiciando el uso de nombres comerciales que atentan contra marcas registradas, pues las Cámaras de Comercio no tienen entre sus funciones legales la de advertir al empresario que el nombre comercial que quiere usar tiene un antecedente marcario. Así como también, la falta de anterioridades en los registros de marcas sobre nombres comerciales, pueden generar oposiciones de titulares de nombres comerciales que los solicitantes de marcas no se esperaban. En el futuro, el sistema de registros debería estar unificado.

En suma, el registro del nombre comercial no protege por sí mismo el nombre comercial, pues el Registro Mercantil y con ello el registro del nombre comercial, es una obligación de todo comerciante y dentro de los requisitos que se exigen es *nombrar* el establecimiento de comercio. Las Cámaras de Comercio no tienen como función registrar marcas, esta función es de la SIC. Por ende, el uso de un nombre comercial, aunque esté registrado en la Cámara de Comercio, puede considerarse un uso infractor de una marca registrada.

Como las Cámaras de comercio solo ejercen un control de homonimias y no realizan controles de fondo sobre los nombres comerciales, es posible que en el Registro Mercantil

coexistan nombres comerciales similares fonética y conceptualmente, como también frente a las actividades económicas y empresarios que identifican. Así, por ejemplo, si un empresario se matricula como comerciante bajo el nombre "Textiles Andinos" para dedicarse a la confección de prendas de vestir, y posteriormente otro empresario se matricula como "Textiles de los Andes" con una actividad comercial semejante, ambos nombres comerciales podrían ser aceptados en el registro mercantil, aun cuando sean similares fonética y conceptualmente. Esto se debe a que el registro mercantil no analiza la confundibilidad marcaria ni realiza un examen de fondo como el previsto en el sistema de propiedad industrial.

Pero, lo anterior no impide que el primer empresario pueda buscar la modificación del signo del segundo empresario mediante acciones judiciales o extrajudiciales, porque puede existir confusión en el mercado. Pero además y de mayor relevancia, si un empresario demuestra el primer uso de un nombre comercial, aunque no lo tenga registrado, puede iniciar una acción por infracción del nombre comercial, contra aquella persona que incluso lo haya registrado o de depositado con posterioridad.

El titular de una marca puede prohibir el uso de un nombre comercial. Pero debe tenerse en cuenta que si el nombre comercial es anterior (y así se prueba), el titular de la marca podrá prohibir que el titular del nombre lo use para identificar productos o servicios, pero no podrá impedir que lo use para identificarse como empresario. Pero como ya se dijo, el nivel de confusión conceptual en cuanto lo que abarca el nombre comercial puede ser tan amplio, que un empresario justifique su uso como si fuera una marca, alegando que la ley también protege como un nombre una actividad económica.

Otro supuesto que puede darse es cuando se registra una marca y luego una persona acredita el primer uso de un nombre comercial que es confundible con la marca registrada, pero no se opuso en el trámite de registro de la marca. Las únicas opciones que le quedarán al titular del nombre comercial serán: a) Las propias de la LCDC o, b) buscar la nulidad de la resolución que otorgó la marca ante el Consejo de Estado colombiano. Nótese una importante diferencia con lo que ocurre con el RMUE y la LM, donde es posible además de

la acción de nulidad, la acción por infracción, pues en la CAN y Colombia no está contemplada la acción de infracción en este caso, quedando únicamente como opciones las acciones propias de la competencia desleal o la acción de nulidad.

En conclusión, en Colombia y la CAN con respecto a las tensiones entre marca y nombre comercial, y, con el ánimo de generar una mayor claridad sobre el asunto, podrían hacerse las siguientes preguntas y plantear de una vez las respuestas:

¿Con el registro mercantil del nombre a la vez se protege la marca? No. El registro mercantil es una obligación de todo comerciante y dentro de los requisitos que se exigen es *nombrar* el establecimiento de comercio. Las Cámaras de Comercio no tienen como función registrar marcas, esta función es de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

¿Las Cámaras de Comercio hacen estudios de fondo sobre los nombres comerciales? No. La ley no les impone ese deber. Lo único que deben controlar son las homonimias, pero no hacen estudios de distintividad de fondo.

¿Puede el titular de un nombre comercial oponerse a la solicitud de un registro marcario? Sí. Dentro del término de publicación de una marca, es posible que el titular de un nombre comercial que pruebe el primer uso de un nombre y que ese uso se mantiene, se oponga al otorgamiento de una marca si las actividades económicas son similares.

¿Puede el titular de una marca prohibir el uso de un nombre comercial? Depende: Si la marca es anterior al nombre comercial, sí. Si el nombre comercial es anterior (y así se prueba), el titular de la marca podrá prohibir que el titular del nombre lo use para identificar productos o servicios, pero no podrá impedir que lo use para identificarse como empresario, ahora, será difícil identificar dichas diferencias, pues como se advirtió, el nombre comercial también permite identificar actividades económicas. Lo anterior no impide que el primer empresario titular de la marca pueda buscar la modificación del signo del segundo empresario

mediante acciones judiciales o extrajudiciales, porque puede existir confusión en el mercado[191].

Finalmente, no se puede dejar de lado, que tanto España como Colombia, son suscriptores del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Y a propósito del nombre comercial, dicho Convenio en su artículo 8 prescribe que: *"El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio"*. Así que la pregunta a propósito de los países objeto de comparación es si, por ejemplo, un empresario colombiano que sea titular de un nombre comercial puede protegerlo en la UE o España así no lo haya usado en territorio español o viceversa.

En España es claro de conformidad con el artículo 9 literal "d" de la LM, que para que un nombre comercial no inscrito en el territorio español deba protegerse, se deberá probar el uso o conocimiento notorio de dicho signo en el conjunto del territorio nacional. Esto significa de entrada que el solo hecho de existir el nombre en Colombia, aunque sea miembro del Convenio de París, este hecho por sí mismo no genera derechos inmediatos en el territorio español. Esta exigencia de la LM es lógica, en la medida que, si se fuere a alegar un riesgo de confusión entre el signo colombiano y uno español en España, no tendría sentido, porque el signo colombiano ni siquiera se ha utilizado en España, de tal manera que no existiría un rasero de análisis para determinar una confusión de signos que no compiten en el mismo mercado.

Con todo, en la doctrina española se ha indicado para matizar el alcance del artículo 9 literal "d" de la LM, que la exigencia expresada en la ley con respecto a "el conjunto del territorio nacional", que se refiere a una parte significativa o sustancial del territorio nacional

[191] En resumen, las diferencias entre el nombre comercial y la marca en la CAN y Colombia son: el nombre comercial diferencia a una empresa o empresario de otro, la marca diferencia productos o servicios de los competidores. El derecho al nombre comercial se adquiere con el primer uso y el que debe ser permanente y continuo, el derecho sobre la marca se adquiere mediante registro (se puede registrar y no usarse por un tiempo). El registro mercantil no genera derechos sobre el nombre comercial, es tan solo una prueba de su uso; el derecho sobre la marca se adquiere por el registro ante la oficina de marcas competente.

y no al total de este, por tanto, donde se establece la necesidad de acreditar el uso o conocimiento notorio en no es en toda España sino en una parte específica de España[192].

Por su parte, si un empresario español que usa un nombre en España, pero no en Colombia, pero quiere usarlo en este último país, no podrá alegar derechos inmediatos sobre el nombre comercial en Colombia por el solo hecho de ser miembro del Convenio de París u oponerse por ejemplo al registro de una marca igual o similarmente confundible; ello porque aunque no existe una disposición similar a la contemplada en el artículo 9 literal "d" LME, creemos que la solución debe ser igual, en el sentido que, para efecto de analizar una posible confusión en el mercado entre signos, es necesario que confluyan en el mismo mercado.

Además, recordemos que, para obtener derechos sobre el nombre comercial en Colombia, debe acreditarse su uso en el territorio colombiano. Como excepción a esta imposibilidad, estaría aquellos signos (entre ellos los nombres comerciales) que, aunque no se hayan usado o registrado en Colombia, tengan la calidad de notorios en Colombia.

2. Infracciones de marca e internet

El internet se erige como un aliado fundamental para las marcas al posibilitar su presencia en áreas inaccesibles mediante establecimientos físicos. Si existe una herramienta que ha materializado el principio de territorialidad de las marcas en la realidad, indudablemente es el internet, pues, aunque un usuario tenga su establecimiento físico en una ciudad específica, el internet le permite tener una presencia virtual completa en todo el territorio de protección de la marca.

En ese sentido, aunque la protección registral opera en uno o varios territorios o países, en la práctica, existen empresarios que tienen predilección para vender u ofrecer sus servicios solo en algunos lugares y no necesariamente en todo un país o en varios países, sin que por ello signifique la falta de interés en que su marca se proteja en todo el territorio nacional o internacional donde tiene vigencia. Con el auge de internet, los empresarios han

[192] Antonio F. Galacho Abolafio. El reconocimiento legal del carácter distintivo de la denominación social en la ley 17/2001, de marcas: verdad a media. 2013-1014: 177.

evitado la necesidad de contar con múltiples puntos de venta físicos gracias a servicios en línea, como los reconocidos Marketplace, así como a las redes sociales como Instagram y Facebook, lo cual ha facilitado que los empresarios alcancen a consumidores a nivel nacional e internacional.

No obstante, junto con los beneficios, el uso de internet también genera un caldo de cultivo para la venta de productos o la prestación de servicios falsos, o que generan confusión en el consumidor debido al uso de signos distintivos que pertenecen a terceros. Durante la pandemia del COVID-19, con la masificación del comercio en línea, especialmente a través de redes sociales como Instagram o WhatsApp, muchos empresarios se percataron de que consumidores ubicados en diversas partes de un territorio que abarca la protección de la marca realizaron pedidos para una localidad específica donde el empresario no ofrecía inicialmente sus productos o servicios.

De esta manera, el empresario descubriría que en otros lugares del territorio se estaban comercializando productos o servicios utilizando su signo, sin que dicho empresario hubiera otorgado licencia o autorización para el ofrecimiento de dichos productos o servicios usando su marca. Este tipo de situaciones dejar ver que terceros, de manera consciente o no, utilizan los signos distintivos con todos los perjuicios que esto pueda ocasionar, aprovechándose en muchas ocasiones del buen nombre del empresario titular del signo, causando confusión en el consumidor.

Definitivamente, las páginas de redes sociales, como Facebook e Instagram, no solo permiten al empresario ofrecer sus productos y servicios, sino que también les posibilitan dirigir a los consumidores hacia pasarelas de pago, facilitando así la compra de bienes o la contratación de servicios. Para el empresario, resulta altamente atractivo ofrecer sus productos o servicios a través de las redes sociales debido a la presencia de miles de personas que pueden seguir páginas de su total interés de manera sencilla.

En contraste, cuando un empresario abre una página en Facebook o Instagram para ofrecer productos o servicios, no se imponen exigencias por parte de los administradores de las redes sociales a dichos empresarios-usuarios para demostrar que los productos o servicios

no vulneran los derechos de propiedad intelectual. Y es que, desde un punto de vista práctico, sería muy difícil que se impusieran tales exigencias; sería arduo imaginar a Instagram exigiendo a un empresario que antes de crear una página demuestre que no está vulnerando o no vulnerará derechos de propiedad intelectual de terceros, una política como estas (aunque pareciera ideal) ralentizará el uso de la red social y con ello la rápida dinámica en el ofrecimiento de bienes o servicios.

Pero a cambio, si es cierto que, dentro de las políticas de uso, advierten a los usuarios que es su responsabilidad respetar dichos derechos de propiedad intelectual. Por ello, en la práctica, es común que personas, ya sea de mala fe o desde el desconocimiento, utilicen signos distintivos conocidos o incluso inventados para representar productos y servicios en las redes sociales. En cualquier caso, el uso de un signo distintivo en una red social, sin registro previo, podría estar generando una infracción de marcaria de un signo distintivo registrado como marca, que representa productos o servicios similares.

El titular de una marca registrada que está siendo infraccionada por una red social, o más específicamente por una página en una red social, puede utilizar cualquiera de las herramientas jurídicas disponibles para poner fin a la infracción, las que están reguladas especialmente en la LM en el caso español y en la D486 en Colombia. Cualquier herramienta que exista en la legislación es adecuada, ya que, en última instancia, no existen normas específicas sobre infracciones de marca en internet, porque puede considerarse que las leyes existentes son suficientemente amplias para abordar estas situaciones.

Facebook e Instagram ofrecen la opción de que terceros, que consideran que algún usuario de dichas redes sociales está utilizando alguna página para incurrir en una infracción a una marca, complete un formulario o utilice una herramienta llamada "protección de derechos de marca" para que los titulares de los derechos registrales reporten contenidos que consideran infractores o falsificados. No obstante, se recomienda por las mismas redes sociales, en primer lugar, intentar exigir al presunto infractor antes de presentar un informe ante dicha red social y tratar de resolver el problema directamente con el presunto infractor.

Lo anterior implica que la opción ofrecida directamente por Instagram o Facebook podría no ser efectiva, ya que dicha red social no puede realizar valoraciones exhaustivas sobre si una marca está siendo infringida, especialmente cuando los signos para determinar si existe una infracción requieren un cotejo marcario que implica cierta complejidad en su análisis. Por ejemplo, sería difícil para Facebook e Instagram tomar una decisión de cerrar una página o suspender al entrar a analizar si los signos son confundibles o si existe una conexión competitiva, pues estos análisis son del resorte de funcionarios públicos, como los que trabajan en las oficinas de marcas o los jueces y magistrados.

No obstante lo anterior, conviene precisar que, en el ámbito de la UE, el Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (en adelante DSA)[193] parte de que las redes sociales se insertan en modelos de negocio y de prestación de servicios propios del ecosistema digital (Consid. 1) y, además, las encuadra expresamente como "plataformas en línea" (Consid. 13). Eso significa que en la marco del mencionado Reglamento, activa deberes específicos de diligencia y cooperación cuando circula contenido ilícito (por ejemplo, oferta de falsificaciones o uso no autorizado de signos distintivos).

A partir de ese encuadre, el DSA articula una respuesta operativa que, en lo que aquí interesa, incluye: (i) el cumplimiento de órdenes de retirada o deshabilitación dictadas por autoridades competentes (art. 9), (ii) la entrega de información relativa a usuarios o comerciantes cuando así se requiera (art. 10), (iii) la disponibilidad de un mecanismo eficaz de "notificación y acción" para avisos fundados sobre contenido ilícito (art. 16), (iv) la declaración de motivos cuando se retira o restringe contenido (art. 17), y (v) un sistema interno de reclamaciones y la prioridad de avisos de "alertadores fiables" (arts. 20 y 22). Cuando la red social incorpora funcionalidades de compraventa (esto es, opera como

[193] Unión Europea, Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (*Reglamento de Servicios Digitales*), DOUE L 277, 27 de octubre de 2022, pp. 1–102, CELEX: 32022R2065 (texto en español y PDF oficial)

Marketplace) rige, además, la trazabilidad del comerciante para dificultar operativas que a simple vista no sean evidentes, pero que están solapadas (art. 30).

Así las cosas, en materia marcaria estos mandatos no reemplazan el cotejo de signos ni la valoración de perjuicios, pero sí proporcionan canales obligatorios y verificables para retirar contenidos, obtener información útil para la prueba, priorizar denuncias cualificadas y exigir trazabilidad cuando la infracción se materializa a través de ventas en la propia plataforma. De este modo, sin alterar la centralidad del análisis jurídico de la infracción, el DSA refuerza la tutela práctica del titular de marca frente a usos ilícitos en redes sociales.

En esa misma línea de discusión sobre la responsabilidad de las plataformas digitales, resulta ilustrativo el pronunciamiento del TJUE en el caso *Louboutin vs. Amazon*[194]. El Tribunal consideró que Amazon podía ser responsable directamente de una infracción marcaria cuando la presentación de ofertas de terceros se confundía con las propias ofertas de la plataforma, de modo que el consumidor medio no podía distinguir entre unas y otras. Según el TJUE, la implicación de la plataforma en la comercialización (al ofrecer servicios de logística, envío y atención al cliente, además de mostrar anuncios de terceros bajo el mismo estilo y logotipo) hacía imputable a Amazon el "uso" del signo protegido. Esta sentencia es particularmente importante porque muestra cómo el riesgo de afectación a las funciones de la marca no se limita a las redes sociales tradicionales, sino que se extiende a marketplaces globales, donde el propio diseño del servicio puede llevar a que se considere que la plataforma realiza un uso prohibido del signo.

Por otro lado, en línea con la evolución del entorno digital, la doctrina ha advertido que el signo distintivo ha dejado de cumplir exclusivamente una función identificadora de origen empresarial para convertirse también en un instrumento de comunicación, reputación y marketing. Así, el signo puede concentrar valores comerciales asociados a la empresa (el llamado *poder de venta*) y ser vehículo de contenido económico y emocional para el consumidor. En este sentido, el uso no autorizado de un signo en redes sociales, *Marketplaces*

[194] TJUE, sentencia de 22 de diciembre de 2022, *Christian Louboutin y Christian Louboutin SAS v. Amazon Europe Core Sàrl y otros* (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21)

o páginas web no solo compromete el derecho de exclusividad del titular registral, sino que también afecta su posicionamiento competitivo y la percepción construida frente al mercado. La infracción marcaria en internet no es solo una desviación de clientela, es una apropiación indebida de significados, valores y confianza depositada por los consumidores en un determinado signo[195].

No obstante, se considera que este servicio puede ser efectivo en eventos donde exista una doble identidad, en el sentido de que el titular pueda demostrar, adjuntando el documento o el acto administrativo que le otorgó el registro, que el usado signo por el tercero es idéntico en cuanto a su composición gráfica y gramatical, así como en cuanto a los servicios ofrecidos, evidenciando así una clara infracción marcaria. En ese mismo orden de ideas, cuando se trata de marcas notorias o renombradas, la red social podría tomar medidas para que el usuario que utilice un signo de manera fraudulenta no pueda seguir utilizando su página.

Hasta lo dicho ahora, es claro que una de las formas más tradicionales de infracción marcaria es el uso de las redes sociales y que así mismo, las acciones tendientes a detener la infracción serían las de cesación y las cautelares, también como consecuencia de ello, la posibilidad de solicitar la indemnización de perjuicios.

2.1 ¿Es posible pedir la adjudicación de una red social y un nombre de dominio en función de la acción de atribución en propiedad de los medios usados para la comisión de la infracción?

Cuando se trata de la acción de atribución en propiedad de los productos, materiales y medios usados para la comisión de la infracción de conformidad con el artículo 41 1.E LM para España y el artículo 241 literal e de la D486 en Colombia, cabe preguntarnos si la víctima de la infracción podría solicitar la adjudicación de la página de la red social o del nombre de dominio que fue usado para cometer la infracción.

En relación con las redes sociales, la respuesta sería que no se podría pedir la adjudicación de la cuenta de Instagram o de Facebook. La razón es que el infractor o el

[195] Maria Paola Mantovani "La tutela dei segni distintivi in internet", *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino* n. 6 (2017): 59.

usuario de Facebook no es propietario de la respectiva página; el dueño de la página es Facebook o Instagram. Por ende, no se podría solicitar la adjudicación, sino únicamente pedir la suspensión o cierre definitivo de la página, o el cambio de la nominación de la página, pues según lo establecido las políticas de Instagram o Facebook, se indica a los usuarios de las redes lo que se les otorga es una licencia gratuita del uso de la página, sin embargo, en ningún momento se convierten en propietarios[196], de tal forma, que ante la ausencia de derecho de propiedad por parte del infractor de la página, no es posible pedir por parte de la víctima la adjudicación de algo que no le pertenece a dicho infractor.

Ante la inexistencia de un derecho de propiedad del infractor sobre la cuenta, no puede hablarse de una "adjudicación" a favor del titular de la marca infringida. En todo caso, lo relevante es entender que la red social opera como un medio técnico que el usuario activa, pero del cual no es dueño, y que por tanto no puede ser transferido al titular de la marca como si se tratara de un bien mueble o de un activo digital de libre disponibilidad.

En este punto conviene contrastar esta situación con lo que ocurre en el ámbito de los nombres de dominio donde sí existe un marco procedimental diseñado para que, en caso de infracción marcaria, el dominio pueda ser transferido o cancelado (sobre el conflicto entre marcas y nombres de dominio se tratará con mayor detenimiento más adelante)[197]. Para enfrentar las controversias derivadas del uso indebido de dominios, la ICANN ha implementado la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (UDRP). Este mecanismo, que constituye un verdadero acuerdo de adhesión al que se someten los solicitantes al registrar un dominio, permite a los titulares de marcas presentar reclamaciones ante entidades autorizadas como el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, sin necesidad de acudir a un juez.

El procedimiento se activa cuando se alega que el dominio es idéntico o confundible con una marca registrada, que el titular del dominio no tiene derechos legítimos sobre el

[196] Instagram (Meta), "Condiciones para los nombres de usuario en Instagram," *Centro de ayuda*, consultado el 5 de mayo de 2024, https://es-la.facebook.com/help/instagram/478745558852511.
[197] Véase, infra, sección, 6.5, p. 426.

mismo, o que su registro y uso se realiza de mala fe. Si el panel encuentra acreditada alguna de estas causales, puede ordenar, con efectos vinculantes, la cancelación del dominio o su transferencia al reclamante. Es decir, sí hay aquí una verdadera adjudicación del medio usado para la infracción (el nombre de dominio), lo cual contrasta con la imposibilidad de hacer lo mismo frente a perfiles de redes sociales. Pero muy fundamental, el procedimiento UDRP no excluye el acceso a la jurisdicción estatal o arbitral, si un juez o un árbitro dicta una decisión sobre el nombre de dominio, por ejemplo, de conformidad con el artículo 41 1.E LM para España y el artículo 241 literal e de la D486 en Colombia, la ICANN la acatará, tal como lo prevé el artículo 3 del UDRP.

Esta diferencia resulta importante, porque si bien tanto los perfiles en redes sociales como los nombres de dominio son instrumentos digitales empleados para publicitar bienes o servicios, solo en el caso de estos últimos se ha estructurado un procedimiento legal, con efectos adjudicatorios, que permite proteger al titular marcario frente a su uso abusivo. En cambio, las redes sociales, al carecer de esa estructura jurídica adjudicable, solo admiten mecanismos de suspensión, denuncia interna o cierre, lo cual restringe las posibilidades de obtener una reparación plena en términos patrimoniales o posesivos sobre el medio utilizado para infringir la marca.

2.2 Otros medios diferentes a las redes sociales donde se infraccionan marcas

Siendo las redes sociales como se anotaba previamente, una de las formas más tradicionales de infracción de marcas en internet, también existen otras modalidades de infracción (que se consideran menos comunes) como la infracción por intermedio del servicio de AdWorks o incluso, hoy se habla de infracciones de marcas en el Metaverso.

2.2.1 Los AdWords

En relación con el servicio de AdWords, también conocido como "palabra clave", es una herramienta proporcionada por motores de búsqueda como Google. Este recurso se emplea de manera casi automática para localizar una amplia gama de información, ya sea de índole comercial, deportiva, cultural, entre otras. Existe la posibilidad que, frente a dicho

servicio, se pague para que cuando los usuarios hagan la búsqueda a partir de una palabra clave, los resultados pongan en una posición privilegiada los anuncios del empresario que le paga a Google.

La regla general en la doctrina de la Unión Europea es que el uso de AdWords, no constituye una infracción marcaria. Así lo ha indicado Conclusiones del Abogado General en los asuntos acumulados C-236/08, C-237/08 y C-238/08 y otros[198].

De dicha doctrina se pueden extraer conclusiones como que:

> Cuando se seleccionan palabras clave, no se vende por tanto ningún producto o servicio al público en general. En consecuencia, dicho uso de la marca no puede calificarse de uso para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios designados por la marca. Del mismo modo, tampoco los propios anunciantes violan el derecho de marcas al seleccionar en AdWords palabras clave que coinciden con las marcas.

No obstante, a juicio del Abogado General, dicho vínculo tampoco constituye una violación del derecho de marca. En efecto, afirma que el simple hecho de visualizar una lista de sitios web relevantes en respuesta a palabras clave no es suficiente para establecer la presencia de un riesgo de confusión entre los consumidores en relación con el origen de los productos o servicios, pues los usuarios de internet son conscientes de que el sitio web asociado a la marca no es el único que emerge como resultado de una búsqueda en el motor de Google, e incluso es posible que no estén buscando específicamente dicho sitio; la conclusión que estos usuarios alcanzarán respecto al origen de los productos o servicios anunciados se basará únicamente en el contenido del anuncio y en la exploración de los sitios web promocionados, ninguna conclusión se formará exclusivamente debido a que los anuncios aparecen tras la introducción de palabras clave coinciden con las marcas.

En la misma línea algunos de estos casos han sido objeto de análisis en la doctrina y han sido abordados en la jurisprudencia europea, reflejando la evolución en la interpretación

[198] Miguel Poiares Maduro, *Conclusiones del Abogado General presentadas el 22 de septiembre de 2009 en los asuntos acumulados C-236/08, C-237/08 y C-238/08, Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA y otros*, TJUE.

del uso de marcas en la publicidad digital y los AdWords. En este sentido, diversas decisiones han permitido delimitar cuándo la utilización de una marca registrada en servicios de referencia en línea puede constituir una infracción o, por el contrario, ser una práctica dentro del marco de la competencia[199].

Un caso relevante en el que no se reconoció infracción marcaria pese al uso de una marca ajena como palabra clave en publicidad en línea fue el resuelto en el asunto Citylift vs. Orona, en por el TS[200]. En este proceso, se cuestionó si el uso de la marca "Orona", notoriamente reconocida en el sector de ascensores, como palabra clave en Google Ads por parte de la empresa Citylift, constituía un uso ilícito en el marco de la LM.

El Tribunal sostuvo que dicho uso no resultaba infractor en tanto no se acreditó dilución, aprovechamiento indebido del prestigio ni riesgo de confusión. En particular, resaltó que el anuncio de Citylift no inducía al consumidor a error sobre el origen empresarial de los servicios ni deterioraba las funciones esenciales de la marca, limitándose a ofrecer una alternativa legítima en el mercado del mantenimiento de ascensores.

A juicio del TS, el uso de marcas renombradas en publicidad online podría constituir una infracción marcaria cuando no exista "justa causa", es decir, cuando el anunciante se beneficie del poder de atracción, del prestigio y de la reputación de la marca ajena sin ofrecer una contraprestación y sin realizar esfuerzo comercial propio. No obstante, cuando el uso de la palabra clave renombrada se orienta a proponer una alternativa real en el mercado, sin confundir al consumidor ni debilitar la distintividad de la marca, el comportamiento se inscribe dentro de los márgenes de una competencia sana y leal, protegida por el propio ordenamiento jurídico.

El Tribunal también señaló que, en tales circunstancias, si no se configura una infracción marcaria, tampoco puede considerarse que concurran actos de competencia desleal basados en los mismos hechos.

---

[199] Inmaculada del Pozo Garzón,. "Infracción Marcaria: Usos Inocuos de la Marca." En Actualidad, Propiedad Industrial, 2021, editado por Enrique Ortega Burgos. Valencia: Tirant-Lo Blanch, 2021. P. 324 a 325.
[200] TS, Sala Primera (Civil). *Sentencia 541/2017, de 15 de febrero de 2017, recurso de casación 1475/2014.*

No obstante, en contraste con lo anterior, resulta importante también, hacer referencia al caso Interflora[201], por el alcance que puede tener al momento de verificar la existencia o no de una infracción marcaria. El TJUE abordó en el caso Interflora la cuestión del uso de marcas justamente como palabras clave en el servicio de referenciación *AdWords* de Google y su posible impacto en los derechos marcarios. En este caso, la empresa Marks & Spencer (M&S), competidora de Interflora (marca registrada en el Reino Unido y la UE), utilizó la marca Interflora y sus variaciones como palabras clave en *AdWords* para que, cuando un usuario buscara el término "Interflora", apareciera un anuncio de M&S ofreciendo su propio servicio de envío de flores. La High Court of Justice del Reino Unido suspendió el proceso y planteó cuestiones prejudiciales al TJUE para determinar si este uso constituía una infracción de la marca Interflora.

El TJUE concluyó que el uso de una marca ajena como palabra clave en un servicio de referencia publicitaria podía suponer una infracción si afectaba las funciones esenciales de la marca. Para ello, el Tribunal indicó que no basta con analizar si se ha utilizado la marca a título de marca, sino que es necesario evaluar si dicho uso perjudica alguna de sus funciones esenciales. Entre las funciones más relevantes en este caso, el Tribunal mencionó la función de indicación de origen empresarial, la función publicitaria y la función de garantía de calidad.

Respecto a la función de indicación de origen, el TJUE destacó que el uso de una marca como palabra clave en publicidad en línea puede generar confusión si el consumidor no es capaz de determinar con claridad si los productos o servicios ofrecidos en los anuncios patrocinados provienen del titular de la marca o de un tercero no vinculado con este. En este caso, si un usuario que busca "Interflora" en Google encuentra un anuncio de M&S y no distingue con claridad que los servicios de esta empresa no están relacionados con la red de floristas de Interflora, se afectaría la capacidad de la marca para garantizar la procedencia empresarial de los productos o servicios que identifica.

[201] TJUE. Interflora Inc. e Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc y Flowers Direct Online Ltd. Sentencia de 22 de septiembre de 2011, asunto C-323/09.

Asimismo, el Tribunal analizó la función publicitaria de la marca, la cual permite al titular promover y diferenciar sus productos o servicios en el mercado. Al utilizar la marca Interflora como palabra clave en *AdWords*, M&S se beneficiaba del reconocimiento de la marca en el público, dirigiendo tráfico a su sitio web gracias a la notoriedad de Interflora. Este aprovechamiento de la inversión publicitaria de Interflora en su propia marca podría considerarse como un menoscabo de esta función, especialmente si la estrategia de M&S buscaba desviar clientes potenciales.

Por otro lado, el Tribunal también abordó la función de garantía de calidad, que permite a los consumidores confiar en que los productos o servicios identificados por una marca mantienen una calidad homogénea y constante. En este sentido, si el uso de la marca en los anuncios patrocinados induce a un error al consumidor y lo lleva a contratar un servicio distinto al que esperaba bajo la impresión de que estaba adquiriendo un producto de la red Interflora, esto podría afectar la percepción de calidad asociada a la marca.

Según lo dicho, el TJUE dejó claro que el uso de una marca en publicidad en línea, sin autorización de su titular, no se analiza únicamente desde la perspectiva del uso a título de marca, sino que debe considerarse si dicho uso perjudica alguna de sus funciones esenciales. En este caso, la afectación a la función de indicación de origen, la función publicitaria y la función de garantía de calidad eran determinantes para establecer si existía infracción marcaria. De este modo, el caso Interflora reafirma la importancia de proteger las múltiples funciones de la marca en el mercado digital, más allá del simple uso nominal de la misma.

Otro ejemplo relevante, con resultado condenatorio, es el resuelto por el TS en sentencia del 20 de abril de 2022[202]. En este caso, la empresa demandada (Vitaldent) utilizó como palabra clave en Google AdWords la marca registrada "Clínicas Ortodoncis", sin autorización de su titular, para dirigir a los usuarios hacia su propia red de clínicas dentales. Lo destacable es que el anuncio no solo redirigió al sitio web de Vitaldent, sino que incluso apareció precedido por la mención explícita "Clínicas Ortodoncis", generando una apariencia

[202] TS. *Sentencia 320/2022, 20 de abril de 2022*, Recurso de casación núm. 4415/2018.

de vinculación entre ambas empresas. El TS concluyó que este uso sí menoscababa la función esencial de la marca como indicadora de origen empresarial, pues la publicidad resultante apenas permitía al internauta medio discernir si los servicios ofrecidos provenían del titular de la marca o de un tercero sin relación económica. Este criterio está en sintonía con la doctrina del TJUE en los casos *Google France* e *Interflora*, que recalca la necesidad de proteger no solo el uso a título de marca, sino las funciones esenciales del signo distintivo, especialmente la de identificación de origen.

Finalmente, sobre la posible responsabilidad de los intermediarios, es necesario hacer referencia al caso icónico: L'Oréal vs. eBay[203], pues trata sobre la responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico en la comercialización de productos que infringen derechos de marca. L'Oréal, titular de varias marcas reconocidas en el sector cosmético, demandó a eBay argumentando que en su plataforma se vendían productos que vulneraban sus derechos marcarios, incluyendo productos falsificados, productos destinados a mercados fuera del Espacio Económico Europeo sin su consentimiento y muestras gratuitas no autorizadas para la venta.

El TJUE determinó que los operadores de plataformas de comercio electrónico pueden ser considerados responsables si desempeñan un papel activo en la promoción y comercialización de productos infractores. En particular, si tienen conocimiento de que se están vendiendo artículos que vulneran derechos de marca y no actúan para detener estas actividades, pueden ser considerados infractores indirectos. El TJUE indicó que los titulares de marcas pueden exigir a estos intermediarios que tomen medidas efectivas para evitar nuevas infracciones, reforzando así la protección de la marca frente a usos indebidos en entornos digitales.

2.2.3 El Metaverso

Por otro lado, el metaverso es un mundo virtual accesible a través de dispositivos electrónicos, como gafas de realidad virtual, que permiten la interacción con objetos y

[203] TJUE. *Sentencia de 12 de julio de 2011, asunto C-324/09, L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros*.

personas dentro de este entorno. En este mundo virtual, los empresarios pueden ofrecer bienes y servicios. Un ejemplo de esto sería un centro comercial virtual, donde los usuarios tienen la oportunidad de comprar o vender productos y acceder a diversos servicios.

Uno de los sectores del comercio mayormente utilizados por estos espacios virtuales es la moda, donde a través de establecimientos de comercio ubicados en el metaverso o en la realidad virtual se puede comprar ropa y accesorios. Justamente en ese sector del mercado se han suscitado controversias por el uso de signos distintivos, pues en el metaverso se han dado casos donde terceros han utilizado para vender bienes a partir de NFT que reproducen signos distintivos sin la autorización de su titular. Los NFT (Tokens No Fungibles) son activos criptográficos que se pueden adquirir y enajenar como cualquier otro tipo de propiedad, aunque carecen de una manifestación tangible.

Pero la falta de tangibilidad no impide que se configure una infracción marcaria, como bien lo han advertido algunos autores. ENRICO BONADIO sostiene que, aunque los NFT no sean objetos físicos, el uso de marcas registradas en ellos constituye un uso en el tráfico económico, especialmente cuando se comercializan, promocionan o asocian con productos y servicios reales o virtuales. Por tanto, aunque no se trate de un producto tradicional, puede haber infracción si se vulneran las funciones esenciales del signo, como su capacidad distintiva, su valor publicitario o su asociación con una determinada calidad esperada por el consumidor[204].

Por citar un ejemplo los artistas Mason Rothschild y Eric Ramírez crearon un NFT que reproducía una marca de bolsos (tridimensional y mixta) de un tercero. Dicho NFT era la reproducción del clásico bolso de Hermès, Birkin, y al que llamaron Baby Birkin, a los que se podía acceder en una plataforma llamada “MetaBirkins.com”.

Los titulares de la marca, el grupo francés Hermès demandaron en una corte de Nueva York por infracción de marca. En junio de 2023 salió el fallo a favor de Hermés, el juez de

[204] Enrico Bonadio y Rishabh Anjay Mohnot, Trademarks and Image Rights in the Metaverse, SSRN Working Paper, 2024, 10–12, https://ssrn.com/abstract=4799000.

distrito estadounidense Jed Rakoff dijo que la orden judicial permanente estaba justificada porque la comercialización continua de los NFT por parte de Rothschild probablemente confundiría a los consumidores y dañaría irreparablemente a la empresa.

3. La infracción de una marca por un registro de marca posterior

Un aspecto relevante a propósito de los derechos concedidos por la marca es la posibilidad que el titular de una marca anterior para instaurar una acción por infracción en contra una persona que haya registrado una marca igual o similar de forma posterior, sin necesidad de declarar la nulidad de dicha marca previamente.

Por mucho tiempo, dicha posibilidad no parecía clara en la doctrina y jurisprudencia particularmente la española, porque existía la doctrina de la "inmunidad registral" la que se basaba en que al tener el derecho de marcas dos facetas: una negativa (impedir que otros usen la marca) y una positiva (el uso de la marca por su titular), la faceta positiva le daba al titular de una marca posterior una especie de "protección" que impedía que sujetos que alegan derechos previos pudieran atacar, salvo que la marca posterior fuera anulada previo un procedimiento previo. En otras palabras, se protegía el derecho a usar la marca del titular del segundo registro, incluso si existía una marca anterior similar. Se consideraba que el derecho a usar la marca era más fuerte que el derecho a impedir que otros la usaran. Es decir, el *ius utendi* de la marca posterior, se imponía sobre el *ius excluendi* propio del primigenio titular. Este argumento, además, también se sostenía por el derecho de propiedad que se considera otorgado con el registro. Sin embargo, esta doctrina española chocaba con las nuevas tendencias que se originan en sentencias del TJUE. Por tanto, se impuso una nueva lógica para evitar contradicciones con el principio fundamental del derecho de marcas armonizado, donde se debe dar prioridad a la función esencial de la marca, que se concreta en la regla *prior tempore potior iure* (primero en el tiempo, mejor en el derecho)[205].

[205] Carles Prat, "La 'inmunidad registral' en derecho marcario: pasado, presente y ¿futuro?", en Estudios sobre propiedad industrial e intelectual: Colección de trabajos en conmemoración de los 50 años (1963-2013) del Grupo Español de la AIPPI (Barcelona: 2015), 796.

De esta manera, a partir de dos sentencias del Tribunal de Justicia de la TJUE, la primera, dictada el 16 de febrero de 2012 (asunto C-488/10)[206], y la segunda, el 21 de febrero de 2013 (asunto C-561/11)[207] previa cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante, dicho tribunal ha perfilado con claridad que la acción de cesación puede dirigirse también contra el titular de una marca registrada posteriormente. En la primera de ellas, aunque se trataba de un conflicto entre dibujos y modelos industriales registrados, el TJUE sostuvo que el derecho de exclusiva conferido por un registro anterior puede hacerse valer incluso contra un tercero que sea titular de un diseño posterior, siempre que este no produzca una impresión general distinta. Esta doctrina ha sido proyectada al ámbito marcario por su paralelismo estructural en el régimen de derechos exclusivos.

En la segunda sentencia (ya en materia estrictamente de marcas), el Tribunal interpretó el artículo 9.1 del RMUE, concluyendo que este no distingue si el tercero infractor es titular o no de una marca registrada con posterioridad. En efecto, sostuvo que el derecho exclusivo comprende el *ius utendi* frente a cualquier tercero que utilice un signo infractor, incluso si este ha accedido a un registro posterior. Además, aclaró que el artículo 12 del mismo reglamento, que establece las limitaciones a los derechos marcarios, no incluye como excepción la existencia de un registro posterior. Por consiguiente, ambas sentencias reafirman el principio de prioridad en el sistema marcario de la UE, en virtud del cual una marca anterior debe prevalecer frente a una posterior, incluso cuando esta haya sido registrada válidamente

Descendiendo al derecho español, los efectos de dichas sentencias no se hicieron esperar, por lo que mediante el Real Decreto -ley 23/2018 y provechando la oportunidad para transponer la Directiva 2015/2436 (que ha propósito no manifiesta nada al respecto), entre las modificaciones al alcance del *ius utendi,* se destaca la excepción contemplada en el artículo 37 # 2 de la LM que señala: *"el derecho de marca no podrá invocarse para eximir*

[206] TJUE. *Sentencia de 16 de febrero de 2012, asunto C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (CEGASA) contra Proyectos e Instalaciones Mecánicas SA (PROINSA)*.
[207] TJUE. *Sentencia de 21 de febrero de 2013, asunto C-561/11, Fédération Cynologique Internationale contra Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza SL y Club Español de Retrievers CE de R.*

a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior", por lo que podemos concluir hasta aquí, que en la UE y España, el titular del registro de una marca puede ser un infractor marcario, si existe previamente el registro de una marca comunitaria o nacional, registrada para los mismos o similares productos o servicios.

Como consecuencia de lo anterior, si bien el artículo 34 de la LM reconoce el derecho exclusivo que el registro de una marca confiere a su titular, este derecho exclusivo no es absoluto, ya que el propio artículo 34.5 establece una excepción: el derecho exclusivo se ejerce *"sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada"*.

Hasta este punto, este desarrollo tal como está planteado se sale de los cánones normales de quien se considera infractor. Pareciera atípico que se pueda considerar infractor a una persona que es titular de un signo distintivo, pero puede entenderse como una evolución proteccionista en el derecho de marcas, generando un nuevo entendimiento de la acción por infracción como un mecanismo mucho más expedito que la misma acción de nulidad.

En una conclusión preliminar, la LM reconoce la prevalencia de los derechos sobre la marca con fecha de prioridad anterior frente al derecho exclusivo del titular de una marca registrada con posterioridad. Esto implica que el titular de una marca registrada no puede ampararse en su derecho exclusivo para evitar responder por la violación de derechos anteriores, lo que supone una limitación a la inmunidad registral.

También es cierto que dicha conclusión no es generalizada, ya que por lo menos al nivel del derecho español, el alcance la acción por infracción a favor del primer titular, está limitado por supuestos como los contemplados en el artículo 41 Bis de la LM, que a su vez pueden considerarse como derechos del titular del segundo signo, de hecho, el artículo se titula: *"Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca".* Pero también, de importancia, es que el primer titular del registro marcario podrá ejercer la acción de infracción, siempre y cuando no haya dejado caducar la acción de nulidad relativa en los términos contemplados en el artículo 52 de la LM, en el

mismo sentido está planteado en el artículo 16 del RMUE. O sea, esta limitante temporal propia de la acción de nulidad también es tenida en cuenta lógicamente, para efectos de instaurar la acción por infracción, pues se trataría de una caducidad por tolerancia.

Pero, además de la anterior situación (caducidad por tolerancia) pueden existir otras situaciones en las que, el titular de la marca registrada con anterioridad no podría haberse opuesto a su registro. Estos casos son: i. Falta de uso de la marca anterior: Si en el momento de la solicitud de la marca posterior, la marca anterior no se había usado de forma efectiva durante los cinco años anteriores, podría haber caducado y, por lo tanto, no servir como base para oponerse al registro de la nueva marca. ii. Pérdida de distintividad de la marca anterior: Si la marca anterior ha perdido su capacidad de distinguir productos o servicios, podría ser nula y, en consecuencia, no podría impedir el registro de una marca posterior similar. iii. Ausencia de riesgo de confusión: Si no existe riesgo de que el público confunda la marca posterior con la anterior, no hay base para oponerse a su registro. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si las marcas son suficientemente diferentes o si se usan para productos o servicios distintos[208].

Se quiere comentar ahora, como la falta de un estudio de fondo en el procedimiento de solicitud de una marca por parte de las oficinas de marcas en relación con las causales denegación relativa, puede incidir en que sea necesario fortalecer las acciones del titular de una marca. Así, en principio podría parecer ilógico que el titular de una segunda marca, cuyo registro haya sido otorgado por el Estado supranacional o nacional, pueda ser considerado infractor. Y la razón es que quien otorga el registro es el Estado a partir de un acto administrativo. Pero el asunto es que en la UE y España el examen de fondo no se hace teniendo en cuenta las causales relativas de denegación, por lo que se deja por fuera del examen de registrabilidad la declaratoria de oficio de causales de denegación relativa como

[208] Pedro-José Bueso Guillén, "Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca (art. 41 bis LM): la restauración parcial de la inmunidad registral", LA LEY mercantil , n.º 62 (octubre 2019): 11-12.

cuando existen signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

Esta situación pone de manifiesto una problemática importante: la protección de las marcas frente a causales relativas, como la doble identidad, no se realiza directamente por las oficinas de marca de forma exhaustiva. En la práctica, esto implica que puede haber dos marcas similares o idénticas para los mismos productos o servicios, y a pesar del conocimiento previo de la oficina de marcas de anterioridades registrales, no se puede denegar el registro salvo que el titular del signo anterior se haya opuesto.

Antes de la actual ley de marcas la oficina de marcas sí tenía el deber de declarar de oficio las causales de denegación relativa como en los casos de doble identidad, pero con el advenimiento de la actual LM, dicha posibilidad desapareció, según queda claro en el capítulo IV inciso 3 de la LM[209]. Los argumentos que se exponen en dicho capítulo se centran en la necesidad de armonizar el sistema español con el de la marca de la UE[210], evitando conflictos artificiales cuando el titular de la marca anterior no tiene interés en oponerse a la marca posterior, y mejorando la rapidez y eficacia del procedimiento de registro de marcas. Y agrega que esta simplificación del procedimiento se justifica al concentrarse en las prohibiciones absolutas, que protegen al público en general, a diferencia de las prohibiciones relativas, que protegen intereses privados. En consecuencia, según la parte motiva se considera que no se debe imponer un examen de oficio de las prohibiciones relativas, sino dejar que sean los particulares quienes defiendan sus intereses.

[209] La misma Oficina Española de Patentes y Marcas indica en su instructivo oficial: "La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) no examina de oficio si el signo solicitado incurre en alguna de las prohibiciones relativas de registro de la Ley de Marcas, con excepción de la prevista en el artículo 9.1.b), sino que se deben hacer valer presentando la correspondiente oposición". Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Guía de examen de prohibiciones relativas de registro , 2020, disponible en https ://www .oepm .es /export /sites /oepm /comun /documentos_relacionados /PDF /Prohibiciones_relativas_signos .pdf .

[210] Según el artículo 8 del RMUE, el registro de una marca será denegado solo si, mediando oposición del titular de una marca anterior, se determina que la marca solicitada es idéntica o similar a la anterior y que los productos o servicios son idénticos o similares, generando un riesgo de confusión en el público. La UEIPO tampoco realiza este análisis de oficio.

Por lo anterior, habida cuenta que el examen de la respectiva oficina de marcas no es exhaustivo y se encuentra limitado a una examen de fondo que corresponda a causales absolutas de denegación, es muy posible que en la práctica se generen nuevos registros marcarios de signos iguales o similares a otros que se habían registrado previamente, por lo que tiene lógica, que de forma posterior, el titular de la marca primigenia, deba hacer uso de otros causes procesales tales como la nulidad del registro posterior, como también, la acción de cesación, ante la falta de examen e fondo exhaustivo por parte de la oficina. Fíjese que el hecho de no oponerse no limita luego que, se pueda instaurar la acción de nulidad o la de infracción.

En mi opinión, esta situación en comento puede generar inconvenientes, ya que puede afectar la seguridad jurídica de la titularidad de los derechos registrales. Una anterioridad que no fue considerada como obstáculo para el registro en su momento, podría posteriormente, cuando la marca ya está siendo utilizada, servir de base para una acción de infracción, lo que puede generar un desgaste de tiempo y dinero, pero además de ampliar gastos en economía procesal. Si se hubiese mantenido el anterior sistema y la oficina de turno hubiese denegado de oficio una solicitud como en los casos de doble identidad, seguramente el titular de la marca no habría de encontrarse en la imperiosa necesidad de iniciar una acción de nulidad o de una acción por infracción con el consecuente beneficio de no se judicializarse un asunto que pudo resolverse en otro momento, pero, además, el hecho de permitir un registro similar es como si el Estado fuera partícipe de una confusión en el mercado que pudo evitarse.

Para alguien que no esté de acuerdo con el anterior comentario, podría decir que el titular de la marca primigenia pudo oponerse, pero resulta que no se ha encontrado un deber legal de la oficina en notificar al primigenio titular para que haga uso de la oposición y si bien, el procedimiento de registro de un signo tiene una etapa de publicación, la práctica demuestra que no necesariamente el titular de una marca registrada está constantemente pendiente de las diferentes publicaciones para ver si en determinado un signo solicitado por

un tercero se parece al suyo previamente registrado[211]. Además, la ley no contempla una sanción para el titular de la marca registrada por el solo hecho de no oponerse, a tal punto que perviven las acciones de nulidad y de infracción.

Dicho en otras palabras, resulta difícil comprender cómo una causal de denegación relativa tan importante como la doble identidad se considere un aspecto privado y se relegué su importancia. La función esencial de la marca es la de indicar el origen empresarial, garantizando la calidad de la información que recibe el consumidor. Considerar que esto solo interesa a los particulares y no al mercado parece que no es adecuado, ya que los signos distintivos proporcionan información importantísima al mercado y a los consumidores para evitar confusiones.

Si la propia oficina de marcas permite el registro de marcas iguales o similares, el Estado estaría propiciando la confusión en el mercado y la proliferación de productos que inducen a error. Sería más razonable y eficiente que las oficinas pudieran denegar de oficio los signos distintivos por causales relativas, especialmente en casos de doble identidad. De lo contrario, se fomenta la aparición de conflictos futuros, como acciones de nulidad o incluso acciones por infracción.

Si se permitiera, como ocurría en legislaciones anteriores, que las oficinas realizaran controles de oficio de las prohibiciones relativas, se reducirían considerablemente las acciones de nulidad y las acciones por infracción. Esto beneficiaría tanto a los titulares de marcas como a los consumidores, al garantizar una mayor seguridad jurídica y transparencia en el mercado.

Por esta razón, algunos autores consideran que limitar la prohibición de registro a signos idénticos para productos idénticos, protegiendo únicamente intereses particulares, es un error. Argumentan que esta limitación genera inseguridad jurídica y dificulta la planificación y el desarrollo de estrategias de marca a largo plazo, además, que dicho sistema

[211] Con este comentario no se está minimizando el efecto de publicidad formal del registro marcario, pues es absolutamente necesario para entender, que, aunque las personas no lo revisen, se entienden oponibles a todo el mundo.

europeo- español, no es el dominante en el mundo, al punto que países como USA, Inglaterra, Japón, mantienen el ideal procedimiento donde la oficina de marcas reconoce de oficio las causales de denegación relativa[212]. En la CAN y Colombia como se verá en este ítem, también la oficina de marcas tiene el deber de reconocer de oficio las causales de denegación relativa, lo que hará en la práctica casi imposible instaurar acciones de infracción contra titulares inscritos.

Dejando sentada las anteriores apreciaciones y teniendo en cuenta la existencia del actual sistema, es decir, la infracción de marca por parte de un titular de una marca posterior, pasemos ahora a abordar dos aspectos: Imputación de la infracción y la responsabilidad por daños y perjuicios. En relación con la infracción, esta es de carácter objetivo, es decir, el solo hecho de ser titular de un signo posterior que sea igual o similar a uno previamente registrado, lo considera infractor[213].

No obstante, para considerar la condena por perjuicios a un posterior titular registral, debe analizarse si este último actuó con mala fe. La doctrina ha considerado que habría lugar a la indemnización de perjuicios solo en aquellos casos donde el titular del signo distintivo haya obrado de mala fe y para ello se sustentan en el artículo 54 de la LM en materia de nulidad, donde la posibilidad de solicitar la indemnización de perjuicios se supedita al evento en que el titular de la marca haya actuado de mala fe[214].

Teniendo en cuenta lo anterior y en relación con la indemnización de perjuicios, otro aspecto sobre el que vale la pena indagar es sobre la aplicación del artículo 42 de la LM en relación con la eventual responsabilidad por daños y perjuicios del titular de una marca

---

[212] Jorge Llevat-Cuatrecasas, "La doble inscripción de marcas idénticas: la seguridad jurídica en derecho de marcas", en XXI Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual , Grupo Español de la AIPPI (Barcelona: 2006), 77-79.

[213] Como se dijo, parece problemático considerarse infractor a un titular de un registro por dos razones: la primera, porque el signo es otorgado por un organismo comunitario (UEIPO) o la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM), por lo que su obtención no es automática, sino que previamente debió cursar un estudio, por lo que su concesión genera una confianza legítima en el ciudadano o empresario que lo ha adquirido. Pero como se ha indicado, la ausencia de un estudio de fonde que involucre un análisis de confusión, debilita el acto administrativo que concede el registro.

[214] Rafael, Fuentes Devesa. La acción de violación de la marca frente al titular de la marca posterior. Revista Aranzadi Doctrinal, nº 9 (2018): 9.

posterior. En efecto, la responsabilidad por daños y perjuicios en casos de infracción marcaria se rige por el artículo 42 de la LM, el cual establece dos tipos de responsabilidad: objetiva y por culpa. En la responsabilidad objetiva, el infractor es responsable por los daños y perjuicios sin necesidad de requerimiento previo. Esto se aplica en casos como la colocación de signos falsos en productos o la primera comercialización de productos. Por otro lado, la responsabilidad por culpa exige un requerimiento previo al infractor para que proceda la indemnización de perjuicios, si no se trata de la ejecución de conductas contempladas para una responsabilidad objetiva.

En relación con el primer supuesto de responsabilidad objetiva, la dificultad estaría relacionada con que el titular de una marca posterior, cuando coloca los signos en sus productos, lo está haciendo con una conciencia plena de que está facultado para ello a partir del registro. Por lo tanto, endilgarle una responsabilidad por una facultad que le ha sido otorgada por el Estado no tiene ningún parangón con un sujeto que coloca etiquetas en productos o comercializa servicios de una manera negligente sin un previo registro. El infractor común y corriente al que se refiere el artículo 42 es aquel que no tiene ningún derecho sobre el signo, mientras que el titular de la marca posterior, por lo menos, tiene una presunción de derecho. En ese mismo orden de ideas, tampoco podría hablarse de una primera comercialización, porque la comercialización no la está haciendo a partir de la utilización de un signo de manera inconsulta, sino que, por lo menos, y aún en gracia de discusión, existe una autorización del Estado para que lo haga. Por lo tanto, no son equiparables y sería complejo hablar de una responsabilidad objetiva.

Tratándose de la responsabilidad por culpa del numeral 1 en comento, aunque pareciera más lógico que un requerimiento previo al titular de la marca posterior pudiera ser un presupuesto para la indemnización de perjuicios, ya que permitiría al titular primigenio explicarle concretamente la infracción, demostrar su titularidad anterior y argumentar la similitud entre los signos y los productos o servicios, es preciso tener en cuenta que el titular de la marca posterior no se encuentra en la misma situación que un infractor común y corriente. Su signo, al estar registrado, goza de una presunción de legalidad que podría generar resistencia a aceptar que está cometiendo una infracción marcaria. No es lo mismo

un infractor común, que una vez advertido sabe que no tiene ningún derecho sobre el signo, que el titular de una marca posterior, que tiene un derecho o, como mínimo, una presunción legal sobre el mismo hasta que judicialmente se demuestre lo contrario. En este contexto, un requerimiento por parte del titular de la marca anterior podría no ser suficiente para demostrar la mala fe necesaria para obtener una indemnización por daños y perjuicios. La presunción de legalidad que emana del registro puede diluir el elemento subjetivo de la mala fe o al menos mucho más difícil de probar, al no existir una relación directa entre la voluntad del titular de la marca posterior y la decisión de la oficina de marcas.

La situación se vuelve aún más compleja cuando el requerimiento se basa en la similitud entre los signos (no en una doble identidad), ya que puede existir discusión sobre el grado de confusión. En este caso, el titular de la marca posterior podría verse perjudicado si cesa en la explotación de sus productos o servicios simplemente por haber recibido un requerimiento, sin que exista una decisión judicial que declare la infracción.

Con todo, en los eventos de existir, responsabilidad por daños y perjuicios la pregunta sería desde que momento se deberían liquidar: ¿desde la concesión del registro por la oficina de marcas, o se necesita de un requerimiento previo por parte del titular del signo anterior? Considero que, para poder imputar responsabilidad por daños y perjuicios al titular de una marca posterior similar, es necesario un requerimiento previo preciso y contundente por parte del titular de la marca anterior. Este requerimiento debe demostrar la confundibilidad entre ambos signos, especialmente en casos de doble identidad (signos idénticos para productos o servicios idénticos).

A partir de la notificación del requerimiento y ante la falta de cese en el uso del signo, se podría iniciar el cómputo para la liquidación de los daños y perjuicios, y en ese mismo orden de ideas, comenzaría el conteo del término de prescripción para exigirlos. Sin embargo, es importante tener en cuenta los aspectos problemáticos que hemos mencionado anteriormente en relación con la dificultad de probar la mala fe y la posible afectación a la confianza legítima del titular de la marca posterior.

Pasando el análisis a nivel de la CAN y Colombia, no existe una disposición normativa o un precedente jurisprudencial que considere que el titular de una marca anterior pueda solicitar mediante una acción de infracción la prohibición de usar un signo registrado de forma posterior, es más, ni si quiera está contemplada como una causal de nulidad, pero la mala fe sí. Por lo que se podría decir que a nivel de la CAN y de Colombia, aun se aplica el principio antes operante en la UE y España, que indica *"quien usa su derecho no causa daño a nadie"*. Sin embargo, es posible que ante eventos en que el registro marcario se logre de mala fe, pueda usarse como remedio únicamente la acción de nulidad, con una particularidad y es que, en Colombia, solo pude instaurarse ante el Tribunal Superior de Cundinamarca (Colombia)[215], pero no como procedimiento administrativo ante las oficinas de marcas que concedieron el signo

Sígase que, en la CAN y por ende Colombia, la Decisión 486 en su artículo 150 establece que la oficina de marcas tiene el deber de analizar si una marca puede registrarse, y para eso debe considerar todas las causas que podrían impedir el registro, no solo las "absolutas" del artículo 135, sino también las "relativas" del artículo 136.

Esto significa que la oficina de marcas, por su propia iniciativa, puede identificar y rechazar solicitudes de marcas que sean idénticas a otras ya registradas para los mismos productos o servicios, sin necesidad de que el titular de la marca anterior presente una oposición. En este sentido ha dicho el TJCAN[216]:

> Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

[215] Congreso de la República de Colombia, *Ley 2080 de 2021: Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011— y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción*, 25 de enero de 2021, Diario Oficial No. 51.584.
[216] TJCAN, *Interpretación Prejudicial en el Proceso 84-IP-2011*, 8 de abril de 2011.

> En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

Con lo dicho, en la CAN y Colombia no sería de recibo determinar que quien solicitó un signo que luego fue otorgado por la respectiva oficina de marcas, se considere infractor y mucho menos que haya actuado de mala fe, pues la oficina ha tomado su decisión de manera independiente tomando en cuenta incluso casuales de denegación relativa, sin que para ello se tenga en cuenta de manera determinante la intención del solicitante, por lo que su concesión genera una confianza legítima en el ciudadano o empresario que lo ha adquirido. Por ende, la única opción que cabría sería la nulidad relativa o absoluta y donde el demandado sería el Estado, pues como este es quien debe hacer el análisis de registrabilidad, el error estaría en cabeza de él y, por ende, se ataca es la resolución o acto particular que concedió el signo

Nos podríamos preguntar si tal como en la UE y España, es posible aplicar normas sobre el registro de una marca de mala fe, para eventualmente endilgar responsabilidad al titular de una marca posterior, que sea igual o similar a una previamente registrada, como una alternativa a la acción de simple nulidad relativa. Pero dicha alternativa no es posible, pues el instituto de la nulidad por haber registrado una marca de mala fe, hace referencia a alguien que efectúa una solicitud de un signo distintivo cuando no tenía una legitimación para hacerlo, y deja por fuera a quien inicialmente sí tenía la legitimación para realizar dicha solicitud, como cuando dos empresarios emprenden una actividad mercantil de manera conjunta y uno de ellos, de manera maliciosa o de mala fe, se adelanta y solicita el registro para sí, dejando por fuera a aquella persona que era su socia y que también tenía el derecho de hacerlo.

En cambio, cuando se trata del registro de una marca posterior, no se parte de un mismo presupuesto del registro de una marca de mala fe, porque previamente existe un signo registrado y, de forma posterior, se hace una solicitud donde el funcionario de turno ha debido, o por lo menos tuvo, el conocimiento del antecedente registral. En cambio, fíjese que en materia del registro de una marca de mala fe es posible que el funcionario desconozca la

controversia entre ambos socios y, simplemente, puede hacer un análisis de registrabilidad desde el punto de vista de los antecedentes registrales. Por ende, es absolutamente clara la mala fe cuando se habla de la nulidad por el registro de mala fe, o por lo menos puede ser probada, pero es muy diferente cuando se trata del registro de una segunda marca, porque, se insiste, aun teniendo una relación el titular de la primera marca y el titular de la segunda, la decisión del funcionario ha partido de un análisis previo de la existencia de un registro de una marca. En cambio, en el de nulidad o el registro de una marca de mala fe estamos hablando de un funcionario que no conoce otras situaciones particulares y que puede existir una discusión entre dos personas que podrían haber solicitado un signo distintivo.

Por otro lado, cuando analizábamos la posibilidad alternativa que tiene el titular del signo marcario registrado primigeniamente en la UE y España de demandar en acción por infracción o por nulidad, allí a quien se demanda no es a la oficina de marcas en representación del Estado, sino que el sujeto pasivo de la demanda es el titular del signo posterior, lo que puede guardar lógica con la limitada participación de las oficinas de marcas en el estudio de fondo de una solicitud, la que prácticamente con tan solo superar las causales absolutas de irregistrabilidad y sin tener en cuenta similitudes con signos anteriores, deben conceder el signo.

En el régimen andino y en Colombia, lo anterior no es igual, pues recae en la oficina de marcas realizar un estudio de fondo de la solicitud del signo, por tanto, a quien se demanda es directamente es al Estado y la resolución que otorgó el signo. No obstante, lo anterior, el titular del signo puede actuar en el respectivo proceso como un tercero.

En ese sentido no sería posible trasladar a la acción por infracción marcaria a aspectos propios de la nulidad relativa o absoluta de un signo registrado de forma posterior. Esto se debe a que, en los procesos de nulidad, se impugnan resoluciones administrativas que emanan de las oficinas de marcas. En estos casos, el demandado es el Estado, en representación de dichos funcionarios, y el demandante alega el error de estos funcionarios al conceder el registro. Por lo tanto, la nulidad del registro se basa en el error del Estado al otorgarlo y se presume un uso legítimo por parte del segundo titular del signo, pues el otorgamiento del

signo por parte de la oficina le ha generado una confianza de su legalidad al ciudadano, legalidad que, para ser desvirtuada, precisa necesariamente de un proceso de nulidad del signo y mientras dicha nulidad no se efectúe, el ordenamiento jurídico le protege su derecho registral.

4. La infracción de la marca de renombre

4.1 UE y España

Desde la reforma introducida por el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, la LM ha consolidado la categoría de marca renombrada, eliminando la diferenciación que previamente existía entre marcas notorias y renombradas. Antes de esta reforma, la doctrina había señalado que dicha distinción resultaba poco práctica y generaba confusión, ya que la única diferencia radicaba en el alcance del reconocimiento de la marca: mientras que la marca notoria se circunscribía a un público especializado en relación con el producto o servicio representado, la marca renombrada gozaba de un conocimiento más amplio y generalizado[217].

Pero además, este nuevo alcance rompe el principio de especialidad, pues a diferencia de las marcas no renombradas, cuya protección se encuentra delimitada por el principio de especialidad (es decir, restringida a productos o servicios explícitamente solicitados y concedidos en el registro), la marca renombrada rompe con este esquema y se protege frente a cualquier uso indebido, en cualquier sector del mercado, es decir, el carácter renombrado de una marca hará que el signo quede indisponible para cualquier clase de la clasificación NIZA, así la solicitud de la marca se haga para un producto totalmente diferente para el que está registrado la marca renombrada.

Y su lógica radica en que una marca de renombre tiene un poder de atracción tan fuerte dado su reconocimiento en el mercado, que lo más probable es que un consumidor de una marca renombrada, así esta se encuentre registrada para proteger productos o servicios de un sector específico del mercado, pueda verse confundido con un signo de un tercero que

[217] José Carlos Erdozaín López, Propiedad Industrial 2021, coordinado por Enrique Ortega Burgos, "La Marca Renombrada. Reforma y Jurisprudencia" (Valencia: Tirant lo Blanch, 2021), 1.

fonética y gráficamente es similar al de la marca de renombre y considere, pero por error o confusión, que ahora esa marca renombrada está incursionando en otro mercado, sin ser ello cierto.

Dicho en otras palabras, el quid de la protección de la marca renombrada radica en que, además de su carácter distintivo para los productos y servicios que identifican, esta goza de un reconocimiento especial derivado de la alta calidad de sus productos o servicios, su permanencia en el mercado a lo largo del tiempo y su uso continuo, lo que le permite alcanzar un renombre entre los consumidores. Con el paso del tiempo, la marca renombrada adquiere una función adicional: no solo identifica el origen empresarial de los productos o servicios que distingue, sino que desarrolla un poder de atracción propio e independiente de estos.

En otras palabras, la marca renombrada trasciende su función originaria y se convierte en un activo con un valor propio, desligado de los productos o servicios que originalmente protegía. Este renombre se consolida gracias a la amplia difusión de la marca en el mercado, sustentada tanto en la calidad de los productos o servicios que distinguen como en las estrategias publicitarias de su titular y en la imagen positiva que ha construido. Como resultado, el prestigio de la marca no solo genera interés en relación con los productos y servicios para los que fueron originalmente registrados, sino que también es capaz de atraer demanda en sectores completamente distintos. La reputación adquirida incrementa el valor económico de la marca, lo que permite a su titular explotar comercialmente su prestigio al extenderlo a nuevos productos o servicios que, en principio, no estaban cubiertos por el registro inicial[218].

Es precisamente este prestigio lo que justifica su protección reforzada, ya que cualquier consumidor que vea el signo distintivo en el mercado podría asociarlo automáticamente con la marca renombrada, sin importar el producto o servicio al que esté vinculado. En consecuencia, la ecuación es clara: cuanto mayor sea la fuerza atractiva de la

[218] Etienne Sanz de Acedo Hecquet, "La protección de la marca renombrada en el Derecho comunitario," Revista de Derecho Mercantil, núm. 236 (2000): 679.

marca renombrada, mayor será el riesgo de que su prestigio sea trasladado a productos o servicios ajenos, lo que podría generar un aprovechamiento indebido por parte de terceros.

Pues bien, la protección de la marca notoria no tenía el antedicho alcance, por lo tanto, su protección no superaba del todo el principio de especialidad, por lo que un tercero, pese al reconocimiento que tuviese una marca notoria, podía en la práctica, solicitar un signo distintivo igual o similar al de una marca notoria o usarlo de manera inconsulta, siempre y cuando lo hiciera para una clase o actividad económica diferente o que no tuviese conexión competitiva con la marca notoria, lo que podía llevar a ese tercero a explotar una reputación ajena, porque al fin y al cabo, es muy posible que una marca que se considerada notoria, dado su reconocimiento pudiera confundir a los consumidores, bien a los específicos del nicho de mercado de la marca notoria o consumidores de otros mercados.

En fin, la reforma vino a unificar ambos conceptos bajo la categoría única de marca renombrada, con el propósito de fortalecer su protección jurídica. Al eliminar esta distinción, el legislador buscó simplificar el marco normativo y enfatizar la importancia del reconocimiento generalizado como elemento central de la protección marcaria.

Con la reforma introducida por el Real Decreto-Ley 23/2018 y la consolidación del concepto de marca renombrada, el sistema marcario español refuerza la protección de este tipo de signos distintivos. Esta protección se deja clara en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 8 de la LM, que impide el registro de signos idénticos o similares a una marca anterior con renombre, incluso cuando los productos o servicios asociados no sean similares a los protegidos por la marca previa. Este precepto busca evitar cualquier aprovechamiento indebido del renombre de una marca anterior y, en consecuencia, mitigar el riesgo de dilución o perjuicio a su carácter distintivo.

En esta misma línea, el artículo 34 numeral 2 literal c de la LM otorga al titular de una marca renombrada la facultad de prohibir el uso de signos idénticos o similares en el tráfico económico, sin importar si los productos o servicios con los que se utilizan son iguales, similares o completamente distintos a aquellos para los que la marca se encuentra registrada. Como se observa, en ambos preceptos españoles radica en la protección amplia

que se confiere a las marcas renombradas, al establecer que la prohibición de uso se justifica cuando el uso del signo posterior, sin justa causa, pueda generar una ventaja desleal aprovechando el prestigio de la marca anterior o cuando dicho uso perjudique su carácter distintivo o su renombre.

Sin duda, la reforma a la LM que venimos comentando, se alinea a con el marco normativo de la UE y en particular en el RMUE, donde las marcas renombradas también gozan de una tutela reforzada, permitiendo que su titular impida el uso de signos similares o idénticos incluso cuando no hay riesgo de confusión en el mercado.

En efecto, el artículo 8 del RMUE, referente a los motivos de denegación, dice en el numeral 5º que, mediando oposición del titular de una marca de registro, se denegará una solicitud de marca cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los que se solicitan sean idénticos, sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si tratándose de una marca de la UE, esta goza de renombre, o incluso tratándose de una marca nacional. anterior, esta goza de renombre en el Estado miembro de que se trata.

En igual sentido, como se había comentado, también encontramos el artículo 9 del mismo reglamento en relación con los derechos conferidos por la marca de la UE, donde se establece que al titular se le otorgan derechos exclusivos que puede hacer valer para prohibir cuando, sin su consentimiento, se utilice un signo que sea idéntico o similar en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, siempre que esta goce de renombre en la Unión.

4.2 Requisitos para que exista infracción de la marca de renombre

Ahora, para que exista una infracción de una marca renombrada, no es suficiente el hecho de reproducirla por un tercero, o en otras palabras, el solo uso no se considera infractor, pues para determinar si se infringe una marca renombrada, la legislación y la doctrina han establecido ciertos presupuestos fundamentales que deben cumplirse para que se configure la infracción. En primer lugar, la norma exige que se utilice un signo idéntico o similar a la

marca renombrada. Este requisito no solo se refiere a la semejanza gráfica o fonética, sino también a la impresión general que el signo genera en el consumidor medio. No es necesario que haya un riesgo de confusión, pero sí que el público asocie el nuevo signo con la marca previamente consolidada en el mercado.

Otro elemento importante es que el uso de la marca debe hacerse sin justa causa. Esto significa que el tercero que emplea un signo similar no puede justificar su uso en razones legítimas, como la descripción objetiva de un producto o servicio. Si bien la ley permite ciertos usos descriptivos o informativos de una marca, en el caso de las marcas renombradas, cualquier utilización que desvíe el prestigio o el reconocimiento de la marca original a favor de un tercero puede considerarse ilícita.

Pero, además, la infracción se produce cuando el uso del signo genera una ventaja desleal en favor de quien lo emplea o perjudica el carácter distintivo o el renombre de la marca protegida. En cuanto a la ventaja desleal, la legislación y la doctrina han señalado que se configura cuando un tercero se beneficia del esfuerzo publicitario, la calidad y la trayectoria de una marca renombrada sin haber realizado inversión alguna para lograr ese reconocimiento. En estos casos, el uso indebido se considera una forma de parasitismo comercial, en el que un nuevo actor en el mercado obtiene notoriedad inmediata sin el esfuerzo propio que normalmente requiere consolidar una marca[219].

Vale anotar que para que se produzca la infracción en comento, no es necesario que se den todos los anteriores presupuestos, sino que con uno de ellos que se concrete, es suficiente para que se genere una infracción[220].

La jurisprudencia ha identificado múltiples situaciones en las que se aprovecha la reputación de una marca renombrada sin justificación válida, lo que configura un claro acto de infracción. Un ejemplo claro de ello se observa en el caso de ZARA, analizado por el

[219] Erdozain López, 12
[220] García Pérez, *El derecho de marcas de la UE en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, 444.

TS[221]. El caso se refiere a una compañía que prestaba servicios de información a través de internet y telefonía móvil, la cual lanzó una campaña para la suscripción de un servicio de contenido multimedia vía mensajes de texto. En el marco de esta campaña, se promocionó un sorteo en el que el premio consistía en una tarjeta de regalo de ZARA por una importación de mil euros.

Para participar en el sorteo, los usuarios debían acceder a determinadas páginas web a través de un banner en el que figuraba el signo "ZARA". Es decir, el acceso al sorteo se vinculaba visualmente con la marca ZARA, lo que generaba en los consumidores la impresión de que la compañía que organizaba el sorteo tenía una relación comercial con la marca renombrada.

El TS determina que esta conducta encajaba dentro de lo previsto en el artículo 34.2 literal c) de la LM, dado que la empresa demandada estaba utilizando la marca ZARA, una marca renombrada, para obtener un aprovechamiento indebido de su carácter distintivo y prestigio en el mercado.

Además, el Tribunal concluyó que este uso no podía considerarse legítimo, ya que no se encontraba dentro de los supuestos excepcionales en los que se permite la utilización de una marca ajena. Específicamente, el tribunal señaló que la empresa demandada no estaba empleando la marca conforme a prácticas leales en materia industrial o comercial ni con el propósito de diseñar productos o servicios del titular de la marca o de hacer referencia legítima a los mismos.

En este sentido, el uso de la marca ZARA por parte de la demandada no estaba justificado por la necesidad de indicar el destino de un producto o servicio, que es uno de los criterios bajo los cuales podría admitirse un uso legítimo. En consecuencia, el Tribunal concluyó que la empresa infractora se había beneficiado de manera indebida del prestigio y

[221] TS, Sala Primera, de lo Civil, *Sentencia 485/2024 de 10 de abril de 2024* , recurso 4370/2018, ponente: Ignacio Sancho Gargallo.

reconocimiento de la marca ZARA, sin contar con la autorización de su titular, lo que configuraba un acto de infracción marcaria.

A pesar de estos criterios generales, existen situaciones en las que el uso de un signo similar a una marca renombrada no constituye infracción. Uno de los casos más evidentes es cuando el uso del signo tiene una justa causa, es decir, cuando se emplea con fines legítimos sin intención de aprovechar la reputación de la marca original. Asimismo, si el uso del signo no genera un vínculo en la mente del consumidor entre la marca renombrada y el nuevo signo, no se configura la infracción, pues no se produce ninguna evocación indebida.

De manera similar, si el uso del signo no otorga una ventaja desleal al tercero ni perjudica la distintividad o el renombre de la marca original, no se dan los presupuestos para considerar que existe infracción. De igual manera, cuando los productos o servicios en cuestión son claramente diferenciables y no existe posibilidad de asociación en la mente del consumidor, se descarta la infracción, dado que la protección de la marca renombrada no es absoluta, sino que está supeditada a la existencia de una afectación concreta a sus funciones distintivas o su reputación en el mercado[222].

4.3 CAN y Colombia

En relación con el régimen andino, específicamente en la D486, que regula la propiedad industrial en la CAN y, por ende, en Colombia, existe una regulación específica para los signos notoriamente conocidos, pero no se hace una referencia explícita a la marca renombrada. No obstante, el artículo 226, literal c) menciona el concepto de aprovechamiento injusto del prestigio o renombre de un signo, lo que podría sugerir una protección similar a la que se otorga a las marcas renombradas en otros sistemas jurídicos. Pero resulta que, este artículo se encuentra dentro del título dedicado a los signos distintivos notoriamente conocidos, lo que indica que, en el marco normativo andino, la regulación sobre la marca renombrada no es explícita.

[222] Antonio Francisco Galacho Abolafio, La nulidad de la marca inscrita. Su titular ante la mala fe del solicitante (Valencia: Tirant lo Blanch, 2023), 14, 16.

A pesar de esta falta de reconocimiento expreso en la norma, ha sido tarea de la doctrina y la jurisprudencia del TJCAN establecer una diferenciación entre marca notoria y marca renombrada, lo que ha permitido confirmar que, aunque el concepto no esté formalmente consagrado en la D486, sí tiene cabida dentro del derecho andino y, por extensión, en el derecho colombiano[223].

En el anterior orden de ideas, en la CAN y Colombia, aun se diferencia entre marcas notorias y marcas renombradas, donde cabe destacar que las marcas renombradas son aquellas que tienen un conocimiento del público en general, es decir, no solo por un público especializado de los productos o servicios, mientras que, la marca notoria es un signo conocido por un sector pertinente de los consumidores del producto o servicio o por los competidores del titular de la marca notoria.

Dicho contraste lleva a su vez a diferencias particulares como que, las marcas renombradas rompen de forma absoluta el principio de especialidad tal cual se mencionaba en el derecho europeo y español, obteniendo protección para cualquier producto o servicio. En cambio, las marcas notorias, para ser protegidas en productos o servicios fuera de su ámbito de notoriedad, requieren que se demuestre un aprovechamiento injusto de su prestigio o la dilución de su fuerza distintiva. En cuanto a la prueba, la jurisprudencia del TJCAN ha establecido que no es necesario probar que una marca es renombrada, ya que su conocimiento en el mercado es un hecho notorio. Por otro lado, la notoriedad debe probarse mediante los medios permitidos por la normativa andina[224].

Es importante aclarar el alcance de la marca notoria, dada su actual existencia en la CAN y Colombia, y sobre todo frente al principio de especialidad. Si bien se ha dicho que la marca notoria, no rompe el principio de especialidad, es importante distinguirla de aquellas marcas que no gozan de este carácter, o, dicho en otras palabras, vale diferenciar la marca notoria de la marca convencional. Si bien el principio de especialidad también se aplica a las marcas tradicionales, la diferencia radica en que la marca notoria, al poseer un nivel avanzado

[223] TJCAN, *Interpretación Prejudicial Proceso 52-IP-2021.*
[224] TJCAN. *Interpretación Prejudicial, Proceso 196-IP-2020.*

de reconocimiento, incluso si se limita a un público específico, debe analizarse con criterios más amplios dentro del examen de infracción o conflicto marcario.

En este sentido, el operador jurídico, ya sea un examinador de marcas o un juez o tribunal en un proceso de infracción marcaria, no puede limitar su análisis exclusivamente a la comparación de productos o servicios idénticos o con conexión competitiva. Por el contrario, el estudio debe extenderse también a aquellos productos o servicios que, aun siendo distintos, formen parte del sector pertinente, o cuyo uso pueda generar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o con sus productos o servicios.

Además, la protección de la marca notaria también se justifica en la necesidad de evitar cualquier forma de aprovechamiento injusto, en particular cuando el uso del signo por parte de un tercero pueda diluir la fuerza distintiva de la marca o afectar su valor comercial y publicitario. Esto implica que, aunque la marca notaria sigue sujeta al principio de especialidad, su nivel de protección es superior al de una marca ordinaria, pues el análisis de infracción no se reduce únicamente a la coincidencia en productos y servicios, sino también a la evaluación del impacto que dicho uso pueda generar en la percepción del mercado y en el reconocimiento del signo. Por tanto, para obtener protección en relación con productos o servicios no relacionados con la marca notoria, es necesario que se presente un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Hasta lo aquí expuesto, puede observarse que en la UE y España la protección de las marcas renombradas se ha unificado y fortalecido, mientras que en la CAN y Colombia todavía se mantiene la diferenciación entre marca notoria y marca renombrada. Esta diferencia tiene consecuencias prácticas en materia de infracción marcaria, ya que en el régimen europeo y español la protección se extiende a cualquier producto o servicio si se demuestra que hay un aprovechamiento indebido o un perjuicio para la marca, sin necesidad de evaluar el principio de especialidad.

Por el contrario, en Colombia y la CAN, mientras persista esta diferenciación, las marcas notorias seguirán estando en desventaja de protección frente a las marcas

renombradas, ya que su tutela sigue atada al principio de especialidad y requiere probar que existe una conexión competitiva o un aprovechamiento injusto para extender su protección a otros sectores. En definitiva, el régimen europeo es más amplio y flexible, permitiendo que cualquier uso indebido pueda ser analizado sin restricciones de sector económico o sus equivalentes en la clasificación NIZA, mientras que en el régimen andino la protección sigue estando condicionada a la categoría de la marca y su alcance dentro del mercado.

4.4 Protección de la marca notoria no registrada

Finalmente, quiero detenerme en la protección de signos distintivos que previamente no han sido registrados, como en el caso de las marcas notorias en la UE, España, CAN y Colombia, cuya protección a nivel de los sistemas comunitarios, español y colombiano, si cumplen con los presupuestos de protección, sin estar previamente protegidos registralmente en el país donde se harán valer sus derechos, todo ello, especialmente, en virtud de la protección que trae el artículo 6bis de la Convenio de París.

4.4.1 España[225]

En el caso español, la protección de una marca notoria no registrada se encuentra expresamente contemplada en la propia LM. En primer lugar, el artículo 34 numeral 5 reconoce que el titular de una marca no registrada puede ejercer acciones frente a un uso no autorizado por parte de un tercero, siempre que dicha marca sea notoriamente conocida en España, conforme al artículo 6 bis del Convenio de París. Es decir, incluso sin registro, la ley permite que su titular actúe para evitar usos que generen riesgo de confusión con su signo notorio.

Ahora bien, esta protección no solo opera a través de acciones judiciales, sino que también tiene un efecto directo en el procedimiento de registro. El artículo 6 de la misma LM establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o similares a una marca no registrada que, en el momento de presentación o de prioridad de la

[225] En esta ocasión comienzo por España y no por la UE, por un contraste que resultará interesante si se inicia por el análisis de este país.

solicitud, sea notoriamente conocida en España, también bajo el amparo del artículo 6 bis del Convenio de París.

Si bien la más reciente reforma la LM traída por el Real Decreto-Ley 23/2018 ha introducido el concepto de "marca renombrada", agrupando las marcas notorias y renombradas, es importante subrayar que esta reforma no altera la protección específica otorgada a las marcas notorias no registradas. El artículo 34 numeral 5 de la LM, que se basa en el artículo 6bis del Convenio de París, sigue siendo la única disposición que regula la protección de estas marcas en España, por lo que era lógico, que la reforma, aunque cambia los conceptos de marca notoria y marca de renombre para aglutinarlas como marcas de renombre, no podía alterar la vigencia del artículo 6bis del Convenio de París, que es un tratado externo al cual la propia LM está remitiendo expresamente.

Con todo, no falta en la doctrina quienes consideran que las marcas renombradas no registradas también estarían protegidas. Para ello se basan en un argumento histórico donde la anterior ley de marcas española, la ley 32 de 1988, supeditaba la protección a las marcas registradas, pero que con la supresión del adjetivo "registrada" que ya no se encuentra en el artículo 42 numeral 1 de la actual LM, debe entenderse que existe una igualdad en la protección, para proteger no solo las marcas registradas y las notorias no registradas, sino también las marcas renombradas no registradas[226].

La notoriedad a que se refiere el artículo 6 bis del Convenio de París se construye a partir del conocimiento que un sector del público tenga sobre un signo con función distintiva, incluso si dicho signo no está registrado en el país. No se exige su uso territorial: basta con

[226] "La conducta regulada en el art. 42.1. LM se caracteriza por la ausencia de consentimiento del titular de la marca. Respecto de ese presupuesto, cabe observar, en primer lugar, que no hace referencia al registro de la marca, a diferencia de lo que sucede en el art. 42.2. LM («acto de violación de la marca registrada») y a diferencia también de la norma del art. 37 de la derogada Ley 32/1988, de marcas («todos aquellos que realicen cualquier acto de violación de la marca registrada»). La razón de la supresión del adjetivo «registrada» se encuentra en el hecho de que existe igualdad de razón para proteger las marcas registradas y las notorias o renombradas no registradas.… En el caso de la marca notoria o renombrada no registrada es precisamente la «notoriedad», la situación de «apariencia de titularidad del signo distintivo», la base suficiente para la protección dispensada en el art. 34.5 LM…". Cristina, Hernández Martí Pérez. La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018, 151.

que exista una percepción vigente y sostenida, y que no se trate sólo de un recuerdo histórico, sino de un conocimiento mantenido por el público pertinente, aunque el uso se haya desarrollado en otro lugar[227].

4.4.2. UE

En el análisis comparado entre el régimen español y el de la UE en torno a las marcas notorias no registradas, salta a la vista una diferencia relevante tanto en el plano normativo como en la claridad con la que se reconocen los derechos derivados de tales signos. En efecto, el derecho español, a través del artículo 34 numeral 5 de la LM, como se indicó, establece expresamente que las disposiciones sobre los derechos conferidos por la marca se aplican también al titular de una marca no registrada pero notoriamente conocida en España, conforme al artículo 6 bis del Convenio de París. Esta norma permite que el titular de dicha marca pueda ejercer acciones frente a terceros cuando se den supuestos de uso no autorizado que generen riesgo de confusión. La ley española no deja duda, incluso sin registro, la marca notoria goza de protección activa, tanto en sede administrativa (en casos de oposición) como judicial.

Por contraste, el RMUE, no contiene una disposición equivalente en el marco de los derechos conferidos por la marca. El artículo 9, que delimita los efectos del registro y las facultades del titular, no extiende dichos derechos a las marcas notorias no registradas (se insiste, como si lo hace el artículo 34 de la LM), limitándose a mencionar únicamente las marcas registradas y, en particular, a las marcas renombradas que hayan sido objeto de registro (art. 9.2.c). Esto en principio parecería indicar que, a diferencia del sistema español, el legislador europeo optó por no reconocer una acción por infracción en favor de titulares de marcas no registradas, incluso si estas fueran notoriamente conocidas en algún Estado miembro.

[227] Pilar Martín Aresti, "La protección de las marcas especialmente conocidas: evolución de la protección de la notoriedad y el renombre de la marca en el Derecho español," en *Reflexiones sobre la propiedad industrial en el siglo XXI*, ed. M.ª Mercedes Curto Polo (Navarra: Aranzadi, 2023), 387.

Sin embargo, esa conclusión resulta matizada cuando se examina el artículo 8 numeral 2 literal c del mismo Reglamento, que regula las causas de oposición al registro de una marca de la Unión. Dicha norma permite fundar una oposición en marcas que, a la fecha de presentación o prioridad, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París. Aunque el Reglamento no explicita si se trata de marcas notorias registradas o no registradas (la LM en su artículo 6 si habla explícitamente de la marca notoria no registrada), el propio artículo 6 bis al que remite protege expresamente las marcas notorias incluso cuando no están registradas. Por tanto, el RMUE sí admite que el titular de una marca notoria no registrada pueda oponerse a un nuevo registro, siempre que se pruebe adecuadamente la notoriedad en el Estado miembro correspondiente.

Esta situación pareciera generar una asimetría normativa dentro del propio Reglamento e incluso con respecto a la LM, pues la marca notoria no registrada puede oponerse a un registro, pero aparentemente a falta de previsión normativa expresa no se podría accionar por su infracción en los términos del artículo 9 del mismo Reglamento. Esto plantea una aparente tensión interpretativa, pues resulta jurídicamente incoherente admitir que un signo notorio no registrado puede impedir el nacimiento de un derecho (el registro de una marca de la Unión) pero no pueda defenderse frente a un uso de un tercero que lo lesione. En este sentido, si se aplica una lógica armónica y sistemática que se pretende a nivel de la UE, debe reconocerse que la oposición fundada en una marca notoria no registrada implica, al menos de manera implícita, el reconocimiento de un derecho que implica que igualmente la marca notoria no registrada se puede proteger aun frente a una infracción. Sería contrario al principio de coherencia del sistema permitir bloquear el acceso al registro por parte de un tercero, pero impedirle que inicie las acciones de protección de la marca que, aunque notoria, no esté registrada. Por lo tanto, se debe entender, que la marca notoria no registrada, también se encuentra protegida a nivel de la UE.

Para añadir a lo anterior, paradójicamente, en esta materia sustancial, la legislación nacional española resulta más clara y avanzada que el propio RMUE, cuando lo esperable, bajo la lógica de armonización vertical del derecho europeo, sería lo contrario. La norma

nacional española (que debería ajustarse y desarrollarse a partir de las disposiciones europeas) termina siendo más explícita en reconocer y desarrollar los efectos sustanciales de la marca notoria no registrada, incluso más allá de lo que el RMUE ha previsto.

En mi opinión, después de analizar el marco normativo europeo y español, así como la relación con el artículo 6 bis del Convenio de París, debe reconocerse que la protección de las marcas notorias no registradas no forma parte del diseño estructural del derecho marcario europeo. La lógica general tanto del RMUE como de la LM gira en torno a signos registrados. Las figuras de la marca notoria registrada y la marca renombrada (unificadas terminológicamente como "marca de renombre" tras la reforma española de 2018) se protegen con efectos que superan el principio de especialidad, pero solo cuando hay registro.

Ahora bien, la posibilidad de proteger una marca notoriamente conocida no registrada existe tanto en el RMUE (art. 8.2.c) como en la LM (art. 6.1.d), y en ambos casos se fundamenta en el artículo 6 bis del Convenio de París. Es decir, la fuente última que justifica esta protección no es el diseño interno del sistema europeo ni español, sino una obligación internacional concreta que exige negar el registro de signos idénticos o similares o permitir el ejercicio de acciones de protección cuando exista una marca notoria no registrada en el territorio nacional.

Cabe subrayar que el Convenio de París no hace alusión a las marcas renombradas no registradas. De ahí que la marca renombrada no registrada no goce de protección ni en la UE ni en España, y que su ausencia a mi modo de ver no se debe a una omisión, sino a una decisión legislativa coherente con la necesidad de garantizar un control institucional más riguroso sobre los efectos jurídicos amplificados que conlleva su protección. En este sentido, estimo que la doctrina que sostiene que todas las marcas notorias o renombradas pueden ser protegidas, aun sin registro, debe ser matizada, pues el derecho de la UE y España solo admite esta posibilidad en el caso específico de la marca notoria no registrada, y solo bajo las condiciones limitadas del artículo 6 bis del Convenio de París.

Vale aclarar, además, que cuando se protege una marca notoria no registrada (ya sea en virtud del artículo 6.1.d de la LM o del artículo 8.2.c del RMUE) los efectos de esa

protección están limitados a lo previsto en el artículo 6 bis del Convenio de París. Esto significa que su alcance no supera el principio de especialidad, y se restringe a impedir el uso o registro de signos idénticos o similares únicamente respecto de productos o servicios idénticos o conexos. No hay, por tanto, una protección extensiva frente a productos o servicios no relacionados, como sí ocurre en el caso de las marcas de renombre registradas en la UE y España.

4.3 CAN y Colombia

En Colombia, la protección de la marca notoria no registrada se encuentra expresamente prevista en la D486, particularmente en su artículo 229, lo que constituye un reflejo del artículo 6 bis del Convenio de París. Si bien este tratado no se menciona de forma explícita en la norma andina, los efectos jurídicos previstos en la D486 son plenamente coherentes con la lógica del Convenio, especialmente en lo relativo a la posibilidad de impedir el registro de signos similares o idénticos cuando exista una marca notoriamente conocida, aun sin estar registrada, incluida también la posibilidad de protegerse mediante acciones por infracción.

Ahora bien, para marcar una diferencia sustantiva frente al régimen europeo y español, debe destacarse que, como se ha indicado, la D486 no contiene una regulación expresa de la "marca de renombre", y que ha sido la doctrina y, especialmente, la jurisprudencia del TJCAN (como atrás se indicó) la que ha reconocido su existencia dentro del derecho comunitario andino. Más aún, en ausencia de una norma que condicione la protección de este tipo de signos al registro formal, el TJCA ha sostenido que también la marca renombrada no registrada puede ser protegida en los países miembros de la CAN.

Así lo ha señalado expresamente el Tribunal en el cual afirmó:

> La marca notoria regulada en la Decisión 486 y <u>la marca renombrada</u> rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina <u>así no estén</u>

> registradas ni sean usadas en ese país miembro. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance (subrayas fuera de texto)[228].

Este reconocimiento por vía jurisprudencial establece un marco de protección más amplio en la CAN, que incluye no solo a las marcas notorias no registradas (expresamente previstas en la Decisión 486), sino también a las marcas renombradas no registradas, aunque esta última protección no provenga de una norma escrita sino de la interpretación funcional del TJCA. De este modo, la CAN y, por ende, Colombia, se sitúan en un régimen más flexible que el europeo, en el cual no solo se admite la existencia de una marca renombrada sin registro, sino que también se le otorga eficacia jurídica activa.

Conviene precisar un aspecto sobre la protección de marcas notorias o renombradas no registradas en el ámbito de la CAN (según lo interpretado por el TJCAN) y es que se requiere que la notoriedad o el renombre del signo se proyecte dentro del territorio de uno de los países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú. Esta exigencia se infiere de la literalidad del artículo 228 de la D486 y concordantes, en la medida en que el efecto jurídico se vincula a la notoriedad o renombre del signo "en el país miembro". De este modo, no basta con que una marca sea notoria o renombrada a nivel global o en terceros Estados no miembros de la , si ese reconocimiento no se verifica dentro del territorio de al menos uno de los países que integran la CAN.

Ahora, esto no significa que la marca deba haber sido usada comercialmente en dicho país miembro. Como lo ha señalado RICARDO MEKTE, no es indispensable que el signo haya sido usado comercialmente en el país miembro para que se le reconozca la condición de notorio. Basta con que el signo sea conocido por el público pertinente en el país, aunque ese conocimiento se haya derivado de su publicidad, promoción, o de actividades desarrolladas desde el extranjero mediante redes globales de comunicación[229].

[228] TJCAN, *Interpretación Prejudicial, Proceso 92-IP-2020, 11 de diciembre de 2020*.
[229] Ricardo Metke Méndez, *Lecciones de Propiedad Industrial*. Bogotá: Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda / Editorial Diké, 2001, 140.

V. Conclusiones

En este capítulo se ha explorado sobre el derecho de propiedad industrial vinculado a la marca, resaltando la marca como uno de los activos más valiosos de una empresa. Se ha visto cómo una marca consolidada no solo confiere un poder distintivo en el mercado, sino que también influye significativamente en la percepción del consumidor sobre la calidad y el origen empresarial de los productos y servicios. Esto se manifiesta en la práctica empresarial, donde el registro de marcas se vuelve decisivo para diferenciar efectivamente los productos y servicios en un mercado competitivo.

También se ha discutido cómo la marca, aunque no producto de un esfuerzo creativo comparable al de los inventos o diseños, se protege principalmente por su capacidad para ser identificada de manera inequívoca en el mercado, reforzando su función esencial de indicar el origen empresarial y la calidad de los productos o servicios.

Además, se ha mostrado cómo el análisis de la infracción marcaria exige verificar no solo la falta de consentimiento del titular, sino también que el uso del signo se produce efectivamente en el tráfico económico, descartando usos meramente privados o sin finalidad comercial. También se ha abordado la necesidad de ponderar adecuadamente el riesgo de confusión, que puede incluir tanto la confusión directa como la asociación, teniendo en cuenta el contexto del uso del signo, el tipo de productos o servicios involucrados, y el perfil del consumidor (sea este medio, selectivo o especializado). En este sentido, se ha destacado que los conceptos de "idéntico" y "similar", tanto en lo relativo al signo como a los productos o servicios, son categorías abiertas que requieren una valoración compleja basada en criterios fonéticos, gráficos y conceptuales, además de la noción de conexión competitiva.

Al concluir este capítulo sobre la infracción marcaria, es claro que la protección de las marcas es fundamental no solo para la seguridad jurídica de los empresarios sino también para la confianza del consumidor. Esto lleva al siguiente capítulo, “las Acciones por Infracción a la Marca”, donde se profundizará en los mecanismos legales disponibles para los titulares de marcas para defender sus derechos contra las infracciones y cómo estos se

aplican en distintos contextos jurídicos para asegurar que la función distintiva y el valor de la marca se mantengan intactos en el mercado.

CAPÍTULO 3:

LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN A LA MARCA

Históricamente podrían reseñarse diferentes instrumentos normativos que buscan la protección de la marca, pero en definitiva una de las normas relevantes llamada puntualmente a la protección de la marca a nivel internacional, son los ADPIC. Así, el artículo 41 de dicho acuerdo dispone que los Miembros se asegurarán de que su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora sobre los mismos.

El acuerdo ha sido suscrito tanto por países de la UE entre ellos España, como también por países miembros de la CAN como lo es Colombia. Esto significa que, de base, a nivel internacional la inspiración de la protección de los derechos de propiedad intelectual dentro de los que se encuentra la marca es un imperativo para los países objeto de estudio desde hace mucho, incluso antes de las consolidaciones normativas regionales y locales.

Ahora bien, debe aclararse que no solo los Estados miembros de la UE han suscrito el ADPIC, sino también la propia UE como organización internacional. Esto fue posible en virtud de la Decisión 94/800/CE del Consejo[230], mediante la cual se aprobó la celebración, en nombre de la Comunidad, de los acuerdos resultantes de la Ronda de Uruguay de negociaciones multilaterales, incluidos los anexos del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio -OMC- (Acuerdo de Marrakech de 1994).

El ADPIC se encuentra incorporado como Anexo 1C de dicho Acuerdo, de manera que todo miembro de la OMC, al adherirse, queda automáticamente vinculado también a sus disposiciones, sin que sea posible aceptar solo parte de los compromisos. Así lo ha

[230] Consejo de la Unión Europea. *Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, de los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales (1986-1994).* Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 336, 23 de diciembre de 1994, pp. 1-2.

reconocido también la propia OMC, al señalar que todos sus miembros son parte del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, tanto los Estados miembros de la Unión como la propia UE están sujetos a las obligaciones internacionales derivadas de este acuerdo, lo que refuerza la base común de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, incluyendo las marcas, en los sistemas jurídicos objeto de comparación.

Lógicamente cada conglomerado y cada país posteriormente ha desarrollado sus propios mecanismos de protección, pero de todas formas como se podrá observar (y se viene observando), pueden ser similares en algunos aspectos lo que puede tener alguna lógica, en la medida que se comparten también normas de base globales como los ADPIC, no obstante, como es de esperarse, con muchos matices diferenciadores en cada uno de ellos.

A nivel de la UE teniendo en cuenta la diversidad de normas relacionadas con la protección de la propiedad industrial e intelectual en los diferentes estados miembros, se aprobó la D2004/48, que tiene como objeto, aproximar las diferentes legislaciones europeas con la finalidad no solo de garantizar un nivel de protección de la propiedad industrial e intelectual sino también una coherencia en el mercado interior, pues es necesario tener reglas de juego comunes a todos los países bajo el entendido que todo ciudadano puede comerciar en los diferentes territorios de la UE.

Como complemento básico y protección particular de la marca, el RMUE se ha desvinculado de su carácter unitario en aspectos procesales y desde su artículo 17 remite a las normas nacionales de cada país miembro, la aplicación de las normas sobre infracción propiamente dicha. Así que, cuando se trate de las acciones por infracción de la marca de la UE, el artículo 17 del RMUE remite a título de aplicación complementaria, las disposiciones que sobre acciones por infracción se encuentran en la legislación nacional, en nuestro caso la LM, pero en todo caso se deberá tener en cuenta las normas sobre competencia y procedimiento contempladas en el capítulo X del mismo reglamento.

Además, el artículo 129 del mismo RMUE indica que, en aquellas cuestiones no reguladas por el mismo reglamento, se podrán emplear las normas procesales nacionales aplicables al mismo tipo de acciones por los Tribunales de Marcas que estén radicados en

dicho país. También, en materia de medidas cautelares y provisionales el artículo 131, permite aplicar las mismas del derecho nacional para proteger una marca de la UE.

Ya se sabe que LME trae sus propias acciones, pero no se puede dejar de lado la importante modificación que aparejo la ley 19/2006 del 5 de junio, porque allí se ampliaron los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y además se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. En este último caso teniendo en cuenta que las acciones propias para la protección del derecho de marcas en la UE se encuentran reglados por la legislación nacional de cada país.

De esta manera la LM ha previsto en su Artículo 41 que el titular de la marca tiene derecho a ejercitar las siguientes acciones: A. la cesación actos que violen su derecho, B. la indemnización de los daños y perjuicios sufridos. C. La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación. D. La destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos o instrumentos que se usaron para cometer la infracción a costa del condenado. E. La atribución en propiedad de los productos infractores y medios usados para la comisión de la infracción. F. La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Vale decir que el artículo 41 no impone un número de acciones taxativas, sino que el titular de la marca tiene abierta la posibilidad utilizar cualquier medio que disponga la ley incluso por fuera de los atrás anunciados, para la protección del derecho marcario.

En la CAN aparte de lo dicho sobre los ADPIC, la D486 es la única encargada de regular las diferentes acciones por infracción de la propiedad industrial. De esta manera, el artículo 241 de la mencionada Decisión, plantea como acciones para la protección de la propiedad industrial y por ende de las marcas: A. La cesación de los actos infractores. B. La indemnización de daños y perjuicios. C. El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción**,** incluyendo material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción. D. La prohibición de la importación o de la exportación de los productos,

materiales relacionados con la infracción. E. La adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios utilizados en la infracción. F. La adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o usados para la infracción. G. El cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado. H. La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

De todas formas, luego cada país puede expedir normas propias que complementen y ayuden a materializar las acciones contempladas en la D486, pero sin contradecirlas. De esta manera en Colombia, a nivel nacional, tiene promulgadas diferentes normas que complementan y permiten aplicación práctica de las acciones contempladas en la norma superior que es el D486.

Así, por ejemplo, la ley 1648 de 2013, faculta a la Juez de la causa con el ánimo de sustanciar de mejor manera el procedimiento ordenarle al procesado que proporcione cualquier información que posea respecto de cualquier persona involucrada en la infracción, así como de los medios, instrumentos de producción o canales de distribución utilizados para ello, esto último por ejemplo lo que será trascendental para cuando se haga uso de acciones tales como el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción o para la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios utilizados en la infracción.

De igual forma, la D486 no plantea la posibilidad abiertamente de cesión de los productos con fines humanitarios, pero complementariamente bajo el entendido previo que la víctima como acción puede apropiarse de los productos utilizados o resultantes de la infracción por norma general, la ley 1648 en comento, permite de forma subsidiaria o complementaria, además de su apropiación, darle un mejor destino donándolos con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio.

Pero también, aunque la D486 no lo plantee, otra manera de calcular los perjuicios por la infracción de la marca puede complementarse además de lo contenido en esa Decisión con lo previsto en el decreto 2264 de 2014 que reglamente el ejercicio de las llamas

indemnizaciones prestablecidas. Esto significa que, en la CAN y Colombia, las acciones o los diferentes mecanismos de protección de la marca, no son taxativos por lo que a partir de otros complementos normativos o se amplían o se crean nuevas herramientas de defensa.

I. La acción de cesación

Como se advirtió previamente, con base en los artículos 9 del RMUE, 34 núm. 1 de la LM y 155 de la D486, una marca es un título de monopolio que concede el Estado nacional o supranacional en su caso, para poder explotar de manera exclusiva y excluyente un signo distintivo en el mercado, al fincar sobre ella una posición jurídica patrimonial de dominio paralela a la que se tiene sobre cualquier otro bien de estirpe material. Una vez adquirido el derecho sobre una marca, genera para su titular el desdoble de prerrogativas que son dos caras de una misma moneda: la primera radica en la posibilidad de explotar la marca directamente en el comercio identificando sus propios bienes y servicios, o indirectamente, otorgando licencias a terceros quienes deberán pagar cánones por su uso (*royalityes*).

La segunda prerrogativa es el *ius probihendi*, que consiste en el derecho a que nadie podrá usar un signo distintivo igual o similar sin ser previamente autorizado por el titular registral. Cuando dichas facetas no son respetadas por los terceros, pero en particular, cuando se atenta contra el *ius probihendi*, el ordenamiento jurídico entrega remedios al legitimario para que pueda contrarrestar tal intromisión a su derecho.

De este modo, el RMUE establece en su artículo 130 núm.1 de forma esencial la acción de cesación, indicando que en aquellos casos donde se compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca de la UE, el juez deberá dictar una sentencia o auto para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. La LM en su artículo 41 núm. 1, permite dentro de las acciones que tiene el titular de los derechos marcarios vulnerados, la cesación de los actos que violen su derecho.

Por su lado, la D486 en su artículo 238 prescribe que el titular de un derecho protegido podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que

infrinja su derecho el cese de los actos constitutivos de la infracción, como también se faculta para actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

1. Concepto acción de cesación

Dicho lo anterior, se entiende por acción de cesación aquella en virtud de la cual el titular de un derecho registral puede solicitarle a un juez que, después de declarar que su derecho ha sido infringido de acuerdo con las conductas establecidas en la ley, condene al demandado para que se abstenga de seguir utilizando la marca registrada en el tráfico económico ahora y en el futuro.

La acción de cesación, como su nombre lo indica, tiene razón de ser porque las infracciones marcarias, por lo general, no constituyen un acto aislado, sino que se desarrollan de manera continua, por lo que es lógico que los titulares deben tener a su disposición una acción de condena que permita hacer "cesar" la infracción, con la consecuente prohibición de realizar actos de violación en lo sucesivo. Lo que debe imponer el juez en su condena será una obligación de no hacer a cargo del infractor, que se traduce en dejar de utilizar el signo distintivo violado[231].

Para que prospere la acción de cesación, no es necesario probar el dolo o culpa del demandado en su actuación infractora; en este estadio, ni siquiera hay que probar la producción de un perjuicio patrimonial pues basta con que ocurra una circunstancia objetiva: la violación del derecho de marca por el demandado y el riesgo de que dicha violación pueda continuar.

La acción de cesación en cualquiera de sus modalidades puede ejercitarse contra cualquier persona en el tráfico económico que realicé actos de violación de la marca. O sea que estas acciones se pueden ejercitar frente a cualquier persona que, en el mercado, ofrezca, comercialice o almacene los productos marcados, sin necesidad de probar que estén actuando

[231] Manuel Lobato, "Comentario a la Ley 17/2001, de marcas," Civitas, 2002, 688.

con culpa o negligencia, en todo caso, teniendo en cuenta los supuestos estudiados en el capítulo anterior.

Lo dicho pone de presente una diferencia entre la acción de cesación con la acción de indemnización de daños y perjuicios, pues para que esta última pueda ejercerse y además para poder calcular su monto, interesa el elemento subjetivo con el que ha actuado el infractor, es decir, para determinar la indemnización y su monto, sí se tienen en cuenta elementos como el dolo la culpa y la negligencia[232].

Ahora, con respecto a que la acción de cesación no implica el estudio de elementos subjetivos como el dolo y la culpa, en el derecho de la UE y derecho español no concuerdan con el artículo 44.1 de los ADPIC[233], este último el que propone matizar la acción de cesación a determinadas conductas cuando esta se hayan cometido con desconocimiento.

Es mucho más lógico mantener la acción de cesación sin incluir el estudio de dichas conductas (dolo o culpa), pues como se ha indicado, el derecho sobre la marca descansa sobre el registro, registro que es público y por ende se presume de derecho, que absolutamente todas las personas lo conocen. Es difícil imaginar un caso donde una persona aduzca como defensa el desconocimiento del registro de una marca para usar un signo sin consentimiento del titular, tal aseveración ni siquiera es de recibo aunque se alegue buena fe, y si se insistiera en ello, la misma no estaría dotada de falta de culpa (no existiría buena fe exenta de culpa), pues dicha persona siempre tuvo la posibilidad de consultar en el registro de la propiedad industrial la existencia o no de la titularidad de un signo igual o similar antes de usarlo en el mercado. Aunque luego se verá, que en el derecho español existen algunos casos puntuales donde es necesario un requerimiento previo al infractor para poder derivar responsabilidad[234], lo que debe entenderse como un caso excepcional, pues la regla general es la protección del derecho registral, nace del registro.

---

[232] Alberto, Bercovitz Rodríguez Cano. Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico. Aranzadi, 2002: 159.
[233] OMC, Acuerdo sobre los ADPIC, art. 44.1.
[234] Véase, infra, sección, 22, p. 256.

Por ello es por lo que la ley es clara que el derecho sobre una marca surge en el momento que se publica su concesión, mismo acto en el que se publicita y se entiende conocido tal derecho. En los términos del artículo 34 de la LM núm. 1 y 2, una vez se adquiere el derecho o podríamos decir, una vez se publicita su derecho, podrá prohibir a terceros el uso de la marca concedida cuando no esté autorizada por su titular. En este orden de ideas, no existe condicionamiento legal para instaurar la acción de cesación incluso aun cuando no haya explotación de la marca por el titular al momento de la infracción por parte del tercero.

Lo que normalmente solicita el legitimario de la marca es la cesación de los actos que violan su derecho, a través de la adopción de medidas definitivas para evitar que prosigan, además de la solicitud de que se retiren del tráfico económico embalajes, envoltorios, material publicitario, etc. Estas medidas nacen de la sentencia misma y no se pueden confundir con las de carácter cautelar que se pueden solicitar de manera preliminar, y que tienen como finalidad evitar que se incremente el perjuicio mientras el proceso se tramita; en cambio, la sentencia declarativa no tiene efectos temporales, sino permanentes.

En todo caso, para solicitar la cesación como medida cautelar, es preciso acreditar la apariencia de buen derecho, *Fumus boni Iuris*, y que esas medidas se tomen con la finalidad de evitar que se agrave el daño y el perjuicio, *Periculum in mora.* Su finalidad es, pues, tomar medidas asegurativas, pero sin que ello tenga trascendencia en el asunto principal.

La solicitud de cesación planteada mediante acción no debe peticionarse de manera genérica, sino que se deberá especificar con claridad qué conducta de las descritas por la ley se debe cesar, cuál es el signo distintivo que no puede ser usado, así como los productos y servicios en relación con los que se prohíbe la utilización del distintivo[235].

1.1 Derecho a recabar información previa a instaurar la acción de cesación y medidas de comprobación de hechos

Debe tenerse en cuenta que el titular de la marca puede necesitar recabar información para poder presentar una demanda robusta desde la parte fáctica y probatoria. Pudiéramos

[235] LM, art. 34, núm. 1 y 2.

pensar que toda esta actividad previa a la demanda se encuentra por fuera de la óptica de la protección del derecho marcario, pues todavía propiamente no se ha iniciado con la acción de cesación. Pero, muy por el contrario, es absolutamente claro a partir de la jurisprudencia del TJUE, que es posible obtener información para nutrir una posible demanda por infracción marcaria, incluso, a partir de las normas de los ADPIC ello es posible también de manera extrajudicial, pero en todos los casos con miras a un proceso judicial para lo que es importante previamente obtener información de terceros.

En el caso Coti Germany GmbH[236] /Stadtsparkasse Magdeburg[237] (derecho de información), una posible víctima de una infracción marcaria solicitó información de una cuenta bancaria que le había sido indicada por el vendedor de un producto, ello seguramente con la intención identificar el origen del vendedor al que se le realizaría un reclamo sobre la transacción o el producto. Dicha información no fue entregada alegándose la protección del secreto bancario conforme a las normas nacionales de Alemania, situación que se tornó litigiosa en la jurisdicción alemana, por lo que se consultó al TJUE, en el sentido si atendiendo a la DM la negación sobre de información sobre el nombre y dirección del titular de una cuenta, va en contra de ella. Dijo el TJUE en la mencionada sentencia:

> 19 A este respecto, es preciso observar que, como ha puesto de manifiesto el Abogado General en el punto 20 de sus conclusiones, una solicitud de información presentada en el contexto de un procedimiento relativo a una violación manifiesta de los derechos de marca sí está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48.
>
> 20 Corrobora esta conclusión el considerando 13 de la Directiva 2004/48, según el cual es preciso definir el ámbito de aplicación de la misma de la manera más amplia posible con el fin de incluir todos los derechos de propiedad intelectual cubiertos por las disposiciones comunitarias sobre la materia y/o por la legislación nacional del Estado miembro de que se

[236] Una de las empresas de belleza más grandes del mundo, con una cartera icónica de marcas que abarcan fragancias, cosméticos de color y cuidado de la piel y el cuerpo.
[237] Sparkasse Magdeburgo, entidad incluida en Fitch Ratings. Calificaciones crediticias, investigación y análisis para los mercados de capitales globales.

> trate. Procede, pues, considerar que esta Directiva también es aplicable a un procedimiento relativo a una violación de los derechos conferidos por una marca comunitaria[238].

De la respuesta se desprende que la DM se aplica en casos que todavía no hay demanda, pero en los que existe indicios suficientes de vulneración del derecho de propiedad intelectual, y donde es claro que la solicitud está dirigida a recolectar información pertinente para luego iniciar el procedimiento por infracción de una marca.

En un sentido similar a lo anteriormente dicho, una acción que no está expresamente prevista en el RMUE o en LM, pero que se puede ejercitar por el titular de la marca y de forma particular frente a quienes comercializan los productos marcados en el mercado es la de exigir que informen al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan suministrado los productos marcados. Este derecho de información está previsto en el artículo 47 de los ADPIC y su importancia radica en que el titular de la marca está interesado también, en poder ejercitar sus acciones contra quién introduce los productos en el mercado. Por tanto, la información que obtiene de esos terceros es de gran importancia para futuras acciones, y también se encuentra legitimada su obtención de manera extrajudicial.

A nivel de la CAN no existen pronunciamientos del TJCAN auspiciados por normas propias de la D486 que delimiten plenamente la posibilidad de solicitar información previa al inicio de una acción por infracción marcaria, pero en Colombia, existe una disposición especial contemplada en el artículo 1 de la ley 1648 de 2013 que permite que el funcionario judicial competente pueda exigir al demandado que suministre cualquier información que posea sobre cualquier individuo implicado en la infracción, así como sobre los recursos, instrumentos de producción o vías de distribución utilizados para cometer la infracción, para lo que incluso, el juez o autoridad estará autorizada para emitir medidas cautelares.

En un plano complementario al derecho de información, el ordenamiento español ha previsto desde hace tiempos un mecanismo específico para constatar si efectivamente existe una infracción antes de iniciar la acción principal. Se trata de las denominadas diligencias de

[238] TJUE. *Sentencia de 16 de julio de 2015, asunto C-580/13, Coty Germany GmbH contra First Note Perfumes NV.*

comprobación de hechos, contempladas en los artículos 129 a 132 de la LP, cuya finalidad es precisamente la de permitir al titular verificar si la explotación de un producto o procedimiento vulnera o no el derecho exclusivo. Aunque diseñadas originalmente para el ámbito de las patentes, el artículo 140 de la LM dispone que resultan aplicables a éstas por remisión en todo aquello que no sea incompatible con su naturaleza. De este modo, también el titular de una marca puede acudir al juez solicitando la comprobación de hechos que le permitan determinar la existencia de una infracción en curso.

La utilidad de estas diligencias preliminares en materia marcaria es evidente en aquellos supuestos donde la prueba de la infracción no se presenta de manera diáfana, bien porque solo existan indicios serios de vulneración, o porque la infracción tenga un carácter potencial todavía no materializado. A través de ellas se pueden solicitar, por ejemplo, muestras de productos en los que aparece impresa la marca, la inspección de establecimientos de comercio donde presumiblemente se comercializan mercancías falsificadas, o cualquier otra medida idónea para acreditar la existencia de un uso infractor. El núcleo de estas diligencias es, por tanto, garantizar el derecho del titular a obtener información relevante y verificable, en aras de fundar una eventual acción de cesación con suficiente sustento probatorio.

Este diseño se ve reforzado por la propia LEC, que en su artículo 256 y siguientes consagra las diligencias preliminares con el objeto de asegurar la efectividad de la tutela judicial antes de la interposición de la demanda. Desde esta óptica, dichas diligencias permiten también investigar posibles infracciones de marcas, mediante actuaciones dirigidas a conocer aspectos de la producción, distribución, venta o publicidad de productos o servicios que pudieran lesionar un derecho exclusivo. El paralelismo con el caso colombiano resulta ineludible, pues aunque la D486 no regula expresamente estas medidas, el artículo 589 del CGP contempla la posibilidad de solicitar medidas cautelares extrajudiciales antes de demandar, las cuales pueden cumplir, en buena medida, funciones semejantes a las que el legislador procesal español asigna a las diligencias preliminares.

1.2 Alcance geográfico de la sentencia de cesación

Con respecto a los efectos territoriales o más bien el alcance geográfico de la sentencia de cesación, cuando se trata de la vulneración de una marca de la UE, se puede encontrar en la jurisprudencia de la UE, dos posiciones: la primera que se puede citar, es la general, que consiste en que aunque la acción de cesación haya sido interpuesta solo ante un tribunal de un país miembro, sus efectos se irrigan a los demás países integrantes de la UE; y una segunda posición que se puede plantear como excepcional, es aquella donde la acción de cesación puede tener una limitación territorial.

En relación con la primera posición frente una pregunta que se le hacía al TJUE sobre el alcance geográfico de una orden de cesación emitida por un tribunal de marcas, dijo que la prohibición debe extenderse como la Unión Europea propone, de manera particular en el caso DHL Express France/Chronopost (Asunto C-235/09), véase a continuación:

> 44. Consiguientemente, para garantizar esta protección uniforme, la prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de la marca comunitaria dictada por un tribunal de marcas comunitarias competente debe extenderse, en principio, a todo el territorio de la Unión.
>
> 45. En efecto, si, por el contrario, el alcance territorial de esta prohibición se limitara al territorio del Estado miembro respecto al cual ese tribunal constató el acto de violación o de intento de violación o al territorio de los Estados miembros que dieron lugar a tal constatación, se correría el riesgo de que quien cometió la violación volviera a explotar el signo de que se trate en un Estado miembro respecto del cual no se hubiera dictado la prohibición. Además, los nuevos procedimientos judiciales que el titular de la marca comunitaria tuviera que incoar aumentarían, de manera proporcional a dichos procedimientos, el riesgo de resoluciones contradictorias sobre la marca comunitaria de que se tratara, especialmente debido a la apreciación fáctica del riesgo de confusión. Pues bien, tal consecuencia se opone tanto al objetivo de protección uniforme de la marca comunitaria

perseguido por el Reglamento nº 40/94, como al carácter unitario de ésta, que se han evocado en los apartados 40 a 42 de la presente sentencia[239].

La segunda posición se encuentra también en esta misma providencia citada, donde el TJUE matiza el anterior concepto general de protección geográfica total, indicando de todas maneras dicha limitación no puede ser excesiva, porque en todo caso debe hacerse el análisis de que la prohibición únicamente irá dirigida a prohibir cualquier uso que pueda menoscabar las funciones de la marca. Por ello los actos o los futuros actos del demandado que no constituyan menoscabo a las funciones de la marca comunitaria no pueden ser objeto de prohibición.

De igual manera, la sentencia de cesación puede estar restringida en su alcance territorial cuando el demandante en sus pretensiones solicita efectos limitados geográficamente. Pero también dicha sentencia puede estar limitada geográficamente cuando el demandado acredita que el uso del signo de que se trate no menoscabe o no puede menoscabar las funciones de la marca, especialmente por motivos lingüísticos, en cuyo caso también el tribunal debe limitar el alcance territorial.

2. Relación con la acción declarativa de infracción

La acción declarativa de infracción tiene como finalidad que el juez constate y declare que se ha producido una lesión al derecho de marca. Aunque la LM no menciona expresamente esta acción, la propia estructura de la normativa da a entender que el listado de acciones no es cerrado. Justamente el artículo 41 de la LM dispone que *"el titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles y penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia"*, añadiendo a continuación un elenco de acciones pero con la expresión "en especial", lo que muestra que no se trata de un *numerus clausus*.

239 TJUE. *Sentencia de 22 de septiembre de 2011, asunto C-482/09, Budějovický Budvar, národní podnik contra Anheuser-Busch, Inc*

Ahora bien, lo que resalta la doctrina, y en particular GARCÍA VIDAL, es que esta acción declarativa no es un requisito formal indispensable. En la práctica, al resolver sobre la acción de cesación o sobre la indemnización de daños, el juez necesariamente debe declarar que hubo una infracción de marca. Pretender que esas pretensiones se desestimen porque no se formuló expresamente una declarativa sería una interpretación rígida y formalista, contraria al principio de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española[240].

En realidad, la auténtica fuerza condenatoria debería residir en la acción de cesación, que lleva implícita esa constatación de la infracción y se traduce en una obligación de no hacer para el demandado. En mi opinión, la propia cesación debería concebirse como una solicitud implícita de declaración de condena, pues no se limita a constatar que hubo infracción, sino que impone al demandado la prohibición de usar indebidamente la marca, lo que equivale a una condena de abstención o de no hacer, o de cesar que es un verbo compatible con dejar de hacer, que en últimas es la condena que se depreca de la administración de justicia.

Además, como se expondrá en el próximo ítem al tratar la acción de cesación en su modalidad de prohibición, esta resulta aún más adecuada en los supuestos en que la conducta infractora ya ha cesado antes de la demanda, pues permite al juez no limitarse a constatar que hubo una infracción, sino imponer una prohibición frente a su eventual reiteración futura. De esta forma, considero que la utilidad práctica que algunos atribuyen a la acción declarativa en esos casos queda absorbida por la modalidad de prohibición, que ofrece una tutela más efectiva al titular de la marca.

[240] García Vidal, *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, 223.

3. La acción de cesación en su modalidad de prohibición y su diferencia con la preventiva

La acción de cesación en su modalidad de prohibición tiene como finalidad prohibir la reiteración de la conducta infractora, en aquellos casos en que la infracción ya ha terminado, por lo que se pretende impedir su reiteración en el futuro. Se puede subsumir dentro de la acción de prohibición dos hipótesis: (a) cuando se ha cometido una conducta infractora sin que previamente se haya iniciado una acción de cesación, pero que ya ha terminado y (b) aquella que proviene de una declaración judicial de condena por una infracción que se venía ejecutando, pero que de manera adicional la sentencia conmina al infractor mediante una obligación de no hacer a prohibirle ejecutar esa misma conducta en el futuro. Por tanto, en estos eventos, la sentencia tendrá un efecto declarativo y no de condena. Siendo la regla general en la acción de cesación, el ejercicio de un derecho una prestación, pero en su carácter de condena[241].

Para MASSAGUER la acción de cesación es una acción unitaria que tiene una triple manifestación, esto es, no solo pretende conforme su nombre parar una conducta infractora que se viene ejecutando actualmente, sino también, tiene otras dos funciones a saber: prevenir la potencialidad de una infracción o dar prohibición al comienzo de una actividad pero que no se ha puesto en práctica todavía, o dicho en otras palabras, detener una posible conducta infractora que todavía no se haya materializado, pero también, de forma particular, prohibir realización de una conducta que se ha realizado en el pasado aunque actualmente no se ejecuta y se encuentra interrumpida[242].

Para el mismo autor en comento, en la acción de cesación en su modalidad de prohibición, el riesgo de reiteración de la infracción también debe darse[243].

---

[241] Ángel García Vidal. La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (UE). Madrid: Monografías Jurídicas, 2015: 340.
[242] Massaguer, *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 50.
[243] Ibídem, 54.

No obstante lo anterior, en la jurisprudencia del TJUE el riesgo de reiteración no es un elemento necesario para instaurar la acción de cesación en su modalidad de prohibición.

En efecto, el TJUE, en la sentencia del 14 de diciembre del 2006, caso Nokia[244], se le preguntó por el camino de la interpretación prejudicial, si era necesario para entablar la acción de cesación el riesgo de que continúen los actos de violación de una MUE, o en todo caso si se podría instaurar dicha acción, aunque no exista manifiestamente actualmente una potencial conducta infractora.

El TJUE respondió que, en aquellos eventos, aunque el riesgo no sea manifiesto o tenga un carácter limitado, debe el Tribunal de conocimiento, estimar la acción de cesación en su modalidad de prohibición. Y ello, porque en este caso, no se parte de la necesidad del riesgo de repetición de la conducta infractora, sino que para evitar que el titular tenga que hacer frente una prueba compleja, permite instaurar la acción de cesación, aunque no haya habido un solo acto lesivo y no exista riesgo de repetición.

Según la TJUE, esto también evita divergencias entre jueces, pues supeditar la declaración de cesación a un riesgo inminente de que se reiteren tales actos, podría generar en el ámbito de protección de dicha marca, que la interpretación de su protección bajo esta modalidad varíe de un Tribunal a otro, incluso de un procedimiento a otro, según la apreciación que tenga cada operador jurídico del alcance de dicha acción.

En mi opinión, atribuir a la acción de cesación en su modalidad de prohibición la exigencia de un riesgo actual o inminente de infracción, como si se tratara de una acción preventiva, genera confusión sobre su verdadera función. Si ambas acciones compartieran este presupuesto, resultaría difícil distinguirlas en la práctica. En este sentido, a mi juicio, la jurisprudencia del TJUE acierta al desvincular la acción prohibitiva del riesgo de reiteración, preservando así su carácter autónomo. Esta acción parte de una infracción ya cometida, y su finalidad es impedir que vuelva a producirse, no porque existan indicios actuales de que ello sucederá, sino como un efecto disuasorio fundado en el precedente infractor. En cambio, la

[244] Nokia Corporation es una corporación multinacional finlandesa de telecomunicaciones, tecnología de la información y electrónica de consumo.

acción frente a actos preparatorios sí requiere acreditar un riesgo inminente como presupuesto esencial y permite el uso de medidas cautelares preventivas. Por ello, confundir estas dos vías no solo diluye sus fundamentos teóricos, sino que también podría afectar la coherencia del sistema de protección marcaria y generar aplicaciones contradictorias por parte de los jueces nacionales. La diferenciación, por tanto, no es solo conceptual, sino también funcional y procesal.

En relación con el derecho español, dicha interpretación también puede acogerse, cuando se trata de acciones de cesación por vulneración de una marca nacional española.

Por otro lado, hemos venido hablando de la situación donde en el pasado hubo una infracción de una marca, pero no obstante no se había iniciado un proceso judicial en el que se solicitara la cesación del acto infractor. Es decir, se comentaba aquel supuesto donde el titular de la marca se ha enterado de que su marca ha venido siendo usada sin su consentimiento, pero cuando el titular de la marca se entera los actos de infracción ya se habían interrumpido. Pero la pregunta a continuación sería, sobre si la acción de cesación que se ha presentado frente a una conducta actual que se ha declarado infractora, puede solicitarse a su vez que además de la sentencia declaratoria de dicha infracción, pedir o que incluso el Tribunal de oficio, en su parte resolutiva incluya la obligación o el mandato al infractor, de no volver a ejecutar actos infractores en el futuro.

En virtud del RMUE la respuesta es positiva. Así, de la interpretación del artículo 130.1 que expresa:

> …1. No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de marcas de la Unión Europea que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca de la Unión, dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición[245].

[245] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, Reglamento (UE) 2017/1001, art. 130.1.

De la lectura de dicha norma se puede colegir que en general, el Tribunal de marcas que conozca de una acción de cesación propiamente dicha, pueda en su parte resolutiva a su vez prohibir al infractor la repetición de la infracción en el futuro. Y se considera que es así, porque de manera general invita la juez a que, si una vez comprobado que el demandado ha violado o intentado violar una marca de la Unión, dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación; y solo de manera excepcional, si por alguna razón especial encuentra que no es necesario puede abstenerse de hacerlo.

Por tanto, sino existe un motivo especial y razonable para abstenerse de ordenar la prohibición, deberá en su providencia prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación en el futuro. En situaciones particulares donde no sería razonable prohibir futuras conductas infractoras, podemos considerar casos como aquellos en que la marca ha expirado, la entidad infractora se ha liquidado, o el demandante ha perdido sus derechos sobre la marca por alguna razón[246]. En estos contextos, resulta lógico que no exista una posibilidad de que la infracción se repita. Dicho sea de paso, esto no cambiará la acción de indemnización de perjuicios en la medida que estos se calcularán por el tiempo que duró la infracción y mientras existió el derecho sobre la marca.

Vale decir que tiene mucha lógica que la sentencia declaratoria de una infracción contenga aun de oficio, la orden de prohibición de la conducta infractora en el futuro, porque no tendría sentido una sentencia que ordene únicamente cesar y que dicha orden de cesación sea tan concreta, que en el futuro no sirva esa misma sentencia para exigirle al infractor el cese de su conducta, pues de lo contrario, sería obligar al titular de la marca a iniciar acciones de cesación diferentes en el tiempo, frente al mismo infractor, cuando estas se interrumpieron en diferentes lapsos de tiempo.

La sentencia condenatoria de una infracción debería entonces en la lógica que indica el RMUE, tener una prevención también hacia el futuro, de tal manera que, si el infractor de la marca para los mismos productos y servicios persiste en las mismas conductas, esa

[246] Ibídem.

prohibición debería mantenerse, para lo cual el actor o titular registral con esa misma sentencia, podrá ejecutarla mediante un proceso ejecutivo por una obligación de no hacer regulada en el artículo 699 de LECE que en teoría debería ser más expedito que en proceso de conocimiento propio de las acciones por infracción marcaria[247].

Cosa distinta es si el infractor usa el mismo signo distintivo registrado, pero en esta ocasión, para productos o servicios diferentes a los usados para la infracción inicial, en este evento sí sería claro que se debería iniciar una nueva acción de cesación propiamente dicha o en su modalidad preventiva.

Finalmente, es importante indicar que si aquella conducta que se ejecutó en el pasado pero que ya se interrumpió pero de todas formas causó perjuicios, si estos se quieren reclamar, se puede iniciar la acción de indemnización de perjuicios; pero esta posibilidad no se activa de manera inmediata sino que siempre va a ser necesario demostrar la existencia de una infracción previa, por lo que su declaración vía cesación bajo la modalidad de prohibición, puede ser un paso esencial anterior a la acción de indemnización de perjuicios.

3.1 Posible confusión doctrinal entre la acción de cesación en su modalidad de prohibición y la acción de competencia desleal

En la doctrina (sobre todo la española) no existe un total consenso sobre si la acción de cesación en su modalidad de prohibición se trata de una figura que pueda considerarse conformemente como una medida de la propiedad industrial o si se trata del ejercicio de una acción propia de la LCD.

Para CRISTINA HERNÁNDEZ MARTÍ, la acción de cesación estaría prevista para actos infractores con riesgo de reiteración por lo tanto si la conducta ya ha cesado o todavía no se ha cometido la infracción lo que competería es una prohibición que la LM no regula,

[247] Artículo 699 Despacho de la ejecución. Cuando el título ejecutivo contuviere condena u obligación de hacer o no hacer o de entregar cosa distinta a una cantidad de dinero, en el auto por el que se despache ejecución se requerirá al ejecutado para que, dentro del plazo que el tribunal estime adecuado, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo.
En el requerimiento, el tribunal podrá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias.

por lo que se pone de presente la aplicación de la LCD la cual sí hace referencia explícita a dicha acción de prohibición[248]. Este concepto parece contraponerse a lo argumentado en líneas anteriores por el profesor MASSAGUER quien considera el riesgo de reiteración como una conducta que puede reprimirse por la acción de cesación propia de la propiedad industrial.

Asimismo, también le parece extraño a la profesora CRISTINA HERNÁNDEZ o que no es entendible con claridad, la razón por la que la conducta que ya ha cesado debe dar lugar a una acción de cesación por el peligro de reiteración y en cambio sea una acción distinta para el supuesto de peligro cierto de un acto infractor. En ambos casos no hay conducta infractora de presente sino una presunción de futuro[249].

Lo que puede entenderse del fundamento de la profesora CRISTINA HERNÁNDEZ, es que puede haber una confusión entre la acción de cesación como figura apropiada para contrarrestar un peligro de infracción y la acción de prohibición propia de la ley de competencia desleal. En este sentido incluso la LCD en su artículo 32 indica que la acción de prohibición se ejerce si la conducta no se ha puesto en práctica.

De todas maneras, como ya se ha indicado, no se puede dejar de lado que el legislador en materia de propiedad industrial e intelectual y específicamente en materia de marcas ha querido darle prioridad a la aplicación de normas especiales sobre la materia por lo que ha remitido directamente a normas como por ejemplo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes Española (en adelante LPE) como también normas generales sobre propiedad industrial e intelectual, de las que se deriva la protección de actos que todavía no se han concretado en el comercio.

Con todo, al margen de la diferenciación que creemos entender sobre la acción de cesación en su modalidad de prohibición y preventiva, me parece más lógico entender la acción de cesación de manera amplia, para incluir allí actos preparatorios o con potencialidad

[248] Cristina Hernández Martí Pérez. La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018, 49.
[249] Ibídem.

de reiteración, para poder echar mano directamente de normas que son propias de la protección de las marcas, antes que realizar una mixtura de otros ordenamientos que aunque similares o compatibles pueden desviar la finalidad propia de las normas de protección de marcas, que tiene como destinatario al titular registral y no controversias necesariamente derivadas de la concurrencia de un mercado (actos anticoncurrenciales) que son conductas de las que se ocupa propiamente la LCD.

En ese mismo orden de ideas, considero que, si se aplica en mayor medida las normas de la propiedad industrial a controversias concretas sobre marcas, sin tener que ir directamente a otras legislaciones, permite al operador jurídico dar respuestas también mucho más lógicas a controversias específicas sobre la propiedad industrial, evitando el riesgo de enrarecer la naturaleza jurídica del proceso. Por tanto, es recomendable que la acción de cesación deba ser entablada expresamente ante los jueces y tribunales y que la pretensión tenga como dirección inequívoca la cesación de un acto infractor de un derecho registral y que a quien se quiere tutelar son los derechos de su titular.

Si no se logra diferenciar la acción de cesación como acción propia de la propiedad industrial y la acción de cesación en materia de competencia desleal en los términos antedichos y existe incongruencia en las pretensiones, se corre el riesgo que el juez o tribunal que conozca la causa no entienda si lo que se pretende es el inicio de una acción de competencia desleal o si se trata de una acción de protección de una marca. Por ende, dicha claridad no solo evitaría los anteriores inconvenientes, sino que también, garantiza el debido proceso del demandado, para que tenga certeza de si su defensa debe ejercerla bajo el matiz de las normas sobre la propiedad industrial o a las propias de la competencia desleal.

3.2 En la CAN y Colombia la acción de cesación en su modalidad de prohibición es una alternativa inconfundible con las normas sobre competencia desleal

En la CAN y Colombia la acción de cesación en su modalidad de prohibición no tiene un desarrollo conceptual amplio ni en la doctrina ni en la jurisprudencia del TJCAN, pero pareciera ser que ello es así, dado que dicha posibilidad se encuentra clara en la ley, lo que

ha minimizado controversias sobre su posible existencia en derecho de marcas. En efecto, la D486 en su artículo 241 expresa:

> El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:
>
> … la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, …

Como puede observarse, cuando se ha cometido una conducta infractora sin que previamente se haya iniciado una acción de cesación el titular de una marca infringida, puede solicitar como medida que se subsume en el género de la cesación, evitar que exista repetición de la conducta, pero tampoco limita al demandante a que además de la cesación de la conducta actual, se busque una declaración judicial que obligue al infractor mediante una obligación de no hacer a prohibirle ejecutar esa misma conducta en el futuro.

De tal manera, que es perfectamente aplicable en esta región lo antedicho con respecto la experiencia europea con relación al alcance de la acción de cesación en la modalidad de prohibición. Ello significa que podemos encontrar como diferencia entre los ordenamientos jurídicos comparados, que la cesación en su modalidad de prohibición se encuentra regulada directamente en las normas sobre la propiedad industrial, por lo que en el CAN y Colombia se desecha la discusión de si para poder aplicar esta modalidad de cesación se debe acudir a la ley 256 de 1996, o Ley de Competencia Desleal (en adelante LCDC).

4. La acción de cesación frente a actos preparatorios

Como lo anotábamos, a diferencia de la acción de cesación en su modalidad de prohibición (que puede ejercerse incluso cuando no exista riesgo inminente de reiteración y cuya finalidad se centra en evitar nuevas infracciones tras una conducta ya desplegada), la acción frente a actos preparatorios actúa en una fase anterior a la infracción misma. Se trata de una modalidad netamente preventiva, que exige acreditar un grado suficiente de

inminencia, esto es, una probabilidad razonable y objetivamente constatable de que el uso no autorizado del signo se materializará en el corto plazo. Esta acción busca anticiparse al daño y neutralizar conductas que, aunque aún no consumadas, dejan ver una disposición clara del infractor a vulnerar el derecho marcario, como sucede con el almacenamiento de productos, la preparación de empaques o la adopción de signos similares en contextos comerciales inminentes. Por tanto, el rasgo distintivo de esta modalidad de cesación no radica necesariamente en la existencia de una infracción previa, sino en la presencia de indicios claros y verificables de una infracción inminente, que el ordenamiento jurídico permite conjurar de forma anticipada.

El análisis del nuevo marco normativo europeo ha dejado en claro que una de las novedades más importantes ha sido precisamente el reconocimiento legal de la posibilidad de accionar frente a actos preparatorios de una infracción marcaria. De hecho, como lo destaca TOGO, la incorporación del artículo 9 bis en el Reglamento anterior (actual artículo 9.5 del RMUE) reflejaba la intención del legislador de anticiparse a la consumación de una infracción, permitiendo al titular de la marca impedir conductas como la producción o el almacenamiento de etiquetas, envases o soportes que porten ilícitamente el signo distintivo. Esto implica que el derecho marcario europeo no solo protege frente a la infracción consumada, sino también frente a aquellas conductas preparatorias que, por su naturaleza, evidencian una clara intención de uso indebido del signo en el mercado[250].

Además de lo dicho frente a la normativa comunitaria y nacional de las regiones y países objeto de estudio, la acción de cesación también está contemplada en el artículo 44.1 del Acuerdo ADPIC (acuerdo suscrito también por España y Colombia), al disponer que *"las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción".*

El mismo acuerdo de forma mucho más puntual luego en su artículo 44 dice que: "Los Miembros no tienen la obligación de conceder esa facultad en relación con una materia

[250] Federica Togo. *"Dal marchio comunitario al marchio dell'Unione europea: breve commento al regolamento", European Papers* 1, n.º 1 (2016): 41.

protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual". De lo que se infiere, que los estados miembros del tal acuerdo pueden considerar la acción de cesación para contrarrestar actos preparatorios a luces de los ADPIC.

El artículo 10 del RMUE bosqueja el derecho que tiene el titular de una marca para prohibir los actos preparatorios en relación con el uso de embalaje, etiquetas, marbetes y elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que se coloca la marca puedan ser utilizados en relación con determinados productos o servicios y ese uso constituya una violación de los derechos del titular de una marca, y se puede prohibir por parte del titular de esa marca, no solo su uso en embalajes donde se pueda reproducir el signo, sino también su oferta, comercialización, o almacenamiento con fines de comercialización.

En el derecho español, la acción de cesación también se encuentra prevista de forma explícita dentro de la propia LM, como resultado de la reforma introducida por el Real Decreto-ley 23/2018, que adaptó la legislación española a la D2015/2436. Actualmente, el artículo 41 de la LM reconoce expresamente el derecho del titular a solicitar la cesación de los actos que infringen su marca, así como su prohibición para el futuro.

Antes de esta reforma, si bien la posibilidad de solicitar la cesación estaba reconocida, era necesario en parte apoyarse en las normas de la LP, particularmente su artículo 71, por vía de remisión. No obstante, tras la modificación de 2018, el régimen jurídico español de marcas consolidó la protección frente a infracciones presentes y futuras directamente en su propio texto legal, reforzando así la tutela efectiva del derecho marcario.

En el derecho español, la situación también está resuelta, pues, aunque el artículo 34 de la LM no lo trae de forma explícita, por remisión de la misma LM, aplican las normas de la LP quien a propósito de la acción de cesación contempla en su artículo 71: "El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: "a) La cesación de los actos que violen su derecho, *o su prohibición si éstos todavía no se han producido*…" (cursivas añadidas), por lo que queda claro que en España está explícitamente contemplado.

El artículo 241 de la D486 no manifiesta de forma palmaria la posibilidad de solicitar la acción de cesación para actos preparatorios, no obstante, se puede concluir que sí es posible, al tenor de la redacción de la parte principal del artículo y el complemento de otras normas al interior de la D486. En efecto, el artículo 241 en mención manifiesta*: "El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas"*. Lo que da a entender que las medidas allí no son taxativas, es decir, que las funciones de la acción de cesación no son tan solo cesatorias o remotorias en sentido estricto, sino que también pueden adecuarse para permitir prevenir la infracción antes de que el producto o servicio, ilícitamente contramarcado, llegue al mercado.

Pero, además, el artículo 238 de la D486 dice que el titular del derecho *"también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción"*. Igualmente, dentro de las conductas contempladas en el artículo 155 de la D486, le está prohibido a los terceros sin consentimiento de su titular: *"c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales"*.

Visto el literal transcrito, no solo la comercialización de etiquetas, envases, envolturas o embalajes se consideran infractores, sino también su mera tenencia. A su vez, el artículo 156 expone que es una conducta prohibida "importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo", con lo que claramente indica que los productos aún no están en el mercado, pero sin duda esa será su finalidad al ejecutar dichas conductas.

Ahora, el ejercicio de la acción bajo esta modalidad, es decir, para actos de carácter preparatorio, no puede usarse a partir de unas simples conjeturas del titular o por información vaga sobre los actos preparativos.

El profesor MASSAGUER[251] considera que, para poder hacer uso de esta modalidad de la acción de cesación, debe existir una probabilidad fundada (y no una simple posibilidad),

[251] José Massaguer, "Análisis de la confusión causada por actos de competencia desleal y la causada por la infracción de una marca," conferencia presentada en el Tercer Congreso Internacional de Derecho Internacional

que fáctica y técnicamente permitan creer que pronto el infractor pondrá los productos o servicios contramarcados ilícitamente en el mercado; pero, además, debe constatarse que el sujeto infractor está concretando sus preparativos y está dispuesto a ponerlos en práctica. Afirma el profesor que se trata de un juicio de probabilidades, pues no se tiene la certeza de su ocurrencia.

Como pruebas que puedan dar cuenta de la probabilidad y la disposición para cometer la infracción, puede echarse mano de investigaciones privadas o periciales que arrojen resultados confidenciales o hacer uso de diligencias de comprobación. También se recomienda, una vez se tienen noticias de una eventual infracción, requerir al sujeto presuntamente infractor, y estar atento a sus respuestas.

A juicio de MASSAGUER, todo lo que no sea una aceptación clara, firme y no condicionada del requerimiento de cese, puede determinar, indiciariamente, la predisposición de la infracción, por lo tanto, no son aceptables o determinantes de la existencia de esa predisposición respuestas tales como reclamar el derecho a realizar esa conducta, aquellas contestaciones que aducen la nulidad del título invocado, que se limitan a decir que no dan información por tratarse de un secreto empresarial u otras que expresen que se tiene en cuenta el requerimiento y se dará respuesta con posterioridad. Todas estas respuestas vagas pueden determinar la existencia del riesgo de estar dispuesto a cometer la infracción.

5. Delimitación de la acción de cesación con respecto a la acción por competencia desleal

La DM consiente que es posible la confluencia entre normas de protección de la marca y normas de competencia desleal, y conmina desde su considerando número 40 a que los Estados miembros también tengan en cuenta las normas sobre derecho de la competencia, todo ello con el fin, no solo de generar una protección reforzada, sino porque también, como lo puede ser en los actos de confusión, se pueden generan de contera actos anticoncurrenciales. Bajo ésta misma égida el RMUE en su artículo 17, también invita a que

---

de los Mercados, 2017, publicada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en YouTube, 5 de diciembre de 2017, video de 1:04:25, https://www.youtube.com/watch?v=jZlj1ThUvfY..

las infracciones a las marcas sean combatidas por normas propias de la competencia desleal, sino que también deja en manos de los Estados y a partir de sus propias normas se apliquen las acciones de la competencia desleal.

Lo analizado hasta el momento, propicia a delimitar el alcance de las acciones por infracción al derecho de marca y, en particular, la de cesación, con las propias acciones por competencia desleal contempladas en la Ley de Competencia Desleal española o Ley 3/1991, de 10 de enero (en adelante LCD).Y ello, porque a través de la infracción a una marca también pueden tipificarse conductas consideradas como de competencia desleal, en particular, por actos de confusión y engaño, por lo que es posible la concurrencia en un caso concreto de las normativas comunitarias y nacionales y la LCD.

Piénsese en supuestos donde la protección competencial de la marca además necesite de la protección de las normas sobre competencia desleal, como cuando existen conflictos entre marca y denominación social (por ejemplo el caso en que se use el signo para identificar prestaciones diferentes a productos o servicios), marcas notorias no registradas (por ejemplo cuando se produce controversias con marcas con las que no media identidad o similitud aplicativa), marcas no registradas en general (como en el caso de marcas no registradas en España pero sí en el extranjero que, sin embargo, son usadas en España de mala fe), entre otros[252].

Significa ello, que es posible la acumulación de acciones con base en LM y la LCD, en la medida que es posible que la infracción de la marca como en los casos enunciados se realice en el mercado y con un fin concurrencial. En la doctrina y jurisprudencia española, ha sido claro en general que en todo caso cuando se trate de proteger la marca, existirá una primacía de las leyes que tutelan el derecho de marcas y las normas sobre competencia desleal, tendrán un efecto complementario. En este sentido, ante la concurrencia de estas normas y su considerable aplicación, ha estimado la doctrina española:

[252] Luis Antonio Soler, "De los recios baluartes concéntricos a la complementariedad cada vez más relativa de la competencia desleal en la defensa de los signos distintivos," *Revista Consumo y Empresa*, n.º 2 (2016): 4.

> La normativa marcaria deberá aplicarse de manera preferentemente en materia de protección de marca registrada. De ahí que el régimen de la competencia desleal quede relegado, en nuestra opinión, aun segundo plano en terreno marcario y a un ámbito de eficacia marginal, pues vendrá no solo a completar la tutela reconocida por el régimen marcario al titular registral, sino también a tutelar los intereses de los consumidores en supuestos excepcionales[253].

No obstante, será el titular del derecho o legitimado en la causa, quien decide la acumulación de las acciones o se decanta de manera particular por una de ellas, teniendo en cuenta que, si solo hace uso de las acciones de competencia desleal, debe cumplir con sus presupuestos normativos.

Ahora, no siempre la infracción a una marca puede considerarse un acto de competencia desleal, por ello, debe analizarse el alcance de protección de cada una de las normativas en el caso concreto. La LM, en cuanto a sus acciones, protege los derechos registrales del titular de la marca, sus derechos de exclusiva, mientras que la LCD busca proteger la competencia leal entre los comerciantes y evitar que los consumidores sean engañados o confundidos, real o potencialmente. Luego, para que ambos regímenes normativos confluyan, es necesario que los ámbitos de protección de las normas en mención también lo hagan.

La jurisprudencia del TS en la sentencia de 11 de marzo de 2014 a propósito de la compatibilidad de los regímenes de protección de la marca y sus alcances diferenciados, ha expuesto el denominado principio de complementariedad relativa así:

> El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando "existe un derecho exclusivo reconocido

[253] Ángel Martínez Gutiérrez. La marca engañosa. Civitas, 2002: 184.

en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva).

…De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido[254].

Además, el TS también ha señalado, que, si no se configura una infracción marcaria, tampoco puede considerarse que concurran actos de competencia desleal basados en los mismos hechos[255].

La realidad jurídica colombiana no es distante del manejo en la confluencia entre las normas propias de la protección marcaria (D486) la Ley de Competencia Desleal colombiana (LCDC). En resumen, para efectos de protección de la marca, se tendrá en cuenta de manera preferencial la D486 y la LCDC, tendrá un efecto complementario. Esta última interpretación es recibida en Colombia, pues el régimen propio de la D486 es de aplicación preferencial

[254] TS. *Sentencia de 11 de marzo de 2014, Recurso núm. 2475/2011, sobre la compatibilidad entre la protección marcaria y la competencia desleal*.
[255] TS, Sala Primera (Civil). Sentencia 541/2017, de 15 de febrero de 2017, recurso de casación 1475/2014.

como norma comunitaria[256], y constituye norma especial en materia de propiedad industrial (art. 227).

Además, la SIC también acoge el principio de la complementariedad relativa, de la siguiente manera, en la Resolución 509 enero 23 de 2004:

> En consecuencia, si bien las acciones derivadas de la propiedad industrial y las correspondientes a la competencia desleal no son por sí mismas excluyentes, tal conclusión no implica que en todos los casos en que se presente una eventual infracción a los derechos de propiedad industrial dicha infracción conlleve automáticamente la prosperidad de una acción por competencia desleal pues, como se dijo, la Ley 256 de 1996 no sanciona el comportamiento por infringir las normas sobre propiedad industrial, sino por ser un acto de competencia desleal. En tal sentido y como lo afirmó el honorable Tribunal Superior en la providencia arriba citada, a través de un proceso por competencia desleal "resulta viable y procedente que se investigue hasta qué punto, la colocación del símbolo que caracteriza la marca [de un competidor o tercero se agrega]... representa un acto de engaño, confusión o desorganización con capacidad de incidir de manera efectiva en la esfera de los consumidores de ese sector de la economía", siendo claros que el objeto del mismo no es resolver sobre la infracción a otro régimen, sino la de declarar fundadas o infundadas unas pretensiones a la luz de las normas sobre competencia desleal[257].

En conclusión, de lo dicho sobre el alcance de la acción de cesación en materia de propiedad industrial y las acciones por competencia desleal, puede decirse que en todos los ordenamientos jurídicos objeto de estudio:

La infracción marcaria y la competencia desleal mediada por la utilización de una marca tienen finalidades de protección diferentes, aunque puedan confluir. Incluso, ambas acciones pueden sustanciarse por separado. Por tanto, el accionante puede escoger, según su caso concreto, si utiliza las acciones propias de una normatividad o de la otra, o acumula las pretensiones. Además, debe tenerse en cuenta que las leyes de competencia desleal también

---

[256] En este sentido dijo la Corte Constitucional colombiana: "En razón al proceso de integración del Estado colombiano a la Comunidad Andina, el derecho derivado expedido, v. gr., por la Comisión Andina de Naciones a través de sus decisiones con pretensiones regulatorias, adquiere vigencia en el País una vez se efectúa su publicación, irradiando efectos directos y de prevalencia. Esto significa que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional a partir de la Sentencia C-137 de 1996, se puede solicitar su aplicación por las autoridades nacionales y, del otro lado, en casos de conflicto desplaza la norma nacional, sin que por tal motivo se genere su derogatoria o pérdida de validez". Corte Constitucional de Colombia, *Sentencia C-234 de 2019, 29 de mayo de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.*

[257] SIC. *Resolución No. 509 de 23 de enero de 2004*. Bogotá, 2004

legitiman a los consumidores para instaurar la acción, diferente en materia de marcas, donde el legitimado será el titular registral por regla general (art. 19 LCD y art. 21 LCDC).

Considero que, si el accionante escoge solo las acciones propias de la competencia desleal, no podrá utilizar indistintamente a su caso las contempladas en las leyes de marcas, ya que el juez no podría aplicarlas de oficio, teniendo en cuenta el principio de congruencia.

Si el accionante escoge la acción de cesación propia de las leyes de marcas, no podrá utilizar indistintamente a su caso las contempladas en las normas sobre competencia desleal[258].

Si el accionante escoge la acción de cesación o, en general, las acciones propias de las leyes de marcas y, además, las contempladas en las leyes de competencia desleal, se aplicarán de manera preferencial las normas marcarias, y las contempladas en las normas sobre competencia desleal de forma complementaria, siempre y cuando concurran los requisitos de aplicación de ambos ordenamientos en el mismo caso.

Además, en el caso de descartarse la ocurrencia de una infracción marcaria, de igual manera debe descartarse que existió competencia desleal.

6. Acción de cesación frente a signos no registrados y acción reivindicatoria: delimitación y diferencias

Un tema que puede presentar interesantes reflexiones es el relativo a la protección de los signos distintivos que, no estando registrados, o habiendo sido objeto de registro por un tercero que carecía de un derecho legítimo, generan conflictos sobre su titularidad.

Aquí surge la necesidad de diferenciar varias vías judiciales como lo son la acción de cesación y la acción reivindicatoria, incluso la acción de nulidad por un registro de mala fe.

[258] La doctrina ha considerado que incluso cuando se trata de actos de imitación y competencia desleal, no es posible el recurso simultáneo a ambas normativas para la represión de un mismo acto prohIbídemo por las reglas que tutelan los derechos de exclusiva. Véase Elena Boet Serra, *"Los actos de imitación servil en la Ley de Competencia Desleal," Revista de Derecho Mercantil* 213 (1994): 546.

Para ilustrar el asunto puede pensarse en el siguiente caso: una persona desarrolla una idea de negocio y comienza a utilizar un signo distintivo en el mercado, aunque sin haberlo registrado todavía. Incluso celebra contratos de franquicia con terceros. Posteriormente, uno de esos franquiciados registra el signo a su nombre. Frente a esta situación, el verdadero creador del signo no podría invocar simplemente la acción de cesación (salvo supuestos excepcionales como el de una marca notoria no registrada) sino que una opción sería la acción reivindicatoria, buscando que se le transfiera el derecho sobre el registro (si esta es su estrategia e intención).

La acción reivindicatoria se encuentra expresamente contemplada tanto en el derecho español como en el colombiano. En España, el artículo 2.2 de la LM, establece que el titular de un derecho anterior podrá reivindicar el registro realizado *"con fraude a sus derechos o en violación de una obligación legal o contractual"*. En Colombia, el artículo 237 de la D486 prevé que: *"Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo..."*[259].

La acción reivindicatoria debe tramitarse ante autoridades judiciales ordinarias, tanto en España como en Colombia, y también en el marco de la UE cuando se trate de la MUE, respetando los cauces previstos en la normativa procesal interna de cada Estado. Vale decir, que el RMUE no tiene una disposición particular como la que aquí se menciona de la LM,

[259] Una diferencia importante entre el régimen andino y el régimen español en materia de acción reivindicatoria de marcas es la configuración del derecho que se reivindica. En efecto, el artículo 154 literal e) de la D486 permite la acción reivindicatoria cuando "el registro de una marca hubiese sido solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese el derecho", facultando al afectado para solicitar que se le reconozca como "cosolicitante o cotitular". Esta redacción sugiere que, en el ámbito andino, la reivindicación presupone que tanto quien solicita el registro como quien se considera afectado ostentaban simultáneamente algún derecho legítimo sobre el signo. No se trata, pues, de corregir un registro obtenido por un tercero absolutamente ajeno al derecho sobre el signo, sino de restituir una cotitularidad omitida o desconocida. En cambio, en el derecho español, el artículo 2.2 de la LM configura la acción reivindicatoria de manera más amplia, permitiendo reclamar la titularidad frente a cualquier registro realizado "con fraude a los derechos de un tercero o en violación de una obligación legal o contractual", sin necesidad de acreditar que el solicitante y el afectado compartieran inicialmente algún derecho concurrente. Este matiz, refleja diferencias, pues mientras que en el sistema andino se protege la expectativa compartida sobre un mismo signo, en el sistema español se prioriza la depuración del registro basado en el principio de protección frente al fraude, sea o no concurrente el derecho. Cabe destacar que, en el ámbito de las patentes, el derecho andino adopta un enfoque más cercano al modelo español, ya que el artículo 237 de la D486 permite reivindicar la titularidad frente a quien haya solicitado u obtenido una patente "sin tener derecho a ello", sin exigir que el afectado hubiera ostentado un derecho concurrente en el momento de la solicitud.

pero al tratarse de una acción (reivindicatoria), debe aplicar plenamente la remisión que sobre acciones se hace desde el ámbito europeo a las normativas locales.

Ahora bien, debe advertirse que cuando el signo no registrado alcanza notoriedad en el mercado, en los términos del artículo 6 bis del Convenio de París, tanto en España[260] como en Colombia[261] se reconoce a ese signo no registrado una protección similar a la de una marca registrada. En estos casos, el afectado podría acudir a la acción de cesación propiamente dicha para impedir el uso indebido por parte del tercero que ha registrado la marca. Pero esta vía exige acreditar fehacientemente la notoriedad del signo con anterioridad al registro. Por tanto, la acción reivindicatoria puede ser muy útil en contextos de signos no registrados que no tienen notoriedad[262].

Pero, debe hacerse una precisión adicional sobre otra estrategia procesal a seguir. Si bien la acción reivindicatoria resulta adecuada para quien ha tenido un uso inicial o un derecho legítimo de solicitud sobre un signo pero no ha alcanzado aún a consolidarlo suficientemente en el mercado (por ejemplo, porque no puede probar que se trate de un signo notoriamente conocido conforme al artículo 6 bis del Convenio de París), no puede descartarse que en otros escenarios el interesado opte, en lugar de reivindicar el registro a su favor, por intentar directamente la nulidad del registro indebido.

La diferencia no es menor. En efecto, mientras la acción de nulidad persigue erradicar el registro del signo del mercado, dejando sin efectos la inscripción por razones como la mala fe, la acción reivindicatoria busca algo distinto, no la anulación pura y simple, sino la

[260] España ratificó el Convenio de París mediante el *Instrumento de Adhesión* depositado el 7 de julio de 1884. Las sucesivas revisiones del Convenio han sido aceptadas por España, incluyendo las de Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) y Estocolmo (1967).

[261] Colombia también ha suscrito y ratificado el Convenio de París. Congreso de la República de Colombia. *Ley 178 de 1994*. "Por medio de la cual se aprueba el 'Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial', del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967". Bogotá: Diario Oficial No. 41.429, 15 de julio de 1994.

[262] Aunque en Colombia, como más adelante se advertirá, no es posible instaurar acciones de cesación frente a marcas previamente inscritas (Ver, infra, sección, 6., p. 222) por lo que quedará en este caso como alternativas, la acción reivindicatoria o la nulidad.

transferencia de la titularidad del signo registrado hacia quien verdaderamente ostenta el mejor derecho sobre él.

Así, quien logra reivindicar el signo no ve extinguida la marca, sino que pasa a ser titular y puede explotarla comercialmente sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento de registro. En cambio, la nulidad deja un vacío registral que, dependiendo de las circunstancias, podría no ser deseable para quien aspira a utilizar de inmediato el signo en el tráfico económico.

Por lo tanto, el camino de la nulidad sería más adecuado en aquellos casos en que el signo ya está consolidado en el mercado por quien pretende suprimirlo (o para casos de nulidad absoluta, donde siempre será necesaria), y en cambio, la reivindicación es especialmente útil para aquellos escenarios donde el uso previo no ha generado todavía un grado de reconocimiento suficiente para configurar un signo notorio, pero donde sí existe un derecho legítimo de preferencia o de solicitud sobre el signo.

Finalmente, sobre los efectos económicos derivados de la acción reivindicatoria, es importante señalar que la jurisprudencia española ha establecido que quien adquiere la titularidad de una marca como consecuencia de este mecanismo no puede reclamar daños y perjuicios por actos de infracción realizados antes de que su derecho haya sido formalmente reconocido. En particular, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) en su Sentencia 497/2019[263] indicó que la acción reivindicatoria produce efectos *ex nunc*, de modo que la legitimación para reclamar indemnizaciones sólo surge a partir del momento en que el nuevo titular ha sido reconocido como tal, no respecto de hechos anteriores.

7. La acción de remoción como medida complementaria de la acción de cesación

7.1 Sobre la naturaleza jurídica de la acción de remoción ¿autónoma o accesoria?

Uno de los debates más relevantes en torno a la acción de remoción en materia de propiedad industrial gira en torno a su naturaleza jurídica, es decir, si se trata de una acción

[263] Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª. *Sentencia 497/2019, de 18 de marzo de 2019*. Recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, de 12 de enero de 2018.

verdaderamente autónoma o si, por el contrario, debe entenderse como una acción accesoria o complementaria a la acción de cesación. La doctrina ha ofrecido respuestas diversas, y conviene presentar los distintos enfoques antes de asumir una posición.

Autores como GARCÍA VIDAL sostienen que la acción de remoción tiene plena independencia respecto de la acción de cesación. Aunque reconoce que existe una relación de complementariedad entre ambas, insiste en que dicha relación "no afecta la independencia de las acciones", dado que ninguna norma impone una subordinación expresa, y que pueden existir efectos materiales derivados de una infracción que subsisten incluso cuando no haya riesgo de reiteración, lo que justificaría el ejercicio autónomo de la remoción. A la inversa, también plantea que puede haber cesación sin necesidad de remoción, cuando el acto lesivo no ha dejado efectos que eliminar[264].

Desde una lógica similar, MASSAGUER caracteriza la remoción como una "acción unitaria" que persigue la reversión del estado de cosas generada por la infracción y su preparación, y que se materializa mediante un conjunto de remedios como la retirada, destrucción o embargo de productos. MASSAGUER no desarrolla explícitamente el problema de su relación con la cesación, pero su enfoque sugiere que ambas tienen acciones propias en su objeto y finalidad[265].

No obstante, una lectura más detallada y funcional del sistema de protección marcaria permite matizar esas afirmaciones. Como bien lo señala CABEDO SERNA, la acción de remoción tiene una finalidad material (eliminar los efectos concretos de la infracción) que opera como refuerzo o consecuencia de la cesación, cuya pretensión central es detener la conducta infractora. De allí que la mencionada doctrinante afirma que existe entre ambas una relación de complementariedad y accesoriedad, en la que la acción de remoción aparece

[264] García Vidal, *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, 409-410.
[265] Massaguer, *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, ;* 145.

como una vía para asegurar la efectividad de la cesación, especialmente cuando los efectos de la infracción continúan desplegándose pese a una eventual orden de cese[266].

Esta última posición, que asumimos como propia (aunque iremos más allá para predicar su total accesoriedad), permite conciliar los planos conceptuales y procesal sin incurrir en contradicciones. En efecto, es posible reconocer que la acción de remoción es autónoma en su contenido, su objeto y sus efectos, en tanto no se agota en la cesación ni se limita a replicar sus fundamentos. Pero desde una perspectiva procedimental y práctica, resulta difícil justificar su ejercicio como pretensión independiente, desvinculada del cese de la conducta. En la gran mayoría de los casos, la remoción es una pretensión consecuencial, formulada para reforzar el cese de la infracción o eliminar los instrumentos que permiten su persistencia.

Dicho de otra manera, si bien puede sostenerse que son acciones distintas, lo cierto es que la acción de remoción es eminentemente accesoria respecto de la acción de cesación. O sea, mientras que la cesación se dirige a frenar la conducta infractora (sea actual o inminente), la remoción tiene medidas con el objetivo de reforzar esa cesación mediante actos materiales tales como la destrucción, el retiro del mercado o la inutilización de los productos infractores.

Desde este punto de vista, puede afirmarse que la remoción no es una extensión automática de la cesación, ni se limita a su ejecución, pero sí depende del mismo presupuesto que no es más que la existencia de una infracción marcaria, y de allí que su ejercicio adquiera sentido solo como complemento o accesorio material de la cesación.

En cambio, el ejercicio de la acción de cesación sí puede sostenerse de manera autónoma, por ejemplo, cuando se interpone una acción de prohibición, por ejemplo, o cuando la infracción ya ha cesado, pero subsiste el riesgo de infracción, en cuyo caso lo que se solicita es una orden judicial que impida su reanudación.

---

[266] Llanos Cabedo Serna, "La acción de remoción en la legislación española de propiedad industrial", en *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual* , dirigido por Juan Antonio Moreno Martínez (Valencia: Tirant lo Blanch, 2017), 20,21.

Como colofón, si bien es cierto que la remoción tiene un efecto práctico que contribuye a frenar la infracción (al eliminar del mercado los productos o medios que la perpetúan), ello no significa que la acción de remoción pueda sustituir la acción de cesación. Dicho de otra forma, remover no es cesar, aunque en la práctica puede colaborar con el cese.

Solicitar judicialmente la retirada, embargo o destrucción de productos infractores implica intervenir sobre los efectos materiales de una conducta que ya ha tenido lugar, o que sigue produciendo consecuencias. Pero esa intervención se justifica porque previamente se ha declarado la ilicitud de la conducta o su riesgo de continuidad, lo cual pertenece al ámbito propio de la cesación.

De ahí que pueda resultar forzado (e incluso procesalmente inconsistente) plantear una acción de remoción de forma aislada, sin haber solicitado o sin que se haya declarado el cese de la conducta. En otras palabras, sería extraño encontrar un proceso judicial en el que la única pretensión sea la remoción, sin que exista al menos implícita o antecedentemente una pretensión de cesación. Es que la existencia de productos infractores, en sí mismo implica que la conducta infractora sigue desplegándose.

La remoción, por tanto, no puede suplantar lo que es propio de la acción de cesación, que es la declaración de ilicitud de la conducta y la orden de su suspensión o prohibición. La remoción opera sobre el plano material, como una medida consecuencial, que tiene sentido solo cuando ya se ha constatado la infracción o el riesgo de reiteración.

En ese orden de ideas, si bien remoción y cesación pueden diferenciarse por su objeto, no se pueden escindir procesalmente sin sacrificar su coherencia. La remoción presupone el fundamento jurídico de la cesación, aunque luego la supere en intensidad práctica al eliminar prácticamente los medios de la infracción.

7.2 La acción de remoción en la UE y España

Si bien la LM no establece una acción de remoción nominada, sí recoge de forma expresa varias de sus medidas típicas. Así, el artículo 41.1.c y d contempla, por un lado, la adopción de medidas para evitar que prosiga la violación del derecho, como la retirada del

mercado de productos infractores, su etiquetado, embalaje, marbetes y todo tipo de materiales identificadores, y por otro, la posibilidad de destrucción o cesión con fines humanitarios, cuando ello no represente un perjuicio desproporcionado al infractor o propietario.

MASSAGUER indica que esta acción se apoya en una base más amplia que excede la ley nacional, remitiéndose a la Directiva 2004/48/CE, que en su artículo 10 establece medidas dirigidas a impedir la continuación de la infracción, incluyendo la retirada del mercado y la destrucción de bienes. El mismo autor recuerda que la aplicación de estas medidas debe hacerse con observancia del principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y el posible impacto sobre terceros[267]. Esta Directiva forma parte del marco europeo de armonización en materia de propiedad industrial, y refuerza la aplicación uniforme de remedios eficaces en todos los Estados miembros.

Adicionalmente, se recuerda que, España, al igual que dicho sea de paso Colombia, son parte de los ADPIC. El artículo 46 de este instrumento internacional establece que las autoridades judiciales deberán tener la facultad de ordenar que se retiren del mercado los bienes que infrinjan derechos, o que se destruyan, siempre que dichas medidas sean proporcionales a la gravedad de la infracción y respetuosas de los derechos de terceros. Este respaldo internacional ratifica que la acción de remoción tiene fundamento no solo en el derecho interno sino también en normas vinculantes para los Estados.

Ahora bien, dentro de las medidas que materializan la acción de remoción, pueden identificarse con claridad distintas categorías, cada una con una función específica:

En primer lugar, una de las medidas más representativas de la remoción es la orden de retirar del mercado los productos que porten la marca infringida o reproduzcan signos confundibles. Esto no se limita al producto como tal, sino que se extiende también a etiquetas, embalajes, envoltorios, marbetes, catálogos, folletos, material publicitario y cualquier otro elemento que lleve o reproduzca el signo infractor. Se trata de evitar que el consumidor siga expuesto a productos infractores, incluso si ya no se sigue fabricando el producto. El objetivo

[267] Massaguer, *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, ;* 145.

aquí no es tanto sancionar, sino depurar el mercado de cualquier residuo que mantenga vivo el uso indebido del signo.

En segundo lugar, se encuentra la retención o embargo de productos o medios que facilitaron la infracción. Esta medida permite inmovilizar los bienes infractores, y que incluso puede solicitarse como una medida cautelar previa, o como paso intermedio antes de su eventual destrucción. El objetivo es sacar de circulación los productos infractores mientras se decide su destino final, evitando que se sigan comercializando o que el daño se agrave, pero también puede utilizarse como una manera de compensar perjuicios con los mismos bienes incautados, si así lo acepta el demandante.

Una tercera medida, más contundente, es la destrucción de los productos infractores. Esto se aplica generalmente cuando no es viable corregir el producto (por ejemplo, retirando el signo) sin afectar su integridad. Se trata de una forma definitiva de hacer cesar los efectos materiales de la infracción. Pero esta medida debe aplicarse conforme al principio de proporcionalidad, evaluando si existen otras alternativas viables y menos graves.

Una cuarta medida, que complementa las anteriores, es la eliminación o neutralización de los medios materiales utilizados predominantemente para la infracción. Aunque no siempre se menciona de forma expresa, esta categoría comprende instrumentos, mecanismos o estructuras cuya única o principal función haya sido permitir la comisión del acto infractor. El propósito es evitar que esos mismos medios vuelvan a utilizarse para reproducir o reincidir en la conducta lesiva.

Ahora bien, en mi opinión la cesión con fines humanitarios o la atribución de los productos al titular del derecho como forma de compensación (aunque previstas en el mismo artículo 41) no constituyen medidas de remoción en sentido estricto. En realidad, son efectos o mecanismos de disposición posterior aplicables una vez se ha producido la remoción. En el primer caso, se permite que los productos, en lugar de ser destruidos, se entreguen a entidades sociales, siempre que con su entrega no quede latente su comercialización y sigan vulnerando el derecho. En el segundo, se faculta al juez para asignar los productos al titular

afectado como parte de una compensación. En ambos escenarios, la remoción ya se ha ejecutado; lo que se discute es el destino final del bien .

7.3 La acción de remoción en la CAN y en Colombia

En el ámbito andino, la D486 no establece expresamente una acción de remoción como tal, pero su artículo 242 enumera medidas que claramente se enmarcan en este tipo de acción. Entre ellas se encuentra la retirada de los productos infractores del mercado, su destrucción, la suspensión de su comercialización, la inhabilitación de instrumentos utilizados para la infracción y otras acciones similares. Se trata, por tanto, de un reconocimiento implícito del conjunto de remedios materiales que caracterizan la acción de remoción.

En el mismo sentido, la legislación interna colombiana también contempla medidas que, aunque no se nominen expresamente como acción de remoción, cumplan esa función. La Ley 1648 de 2013, dictada con el objetivo de reforzar la protección de los derechos de propiedad industrial, prevé expresamente medidas como la retirada de productos del mercado, la remoción de etiquetas y empaques, el embargo, la destrucción de mercancía y la cesión con fines humanitarios.

Como se dijo, aunque ni la D486 ni la legislación colombiana emplean la denominación "acción de remoción", en la práctica se reconocen y aplican estas medidas como remedios ordinarios en los litigios de propiedad industrial. A esto se suma que Colombia es parte del Acuerdo sobre los ADPIC, lo que fortalece la obligación de disponer de este tipo de acciones como parte de su sistema de protección de derechos marcarios. Las similitudes con el sistema europeo son claras, tanto en el fondo como en la estructura, aunque la terminología difiera.

En cuanto a la comparación con la legislación española, puede afirmarse que las medidas son en esencia equivalentes, aunque podemos encontrar una matización con respecto a la cesión con fines humanitarios, pues esta figura no aparece con la misma denominación en Colombia. Pero, la ley 1648 de 2013 sí contempla expresamente la posibilidad de que

dichos bienes infractores puedan ser "donados con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio", lo que en esencia se corresponde con la lógica prevista en la legislación española. Es decir, se permite que, en lugar de destruir los productos infractores, estos puedan ser entregados a entidades benéficas, siempre que no subsista el riesgo de que sigan vulnerando el derecho de marca, o que no sean comercializados de nuevo. Vale decir, por ejemplo, que si una entidad sin ánimo de lucro recibe este tipo de bienes y pese a la prohibición de no comercializarlos, lo hace, estaría incurriendo en una infracción marcaria.

7.4 Problemas procesales derivados de la ejecución de las medidas de remoción en procesos de doble instancia

Una cuestión que puede ser sensible en la aplicación de las medidas de remoción, como la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción, se presenta cuando la sentencia que las ordena es apelada y, sin embargo, se permite su ejecución provisional. Esto ocurre tanto en España como en Colombia, donde el principio general es que en las sentencias apeladas, dichos recursos se conceden en efecto devolutivo o pueden ejecutarse provisionalmente, lo que implica que la apelación no suspende el cumplimiento de la providencia apelada ni el curso del proceso, a menos que se configure una excepción expresa. Esto plantea el riesgo de que un juez o tribunal en primera instancia previa petición de la pretensión de remoción ordene la destrucción de unos bienes y aunque se apele, la orden de destrucción sigue adelante, con efectos irreversibles si en segunda instancia se revoca la sentencia de primera instancia y se absuelve al demandado.

En el derecho procesal español, la LEC regula el régimen de ejecución provisional en los artículos 525 y 526. El artículo 525 enumera expresamente las sentencias que no son susceptibles de ejecución provisional, entre ellas, las que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial o intelectual (numeral 4º). Esta es una exclusión clara y expresa que demuestra que en materia de propiedad industrial existe una preocupación por evitar consecuencias irreversibles antes de que haya una decisión en firme. No obstante, lo que resulta problemático es que dentro de esas exclusiones no se incluyen las sentencias que imponen medidas de remoción, como la destrucción de productos o de los medios materiales

utilizados en la infracción. Hubiese sido provechoso que este tipo de sentencias que en primera instancia ordenan la remoción también se concedieran con efectos suspensivos, dada su naturaleza definitiva y el daño que pueden causar si la decisión finalmente es revocada, pero no es así en la actual regulación.

A pesar de ello, el legislador sí prevé una posibilidad de defensa en el artículo 528.1 de la LEC, que permite oponerse a la ejecución provisional como cuando se trate de una sentencia de condena no dineraria cuyo cumplimiento resulte imposible o de extrema dificultad, atendiendo a la naturaleza de las actuaciones ejecutivas, como podría ser el caso de una sentencia en la que se ordene la remoción en su modalidad de destrucción.

Ahora bien, aunque existe esta posibilidad de oponerse, no deja de ser problemático que el apelante deba justificar en una oposición las razones para evitar la ejecución de una medida con efectos irreparables, cuando desde el diseño normativo se hubiese podido evitar ese riesgo. Es decir, si ya el legislador ha sido más benigno y restrictivo en otros puntos en materia de propiedad industrial al excluir ciertas sentencias del régimen de ejecución provisional, resulta lógico que también se hubiese extendido esa protección a las medidas de remoción. Obligar al apelante a defenderse frente a una destrucción inminente, a través de una oposición, puede ser excesivo y contrario a los principios de proporcionalidad y tutela judicial efectiva.

En Colombia, la situación es grave, porque las sentencias en general, cuando son apeladas, el recurso se concede en el efecto devolutivo, o dicho en los términos procesales españoles, la sentencia apelada, continúa con su ejecución provisional. Pero con el agravante (en Colombia) que no existen excepciones legales expresamente establecidas para suspender los efectos de la sentencia relacionados con temas de propiedad industrial.

En efecto, el artículo 323 del CGP dispone que las providencias apeladas se conceden los recursos en efecto devolutivo, salvo en los casos expresamente indicados en los numerales 1 y 2, relacionados principalmente con materias de estado civil, es decir, la gran mayoría de sentencias apeladas su efecto se concederá en el efecto devolutivo, en otras palabras, se continúa con la ejecución de la sentencia, regla general donde se encontraría las sentencias

condenatorias que ordenen la remoción. El numeral 3 confirma que las sentencias se conceden en ese efecto, pero agrega que no podrá hacerse entrega de dineros u otros bienes mientras no se resuelva la apelación. Esta salvedad podría servir en casos de embargos o retenciones, pero no impide que se ejecute una orden de destrucción de productos, lo que convierte al efecto devolutivo en un riesgo procesal para el apelante.

Este riesgo quedó plenamente evidenciado en el caso Crocs Inc. vs. Evacol S.A.S. En este proceso, la compañía estadounidense Crocs demandó a Evacol alegando la supuesta infracción de marcas tridimensionales registradas en Colombia sobre el diseño de sus característicos suecos, señalando que varias referencias comercializadas por Evacol reproducían o imitaban sustancialmente esa forma distintiva.

En primera instancia, la SIC cumpliendo funciones jurisdiccionales, mediante sentencia del 21 de febrero de 2019, ordenó a Evacol cesar la venta de varios modelos de zuecos, y a su vez, como medida de remoción retirar los productos del mercado, destruir una alta producción de zuecos, como también los moldes de fabricación[268]. La decisión fue apelada y la apelación fue concedida en efecto devolutivo, lo que permitió la ejecución provisional de la sentencia.

Evacol cumplió con la orden, destruyó miles de pares de zapatos y los moldes para su producción, en un proceso costoso e irreversible. Más adelante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, mediante sentencia del 21 de marzo de 2024, revocó la decisión de la SIC y declaró que no había infracción[269]. Para ese momento, los productos ya no existían, los moldes se habían destruido, y la empresa sufrió perjuicios estimados en más de quinientos millones de pesos colombianos (aproximadamente 115.000 Euros para la época)[270].

---

[268] Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia). Sentencia n.º 2016-230917, Crocs Inc. vs. Evacol S.A.S., 21 de febrero de 2019. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.

[269] Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, sentencia del 21 de marzo de 2024, radicado 01 2016 30917 04.

[270] Según declaró el abogado de Evacol en medios de comunicación, *"nos ordenaron destruir toda la producción y nos quitaron del mercado unas referencias que representaban más del 30% de nuestras ventas"*. Agregó que *"eso nos generó perjuicios que calculamos en más de $500 millones"*, pese a que la sentencia fue

Este caso deja en evidencia varios vacíos, uno de ellos, es la falta de sistematicidad entre normas especiales de la propiedad industrial y normas procesales. Pero también, una vez lo sucedido deja interrogantes como ¿quién responde cuando la destrucción fue ordenada por el juez y resultó injusta tras la revocatoria? Se abre aquí una discusión sobre responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, pero también sobre una posible responsabilidad del demandante, quien solicitó una medida drástica que le permite el ordenamiento jurídico, pero cuyas consecuencias fueron desproporcionadas. En este punto, cobra relevancia el principio de proporcionalidad, tal como lo establece el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, que obliga a los Estados a asegurar que las medidas correctivas en propiedad industrial sean justas, equitativas, no excesivamente onerosas ni generadoras de barreras al comercio.

El problema, entonces, no está solo en el diseño normativo que permite la ejecución de este tipo de medidas antes de la firmeza de la sentencia, sino en la falta de mecanismos procesales para controlar su aplicación en materia de propiedad industrial particularmente. En España, al menos se prevé la posibilidad de oponerse a la ejecución en casos de extrema dificultad, pero en Colombia no existe tal opción, y el apelante queda completamente expuesto. Debería, por tanto, considerarse una reforma que excluya de la ejecución provisional las medidas de remoción irreversibles, o que, al menos, imponga garantías procesales equivalentes a las exigidas para las medidas cautelares.

Finalmente, una dificultad adicional que conviene destacar es el alcance real de la caución prestada por el demandante en el marco de una medida cautelar, frente a los

posteriormente revocada, *"ya habíamos sufrido todos los efectos"*. A su vez, la gerente comercial de la empresa declaró que *"el fallo en primera instancia nos acabó totalmente, porque tuvimos que mermar el trabajo y acabar con 60 empleos, de 380 que teníamos, nos tocó destruir los zapatos y los moldes, y darles una indemnización de casi $90 millones"*. Agregó que eso no fue todo, pues *"la empresa quedó marcada y su solvencia económica cuestionada. Los bancos no les prestaron dinero y sus principales clientes en Chile, Ecuador, Argentina, Costa Rica y Estados Unidos, dejaron de comprar mercancía porque no querían problemas con Crocs. Fue demasiado duro"*. Véase: *El Colombiano* , "Evacol: ¿por qué recibirá solo $2,6 millones de Crocs?", 6 de marzo de 2024. https://www.elcolombiano.com/negocios/evacol-porque-recibira-solo-26-millones-de-crocs-CH24238930 .

perjuicios que puedan derivarse de la ejecución de una sentencia apelada que ordena la destrucción de los productos infractores[271].

Cuando se decreta una medida cautelar, como la retención, depósito o inmovilización de productos presuntamente infractores (que puede ser con miras a una futura destrucción), el demandante está obligado a prestar una caución, cuyo objeto es garantizar la reparación de los posibles daños que pueda sufrir el demandado en caso de que la medida cautelar resulte improcedente o si finalmente se absuelve al supuesto infractor. Hasta allí, la lógica de la caución es entendible y su operatividad no genera mayores dudas.

Sin embargo, el problema surge cuando, luego de decretada una medida cautelar y prestada la correspondiente caución, se dicta una sentencia de primera instancia que ordena la remoción con destrucción de los productos, y dicha sentencia se ejecuta antes de quedar en firme, ya sea porque fue apelada y concedió con efectos devolutivos (Colombia), o porque se despachó su ejecución provisional (España). En este escenario, cabe preguntarse si puede la caución prestada para la medida cautelar cubrir también los perjuicios derivados de la ejecución de esa sentencia que no está en firme, en caso de que luego sea revocada.

En mi opinión la respuesta, en principio, debe ser negativa. La caución garantiza los perjuicios derivados de la medida cautelar en cuanto al depósito o inmovilización de los productos, no de la ejecución de una sentencia que implique su destrucción[272]. Y con mayor razón, la caución no puede extenderse a los daños causados por la ejecución anticipada de una sentencia aún apelada, aun cuando dicha ejecución esté autorizada legalmente (ya sea la ejecución provisional en España o por el efecto devolutivo en Colombia), pues dicha ejecución no está condicionada a la prestación de una garantía adicional por parte del demandante, a diferencia de lo que ocurre con las medidas cautelares.

[271] Más adelante en el acápite de medidas cautelares, se indicará como estas medidas aplican en España y Colombia. Véase, infra, sección, 3.2.3.9.4.1.1.3, p. 381.
[272] Además, es probable que, en los casos de cauciones otorgados por compañías aseguradoras, ellas seguramente delimitarán el riesgo acorde con la cobertura contratada.

II. La acción de indemnización de perjuicios

1. El daño en materia de marcas

La responsabilidad civil en España tiene como fundamento normativo general el artículo 1902 del Código Civil Español (en adelante CCE), según el cual las conductas del agente que generen un daño a terceros deberán ser reparadas por este o indemnizarlas en aquellas que sobrevinieran por culpa. De manera parecida el artículo 2343 del Código Civil Colombiano (en adelante CCC), prescribe que toda persona que cause un daño está en la obligación de repararlo. La responsabilidad civil, sin importar el interés jurídico tutelado (patrimonial o extramatrimonial), tiene como finalidad esencial obligar al responsable de una conducta ilícita a indemnizar los perjuicios por los daños ocasionados. Pero, siendo más concretos, los perjuicios causados a los derechos de propiedad deben repararse básicamente a la luz de los conceptos de daño emergente y lucro cesante.

SANCHO GARGALLO, en línea con la teoría general de la responsabilidad civil, establece tres requisitos para que se genere el deber de indemnizar. (1) Debe existir una conducta antijurídica, entendida como una acción u omisión que vulnere el ordenamiento jurídico, que, en el caso de la infracción de marca, la conducta antijurídica se concreta en la violación del derecho exclusivo del titular de la marca, ya sea utilizando la marca sin autorización, imitándola o creando confusión en el mercado. (2) Imputación al infractor, es decir, la conducta antijurídica debe poder atribuirse al infractor, por lo que debe existir un nexo causal entre la acción u omisión del infractor y el daño causado al titular de la marca; la imputación puede basarse en distintos criterios, como la culpa (negligencia o dolo) o la responsabilidad objetiva. Y, por último, debe existir un (3) daño o perjuicio económico, o sea que la conducta debe haber causado un daño real al titular de la marca; este daño puede ser patrimonial (daño emergente, lucro cesante) tales como la pérdida de ventas, disminución

del valor de la marca o extrapatrimonial como podría ser el daño moral al titular de la marca[273].

Cuando se trata de valorar el daño infligido a bienes de estirpe material o corpóreo pareciera no existir una gran dificultad en contraste cuando el daño se cierne sobre bienes de carácter inmaterial (como la propiedad industrial o derechos de autor), pues la reparación del daño a partir de los conceptos de daño emergente y lucro cesante puede tornarse inverosímil y hasta insuficiente, justamente por la especialísima calidad de este último tipo de bienes.

Para explicar mejor lo dicho en las anteriores líneas, podría pensarse por ejemplo en un accidente de tránsito donde se ve involucrado un coche que presta el servicio de transporte público. Si lo que se pretende es valorar los daños patrimoniales causados al titular de dicho bien, podría decirse que el daño emergente comprenderá los gastos en que incurra el afectado para la reparación del daño causado, y el lucro cesante, el valor de las ganancias dejadas de percibir mientras el coche se encuentra fuera de servicio. Para esto último, bastará con calcular el promedio de ganancia por día y multiplicarlo por el número de días de vacancia.

Siguiendo esta línea de pensamiento, considere el caso de un competidor que imita sin autorización una marca registrada. Esto, sin duda, causaría daños y perjuicios al titular de los derechos exclusivos. La principal cuestión aquí entonces es: ¿Cómo se compensan estos daños? La esencia intangible de la marca se manifiesta en la imagen que el empresario ha construido en la mente de los consumidores a través del uso constante de un signo o símbolo particular. Por lo tanto, cuando un infractor usa de manera ilícita este signo distintivo, no solo infringe un derecho patrimonial protegido legalmente, sino que también interfiere con la conexión mental que los consumidores han establecido con la marca y lo que esta representa. Esto puede perjudicar al titular de la marca, ya sea desviando su clientela o disminuyendo la credibilidad de la marca y, por ende, del origen empresarial de los productos o servicios.

[273] Ignacio Sancho Gargallo, "La acción de indemnización de daños y perjuicios en caso de infracción marcaria", en De Iure Mercatus. Libro Homenaje al Prof. Dr. Dr. hc Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano , coord. por José Antonio García-Cruces González (Madrid: 2023): 1445.

Comparando los ejemplos mencionados, es evidente que, en el caso de un vehículo de servicio público, el lucro cesante está directamente relacionado con la interrupción de su uso; es decir, no poder utilizar el vehículo implica la imposibilidad de generar ingresos. Por otro lado, en el ámbito de las marcas, que son bienes inmateriales, una marca puede ser replicada en múltiples lugares simultáneamente, algo que los infractores también pueden hacer. Adicionalmente, debido a su naturaleza inmaterial, el control y protección de una marca difieren significativamente de las medidas aplicables a bienes físicos, como cajas de seguridad o sistemas de vigilancia con cámaras.

Esto implica que las reglas tradicionales de la responsabilidad civil (y, en particular, los criterios clásicos de indemnización por daño emergente y lucro cesante) resultan, en muchas ocasiones, insuficientes para calcular con precisión el perjuicio sufrido por el titular de un derecho de propiedad industrial. Esta insuficiencia no solo se debe a la dificultad probatoria inherente a este tipo de bienes inmateriales, sino también a su especial naturaleza, donde el valor jurídico y económico trasciende la dimensión patrimonial directa. Como bien lo destaca ELISA DE MICCO, una simple restitución del derecho vulnerado no constituye un medio satisfactorio de reparación, y ni siquiera una indemnización en sentido civilista tradicional podría, en ciertos casos, satisfacer plenamente el daño causado. Por ello, los legisladores han buscado superar estas limitaciones mediante la introducción de criterios indemnizatorios más adecuados a las particularidades del derecho de marcas, los cuales se abordarán con mayor detalle en las secciones siguientes[274].

1.1 El daño y su prueba en el Tribunal Supremo Español: La evolución jurisprudencial sobre la necesidad de acreditar el perjuicio en la infracción marcaria

Uno de los puntos más discutidos en la acción indemnizatoria por infracción de marca es la necesidad de acreditar el perjuicio como presupuesto de su procedencia. En el derecho español, el TS ha ido trazando una línea jurisprudencial que muestra una evolución notable en torno a tres escenarios: los casos donde el perjuicio es evidente, los casos donde se

[274] Elisa De Micco, *Il risarcimento dei danni derivanti dalla contraffazione di marchi e brevetti*, Documento di ricerca, 6 ottobre 2023, 7.

presume, y los casos donde, pese a existir infracción, no se presume ni resulta evidente el perjuicio, en este último caso el que puede colocar al titular de una marca en una situación probatoria especialmente compleja.

1.1.1 La regla general de 2010: infracción implica daño

La Sentencia 6388/2010 del TS es una de las decisiones fundacionales para entender la aplicación del artículo 43.5 de la LM. En ella se introduce con fuerza la idea de que la infracción de marca genera un daño, el cual debe ser compensado, al menos, mediante la indemnización mínima prevista legalmente.

En este sentido dijo el Tribunal afirmó:

> El legislador del 2001 viene a recoger sustancialmente la postura de la jurisprudencia con el matiz consistente en presumir 'en todo caso' la existencia de un daño, aunque limitado a un porcentaje que se fija en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados (art. 43.5 LM). Se trata de un canon mínimo que rige *ope legis*, y se impone al infractor 'en todo caso y sin necesidad de prueba alguna'.

A lo que se añade:

> ...nos hallamos ante una indemnización que opera automáticamente [...] sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1% en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados.

Y, de manera especialmente significativa, el Tribunal dijo:

> La inclusión en la nueva normativa de 2001 consolida la idea de que la violación de la marca conlleva siempre algún daño, obviando la dificultad que acarrea la exigencia de prueba y la incertidumbre que supone supeditar totalmente la indemnización a la aplicación de la doctrina *in re ipsa*.

Esta posición del TS es compatible con la idea de que el daño es inherente a la infracción. La indemnización opera como consecuencia directa de la vulneración del derecho, sin necesidad de probar su existencia. Esto da contenido real a la función compensatoria del derecho de marcas. Pero además es compatible con el mismo espíritu normativo, en la medida que el artículo 43.5 de la LM, da a entender sin matizaciones o ambages que siempre que se declare judicialmente la infracción de una marca "en todo caso", se tendrá derecho a una indemnización y si eventualmente no existe una prueba del monto del perjuicio, se aplicará

como criterio indemnizatorio el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

1.1.2 El giro del 2019: la STS 516/2019 y la exigencia de probar el perjuicio

La Sentencia 516/2019 del TS[275] marcó un viraje en la lógica jurisprudencial anterior. Como se intuye, uno de los temas más controvertidos dentro de la acción indemnizatoria por infracción marcaria en el derecho español ha sido precisamente la necesidad de probar el perjuicio. En la introducción ya se señaló cómo el TS ha ido perfilando diferentes posibilidades interpretativas sobre este punto. No obstante, conviene ahora detenerse con mayor profundidad en esta decisión, ya que en ella el Alto Tribunal negó una indemnización a pesar de que se acreditó el uso no autorizado de un signo idéntico al registrado por el demandante.

En el caso analizado, los demandantes eran titulares de la marca registrada NUBA, utilizada en el sector de la hostelería. Por su parte, los demandados eran titulares de una marca distinta, "NUBAR", pero en la práctica no la usaban como estaba registrada. Lo que hacían realmente era abrir locales al público utilizando la denominación "NUBA", es decir, apropiándose del signo protegido, sin modificación alguna. Esa denominación aparecía en la fachada de los establecimientos, en la publicidad y hasta como parte de su razón social.

El núcleo del litigio consistía en que los demandados no usaban la marca que habían registrado, sino el signo de otra persona que es la titular, y lo hacían de manera abierta, continua en el comercio. Esto fue lo que motivó la acción por infracción.

La Audiencia Provincial de Barcelona, en segunda instancia, analizó detalladamente los hechos[276]. Concluyó que existía un uso económico, público y efectivo del signo "NUBA" por parte de los demandados, que ello generaba un riesgo de confusión y asociación con la marca registrada, y por tanto declaró la infracción. Pero como no fue posible acreditar el monto exacto del perjuicio sufrido por el titular marcario, la Audiencia optó por aplicar el

[275] TS. *Sentencia 516/2019, de 3 de octubre de 2019.*

[276] SAP Barcelona, Sección 15.ª, núm. 184/2016, de 22 de marzo (recurso de apelación núm. 927/2015, procedente del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona).

artículo 43.5 LM, que establece una indemnización mínima equivalente al 1 % de la cifra de negocios obtenida por el infractor.

No obstante lo anterior, el TS revocó esa condena indemnizatoria. Aunque confirmó la existencia de infracción, negó la procedencia de la indemnización por considerar que no se había probado daño alguno, ni tampoco que los demandados hubieran obtenido algún beneficio económico explotando el signo. A su juicio, la existencia de perjuicio es un presupuesto necesario para aplicar el artículo 43.5 LM, que no consagra una presunción absoluta ni opera automáticamente por el solo hecho de la infracción.

El Tribunal sostuvo lo siguiente:

> Contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un 'perjuicio', para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Y añadió que:

> Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar 'perjuicio' alguno al titular de la marca.

Para el Tribunal, el artículo 43.5 LM no introduce una suerte de indemnización automática, sino que su razón de ser es facilitar la cuantificación del perjuicio, pero siempre partiendo de que este ha existido, pues a su juicio:

> Esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos.
>
> De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [...], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM, pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

Con este razonamiento, el TS transformó el artículo 43.5 en una regla subordinada, aplicable solo cuando primero se haya acreditado el perjuicio, aunque no se haya podido probar el *quantum*. Es decir, ya no es una presunción de daño aplicable “en todo caso” como en 2010, sino una herramienta residual, útil solo si se supera un primer filtro probatorio.

Pero más allá del debate doctrinal sobre el alcance de la norma, lo realmente discutible es la falta de valoración fáctica en esta sentencia. El Supremo no se detuvo en los hechos del caso. No analizó que los locales infractores estaban abiertos al público utilizando el signo "NUBA", de forma visible, constante y en el mismo mercado que la marca registrada. No ponderó el riesgo de confusión, la apropiación directa del signo ajeno ni la explotación comercial evidente. Ignoró que no se trataba de un uso potencial o incipiente, sino de una explotación real y sostenida.

En lugar de enfrentarse con esa realidad económica, el TS adoptó una postura abstracta y dijo simplemente que no se había probado el perjuicio. Pero no ofreció argumentos jurídicos sólidos que justificaran esa conclusión. Por eso, esta sentencia es criticable no solo por el giro dogmático que implica, sino también por su falta de motivación en la parte probatoria. No se explicita por qué, pese a una infracción tan manifiesta, no habría daño alguno. Se rompe así la lógica anterior (acogida en 2010) según la cual toda infracción genera un daño, al menos presunto, que debe ser compensado.

Este criterio, sería reafirmado posteriormente en una sentencia del mismo TS en el año 2022[277]. En ella se lee que:

> La doctrina de la sala sobre la aplicación de la regla prevista en el art. 43.5 LM se encuentra en la actualidad contenida en la sentencia 516/2019, de 3 de octubre. En esta sentencia, a cuyo contenido nos remitimos...

Con esto se consolidaba, al menos temporalmente, la lectura según la cual el 43.5 no es de aplicación automática. Su aplicación queda supeditada a la demostración previa del perjuicio, lo que contradice la literalidad del "en todo caso" contenido en la norma y retomado expresamente por la sentencia de 2010.

[277] TS. *Sentencia 320/2022, de 20 de abril de 2022.*

1.1.3 2025: ¿nuevo giro interpretativo? ¿matiz relevante?

La doctrina del TS sobre la necesidad de acreditar el perjuicio en las acciones indemnizatorias por infracción de marca, introducida de manera clara en la STS 516/2019, a mi parecer, ha comenzado a experimentar un matiz relevante en la jurisprudencia reciente.

Aunque esta línea interpretativa no ha sido abandonada de forma expresa, sí ha sido objeto de una reconsideración significativa por parte del propio Tribunal.

En efecto, la sentencia 700/2025, de 7 de mayo, del TS[278], dictada en materia de propiedad intelectual, introduce un elemento central: la calificación del precedente de 2019 como un "caso excepcional". A pesar de que el ponente sigue siendo el mismo magistrado (Sancho Gargallo), y de que se reitera la regla de que el artículo 43.5 LM (o su equivalente en la LPI) exige la existencia de un daño como presupuesto previo a la cuantificación, el razonamiento de fondo puede tener contradicción interna o, al menos, una tensión interpretativa.

La sentencia sigue sosteniendo que la existencia del daño debe ser verificada antes de aplicar las reglas de cálculo de la indemnización, y que, por tanto, no cabe indemnización si no hay prueba del daño. No obstante, añade inmediatamente lo siguiente:

> La aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto. Con ello, esa sentencia 516/2019, de 3 de octubre, se hace eco de la doctrina jurisprudencial sobre los daños *ex re ipsa loquitur* [...].

Y acto seguido, el Tribunal aclara:

> Es posible que pudiera darse algún caso muy excepcional, como el resuelto en la sentencia 516/2019, de 3 de octubre, en que, por las circunstancias concurrentes, fuera evidente que no podía haberse ocasionado ningún daño significativo para el titular de los derechos de exclusiva […]. Pero por regla general, que abarca también el caso ahora enjuiciado, resulta obvio el aprovechamiento para el infractor del derecho de exclusiva sin la preceptiva autorización (subrayas fuera de texto).

[278] TS. *Sentencia 700/2025, del 7 de mayo de 2025.*

Estas afirmaciones son sumamente relevantes. Primero, porque reconocen abiertamente que el caso del 2019 fue excepcional. Segundo, porque a mi juicio reinstauran la doctrina del aprovechamiento económico como regla general, es decir, el criterio sostenido previamente en la STS 6388/2010, donde se asumía que la infracción de un derecho de exclusiva conllevaba ordinariamente un perjuicio, y que la regla del 43.5 LM respondía precisamente a la dificultad de valorar el quantum de ese daño.

No obstante, esta sentencia no desecha del todo la exigencia de acreditar el daño. Más bien, se produce una tensión entre la afirmación de que debe probarse el perjuicio y la aceptación de que puede deducirse del propio hecho infractor cuando este conlleva un aprovechamiento económico evidente. En otras palabras, el Tribunal parece mantener la estructura formal del análisis de 2019 (requiere daño para aplicar el 43.5), pero matiza esa exigencia afirmando que el daño puede entenderse probado cuando la infracción revela una explotación comercial manifiesta, como en el caso juzgado.

Desde esta perspectiva, es posible concluir que la sentencia 700/2025 no abandona la doctrina de 2019, pero sí la restringe notablemente, al calificarla de excepcional y al recuperar la fuerza de la presunción *ex re ipsa*. Este movimiento puede entenderse como un retorno encubierto o parcial al planteamiento de 2010, más acorde con la naturaleza del derecho de exclusiva y con la lógica resarcitoria de las acciones marcarias.

Finalmente, aunque la sentencia comentada se haya dictado en el ámbito de la propiedad intelectual, su doctrina es trasladable a los supuestos de infracción marcaria, dado que ambas ramas comparten la estructura del derecho de exclusiva y los mecanismos de defensa previstos en la normativa. De hecho, el propio Tribunal remite expresamente a su precedente en materia de marcas (la STS 516/2019) para fijar los criterios interpretativos, lo que demuestra la transversalidad del debate.

Por tanto, la doctrina del perjuicio como presupuesto de la indemnización no ha sido abandonada, pero sí severamente limitada, de forma que se refuerza la idea de que la infracción normalmente conlleva un daño económico. En esa medida, esta sentencia abre la

puerta a una interpretación más equilibrada del artículo 43.5 LM, devolviéndole parte de su funcionalidad como herramienta compensatoria en favor del titular de la marca, sin exigirle pruebas imposibles o desproporcionadas.

1.2 La infracción como hecho generador de daño: una visión normativa desde la UE, España, la CAN y Colombia

Pese a la discusión jurisprudencial previamente expuesta (y dejando claro que, particularmente en la jurisprudencia española, no siempre una infracción de marca conlleva automáticamente un perjuicio indemnizable), lo cierto es que esta postura no rompe con la conclusión general que puede extraerse del análisis doctrinal, normativo y práctico de los sistemas marcarios y es que en la gran mayoría de los casos, la infracción sí comporta un perjuicio, ya sea porque este resulta evidente o porque puede presumirse razonablemente a partir de los hechos y del uso del signo infractor.

En este sentido, lo que aquí se desarrolla no contradice lo ya argumentado en este trabajo, sino que lo complementa desde un enfoque normativo y dogmático. Se parte de la premisa de que la infracción de marca (por el solo hecho de vulnerar el derecho exclusivo conferido al titular) constituye una afectación jurídicamente relevante que, en principio, debe ser reparada. Incluso dentro del marco del derecho europeo y español, las decisiones que excluyen la indemnización en ciertos casos deben entenderse como excepciones muy puntuales, y desde esta tesis, altamente discutibles, ya que podrían vaciar de contenido la protección efectiva que se reconoce a los derechos de propiedad industrial.

Así, lejos de relativizar el daño por la infracción de la marca, lo que se propone es reforzar la regla general según la cual toda infracción de marca conlleva un perjuicio, al menos en su dimensión jurídica y patrimonial básica, aunque no siempre se exprese en términos de lucro cesante o daño emergente demostrable. A partir de esta base, se abordará a continuación un análisis integrado de las disposiciones normativas y doctrinales aplicables en los sistemas jurídicos objeto de estudio, haciendo uso indistinto del derecho colombiano, la D486, la LM y el RMUE, con el fin de consolidar una visión sistemática sobre la relación entre infracción y daño, y sobre el fundamento mismo de la protección marcaria.

De entrada y para marcar un contraste con la jurisprudencia española, quisiera indicar que en el derecho colombiano, la actual posición de la SIC[279] no parece alejada de la doctrina "*ex re ipsa"* [280]. Después de traer a colación conceptos sobre daño y perjuicio de la jurisprudencia de la Corte de Suprema de Justicia, dijo:

> Al ser aplicada a la anterior definición a los procesos por infracción de derechos de propiedad industrial, debe afirmarse que en esta materia el daño se ve materializado en la infracción del derecho de propiedad industrial, esto es, en la vulneración de las prerrogativas exclusivas que ostenta el titular. Lo anterior en tanto que el uso no autorizado constituye una afrenta a la exclusividad que confieren las normas en la Decisión 486 de 2000.

JAVIER TAMAYO sostiene, desde la teoría de la responsabilidad civil, que todo daño presupone un perjuicio, porque si se aceptara dicho desdoblamiento, se llegaría al absurdo de que bienes jurídicos que protege el legislador no tendrían derecho a indemnizarse, por ende, si se considera que un bien patrimonial, una vez lesionado, no se protege, debería concluirse que no se está frente a un bien perteneciente a un individuo. Agrega el mencionado autor que las cosas son protegidas cuando el Estado faculta a los particulares para que los disfruten y si ese disfrute es interrumpido ilícitamente por un tercero, lesiona las facultades de disfrute del bien que tiene la víctima[281].

Es un hecho que los derechos de propiedad exclusivos sobre una marca son protegidos por el Estado desde el momento del registro, tal como lo señala el artículo 6 y 9 numeral 1 del RMUE, en igual sentido los artículos 2 y 35 numeral 1 de la LM; también el artículo 154

---

[279] Sentencia 1600, 2018.

[280] Aunque en el derecho colombiano esta postura no es pacífica. En efecto, alguna parte de la doctrina nacional plantea que, al parecer, está de acuerdo con diferenciar entre infracción y perjuicio, sin decir explícitamente que existe una diferencia entre ellos. Por ejemplo, el doctrinante José Fernando Sandoval (2017) sostiene que lo que contempla el artículo 243 de la D486 no son criterios para indemnizar los daños y perjuicios, sino daños en sí mismos, por lo que aduce que, sin importar el tipo de daño que se escoja, su ocurrencia debe estar plenamente demostrada (p. 63). Por ende, dicho argumento implícitamente diferencia entre infracción y daño, pues el daño no sería la infracción en sí misma, sino los contemplados en el artículo 243. Dicha tesis nos podría dar a creer que, aunque exista una infracción, de no ser probado uno de los tipos de daño descritos por el legislador (según el autor), no habría lugar a indemnización. En este mismo sentido, la SIC, en Sentencia de 15 de junio de 2016 (Expediente 2015-170623), adhería a esta teoría que los criterios enlistados en el artículo 243 realmente son tipologías de daños y que deberían probarse porque de ninguna manera opera sobre ellos alguna presunción (aunque, como se verá, más tarde reconsideraría su postura).

[281] Javier Tamayo Jaramillo, Tratado de responsabilidad civil, vol. 2 (Bogotá: Legis, 2015), 78-80.

de la D486. Es decir, una vez obtenido el registro en cualquiera de los ordenamientos jurídicos referenciados, los atributos de uso, goce y disposición sobre el signo distintivo, le pertenecen a su titular, por ende, desde entonces, se trata de un bien jurídico protegido por el Estado nacional y supranacional en su caso. Fíjese que no es necesario que se esté usando el signo o siquiera exista una promesa de uso para poder adquirir su derecho, el Estado nacional o supranacional otorga acción al titular del derecho de forma inmediata. Ello se evidencia del artículo 9 del RMUE numeral 2 al indicar:

> … 2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando: …[282]

El artículo 32 numeral 2 de la LM dice:

> … 2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando: …[283]

El artículo 238 de la D486, expresa*: "El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho"*. Así mismo, el artículo 155 de la misma D486 revela que *"el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos"* y acto seguido, procede el mismo artículo a describir las conductas infractoras.

Haber explotado un derecho ajeno sin consentimiento significa haber utilizado un derecho patrimonial que está usando, pudo usar actual o potencialmente su titular, por ende, tiene sentido que como mínimo en aquellos eventos en que se utilice inconsultamente un

[282] Parlamento Europeo y del Consejo. «Directiva (UE) 2015/2436.» 2015.
[283] Ibídem.

derecho de propiedad industrial (incluso aunque no explote en el momento de la infracción), se pueda cobrar una indemnización que sea razonable y que en buen criterio la LP ha optado por la licencia hipotética.

Ahora, si bien podría indicarse que el artículo 74.3 de la LP parte de la existencia de una regla técnica con aplicación industrial inmediata y que por ende puede presumir un beneficio económico al infractor de la patente, en materia de marcas, en todo caso tampoco es que exista una diferencia abismal, porque el infractor hace uso de un derecho patrimonial en el mercado que no le corresponde, sacando un provecho económico, así tan solo se trate de la mera explotación del signo, explotación ilegal que merece compensarse aunque el titular no la use al momento de la infracción en el mercado[284].

La falta de uso ya tiene un castigo y es la eventual pérdida del derecho si se dan todos los presupuestos para que ello ocurra, añadir la imposibilidad de indemnización de perjuicios, aunque la marca no se use, puede resultar desproporcionado para el titular, que, aunque incumple un deber de explotar la marca, sigue siendo el legítimo titular del derecho de dominio sobre el signo.

Con razón algunos doctrinantes sobre el particular opinan que: *"No importa que el titular de la marca la explote o no; el infractor está tomando algo que no le pertenece y lo utiliza para hacerse de un beneficio. Si se le permite retener ese beneficio, es el infractor quien está obteniendo un enriquecimiento injustificado"*[285].

El anterior es un razonamiento adecuado, pues se debe considerar la necesidad de compensaciones económicas y con ello también, disuadir la usurpación de marcas. De forma ejemplificativa y comprensible la doctrina ha comparado la infracción de una marca no usada con el hurto de una cosa que es restituida. Si se devuelve un bien robado al propietario sin castigar al ladrón, no hay incentivo para evitar la reincidencia del delito. Esta analogía se

[284] Silvia Fabiana Faerman. La condena al pago de la indemnización por infracción a los derechos marcarios. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1989:
[285] Carlos Octavio Mitelman. Cuestiones de derecho industrial. El daño moral en las infracciones marcarias. Buenos Aires: Editorial AD-HOC, 1999. 110.

aplica a la infracción de marcas: si la única consecuencia es una advertencia sin una compensación económica adecuada, no habrá persuasión para detener la infracción[286].

La infracción de marcas implica un uso no autorizado de un derecho de propiedad, lo que requiere compensación. Aunque las leyes de marcas exigen el uso del signo, se permite un tiempo para alegar falta de uso. Esto se evidencia en el artículo 39 núm. 1 de la LM, que establece un plazo de cinco años para el uso efectivo de la marca y en similar sentido el artículo 165 de la D486, solo que en esta norma andina el término es de 3 años. El titular tiene derecho a no usar el signo dentro de este plazo. Mientras el propietario de la marca permanezca dentro de los plazos establecidos por la ley y no se alcance el límite máximo de tiempo establecido por el legislador, se permite incluso la inactividad del signo. Solo se castigará la falta de uso si excede los años previamente establecidos.

Esto implica que el titular de la marca tiene la legitimidad legal para no utilizarla, siempre y cuando no exceda el plazo establecido por la ley. Es común que haya circunstancias en las que una marca permanezca inactiva, como cuando el titular espera acumular recursos para iniciar su explotación o atraviesa dificultades comerciales que retrasan su comercialización. En todos estos escenarios, la usurpación de la marca, aunque no se utilice, justifica la intervención judicial y la condena indemnizatoria.

Esta intervención no debe limitarse a simplemente ordenar al infractor que cese su uso, sino que también debe incluir la compensación por el uso indebido de un derecho patrimonial que no le corresponde. Además, la imposición de una indemnización tendría un efecto disuasorio tanto para el infractor como para la sociedad en general, enviando un mensaje claro de que las infracciones a las marcas son conductas reprochables no..

La infracción de una marca (como a cualquier derecho de propiedad intelectual), conlleva *per se* un "daño inmaterial puro", que se resume en el atentado contra el derecho de propiedad y de uso exclusivo sobre un signo distintivo, más allá de si la infracción causa perjuicios materiales a su titular (como pérdida de ganancias), pues la infracción invade las

[286]Ibídemem.

potestades, privilegios y derechos de exclusiva que previamente la ley le ha concedido. Partir de la existencia de una infracción y no indemnizarla, o sea, obrar como si nada hubiese pasado, desincentivaría la lucha contra la infracción. FERNANDO MORENO QUIJANO a partir de un caso de la jurisprudencia anglosajona donde un tercero utilizó sin autorización un caballo sin menoscabarlo (incluso de forma curiosa, mejorando su estado físico)[287], afirma que, de todas formas, existe daño por el solo atentado contra un derecho, sin necesidad de probar una repercusión o perjuicio. Prosigue diciendo que existen derechos (incluye los de propiedad intelectual), en los que "(ii) No es necesario un daño material …se trata del llamado 'daño inmaterial puro', término referido a daños por afectación de un derecho sin dañar su sede material o corporal, o de un derecho que carece de sede material o corporal" [288].

En definitiva, si bien el artículo 41 de la LM aparentemente no deriva responsabilidad inmediata por la infracción de una marca en aquellos casos en los que se debe generar un requerimiento, creemos que dicha norma no es compatible con la estructura general de protección del titular de la marca tanto en el RMUE como en la LME, pero tratándose de las demás conductas infractoras y de la totalidad de las descritas en la D486, se contempla plenamente frente dichas infracciones, un enfoque normativista del daño. Bajo dicho enfoque, es el legislador el que establece las pautas de lo que debe considerarse daño.

Una reflexión que resulta particularmente útil para cerrar este punto es la propuesta de GARCÍA AMADO, quien sostiene que el concepto de daño en los sistemas de responsabilidad extracontractual no depende de una vivencia subjetiva ni de una objetividad del daño en sí mismo, sino que está determinado por los propios estándares normativos del sistema. Dicho de otro modo, solo se considera daño aquello que el ordenamiento jurídico define como tal, a través de pautas normativas expresas. Esta orientación normativista del daño respalda la postura aquí defendida, según la cual la infracción de marca, por sí sola,

[287] El dueño descubrió que el caballo trotaba mucho mejor y que le había convenido el ejercicio.
[288] Moreno Quijano, Fernando. "Responsabilidad sin perjuicio." Conferencia publicada en *IARCE* (canal de YouTube), 5 de diciembre de 2023. Video de 1:04:25. https://www.youtube.com/watch?v=jbNVmmX3KUU.

configura un daño jurídicamente relevante, sin necesidad de probar una afectación material específica, y con independencia del sistema en que se analice. Como bien concluye el autor, *"son estándares jurídico-normativos los que dibujan el concepto de daño que a estos efectos cuenta",* y bajo esa lógica, la infracción se presenta como un hecho que, por mandato normativo, activa la protección y la posibilidad de reparación[289].

2. La imputación de responsabilidad en la UE y España

En materia de infracciones marcarias, la imputación de responsabilidad del infractor tendrá importancia a la hora de revisar el alcance de la indemnización de perjuicios, pues no siempre procede en iguales momentos, sino que va a depender a luces de la LM en su artículo 42, de cuya lectura se podrá inferir cuando el infractor se presume objetivamente responsable del pago de perjuicios y cuando se necesitará de un requerimiento previo para poder exigir la indemnización de perjuicios.

La LM establece un régimen diferenciado de imputación de responsabilidad en casos de infracción marcaria, distinguiendo entre la responsabilidad objetiva donde no es necesario un requerimiento previo al infractor y la responsabilidad por culpa donde si es necesario un requerimiento previo. Esta distinción tiene importantes implicaciones prácticas, tanto para la procedencia de la acción indemnizatoria como para el alcance de esta. El requerimiento previo juega un papel en la imputación de responsabilidad por culpa, y su omisión puede impedir la reclamación de daños y perjuicios**.**

En efecto, el artículo 42, plantea los presupuestos para la indemnización de daños y perjuicios para indicar que:

a) Siempre estarán obligados ("en todo caso") a responder por los daños y perjuicios quienes, sin consentimiento del titular de la marca, coloquen el signo protegido en

[289] Juan Antonio García Amado, "Razones para una teoría normativista de la responsabilidad civil extracontractual," en *La filosofía de la responsabilidad civil: estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la responsabilidad civil extracontractual*, eds. Carlos Bernal Pulido y Jorge Fabra Zamora. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013, 257.

productos no autorizados o su embalaje, o etiquetas, o envoltorios, entre otros. Para esto remite a conductas específicas descritas en el artículo 34 de la misma LM.

b) Siempre estarán obligados ("en todo caso") a responder por daños y perjuicios, quienes, sin consentimiento del titular de la marca, sean responsables de la primera comercialización de los productos o servicios protegidos.
c) Siempre estarán obligados a responder, quienes infrinjan una marca renombrada.
d) Cuando se trate de actos infractores diferentes a los anteriores, la acción de daños y perjuicios tendrá lugar, siempre y cuando fuesen advertidos suficientemente por el titular de la marca o cualquier persona legitimada.

2.1 La responsabilidad objetiva

La responsabilidad objetiva, como su nombre lo indica, se configura con la mera realización de la conducta por parte del infractor, sin necesidad de averiguar sobre la culpa o negligencia de quien usa la marca sin autorización. Este tipo de responsabilidad se aplica en casos específicos contemplados en el artículo 42 de la LM, donde la infracción se considera más grave o evidente. Así, se presume la responsabilidad del infractor cuando: (i) coloca el signo infractor en los productos o en su embalaje; (ii) realiza la primera comercialización de productos o servicios con el signo infractor; o (iii) viola una marca renombrada.

La justificación de esta responsabilidad descansa en la necesidad de proteger los derechos de los titulares de marcas, especialmente cuando la infracción es evidente porque el infractor ha debido conocer de su conducta antijurídica o cuando se trata de marcas con un alto grado de reconocimiento en el mercado. En estos casos, se exige a quien usa un signo inconsultamente un deber de diligencia extremado, que implica la obligación de verificar la existencia de marcas registradas antes de utilizar un signo distintivo en el comercio.

Vale decir, que cuando se trate de este tipo de responsabilidad, al ser objetiva, no se requiere probar la culpa del infractor, pues bastará con demostrar la existencia de la infracción y el daño causado.

También, aunque se pueda intuir, no es necesario un requerimiento previo, pues se puede entender que el mismo ya se entiende implícito en la misma norma, y aun con mayor razón en materia de marcas renombradas. Ahora, si por alguna razón pese a que el infractor se encuentra inmerso en las causales de responsabilidad objetiva contempladas en la norma y aun así el titular de la marca decide requerirlo, el tiempo que se tendrá en cuenta para efectos de contar el momento de la causación de los perjuicios, no será el del requerimiento, sino el de la ejecución de la infracción, en ese mismo sentido los términos de prescripción para efectos de ejercer la acción de indemnización de perjuicios, se tendrán en cuenta a partir de la infracción en los términos dichos y no desde el requerimiento.

2.1. Colocar el signo infractor en los productos o en su embalaje

Es importante anotar, que para efectos de las conductas señaladas en la primera parte del artículo 42.1 de la LM, el verbo rector es "colocar" lo que hace eco de una acción material, que está ligada a marcas de productos en particular en lo que refiere al apartado 3 literal "a". Pero, además, el legislador no se pregunta si quien realiza esta acción de colocar, ha puesto en el mercado los productos contramarcados, por lo que, el solo hecho de la ejecución material (colocar) hace que se constituya la conducta infractora, esto, para que no se vaya a confundir con el supuesto de la primera comercialización, que si bien puede tener relación con ella, puede tratarse de un hecho aparte, o sea, puede suceder un sujeto solo coloque el signo en productos de manare ilícita, pero luego, quien lo comercializa es otra persona. Dicho de otra manera, una persona puede colocar etiquetas en productos sin que estos hayan sido aún comercializados, lo que se trataría de una infracción independiente.

Ahora, aunque se trate de una mera colocación del signo en los productos, es posible instaurar la acción de cesación en su modalidad preventiva para que justamente luego no los comercialice lo que sería más grave aún, con lo que no queda duda de que ese solo hecho material de colocar lo hace infractor, sin que se le exija a ese mismo sujeto que colocó, que luego ponga en el mercado el producto contramarcado ilícitamente.

De todas maneras, el apartado 4 del artículo 34 de la LM también hace referencia a situaciones en las que existe el riesgo de que el embalaje, las etiquetas, marbetes u otros

soportes en los que se coloca la marca puedan ser utilizados en relación con determinados productos o servicios. En este aspecto último, es decir, frente a los servicios, resulta importante destacar, que el acto de "colocar" también está asociado a servicios.

En este sentido, es posible establecer una conexión con los servicios que son objeto de actividad empresarial, donde puede haber un mensaje publicitario, como ocurre en documentos mercantiles que presentan de manera expresa productos o servicios identificados con un signo. Al emplearse el signo, por ejemplo, en la documentación de la empresa, este se relaciona con la actividad mercantil, y el público, a través de un simple proceso mental, donde se asocia dicho signo con los bienes o servicios de la empresa. De manera similar, esto sucede cuando el signo se utiliza en redes sociales o páginas web, especialmente cuando existe un nombre de dominio idéntico o semejante a la marca registrada que comercializa los mismos bienes o servicios. En estos eventos, el uso del signo también aplica a servicios[290].

Finalmente, la razón de ser de esta responsabilidad objetiva de los casos mencionados es que un sujeto que coloca marquillas o signos a productos debería tener la mínima diligencia de revisar previamente si se trataba de una marca protegida, para lo que ha podido consultar de manera muy fácil y gratuita los registros públicos marcarios.

2.1.2 Realizar la primera comercialización de productos o servicios con el signo infractor

En este supuesto podemos encontrar a un sujeto que, primero, colocó las marcas en los productos o utilizó las etiquetas, marbetes, etcétera, de manera inconsulta y, posteriormente, los comercializó por primera vez. Pero también cabe el evento que se trata de una persona diferente a la que colocó los signos de manera ilícita, pero que, posteriormente, los comercializó en el mercado. Así, se puede decir, sin duda, que en cualquiera de los dos eventos se está incurriendo en la primera comercialización, pero que, muy seguramente, al momento de valorar los perjuicios o la gravedad de la conducta, deberá

[290] Eduardo Galán Corona, "Algunas cuestiones en torno a la infracción indirecta de la marca," en Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia: Homenaje a A. Bercovitz Rodríguez-Cano, ofrecido por el Grupo Español de la AIPPI (Barcelona: Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, 2005), 444.

tenerse en cuenta que, en el primer supuesto, el sujeto está incurriendo en dos actos infractores.

Con todo, la primera comercialización implica la introducción del producto o servicio en el mercado, es decir, ponerlo a disposición del público. Es en este momento cuando se materializa la infracción, ya que se genera un riesgo real de confusión o aprovechamiento indebido de la marca ajena**.**

Ahora, en esta hipótesis, la comercialización o la primera comercialización también se refiere al uso de un signo distintivo para la prestación de servicios, como, por ejemplo, podría ser la utilización de una marca de un hotel.

Ahora, en razón a la objetividad de la conducta su teleología es similar a la del ítem anterior, y es que, en este evento, el que comercializa un producto por primera vez, también debe ser lo suficientemente diligente para cerciorarse de que el signo que está utilizando tiene un titular al que puede estar afectando con su conducta, debido a que pudo consular el registro público de marcas, el que se entiende oponible a todas las personas.

Finalmente, cuando se lee el artículo 41.1 en comento, y hace remisión al artículo 34, en particular al apartado 3, literal a de la misma LM, pudiera dar la impresión de que los literales siguientes, es decir, los literales "b" a "f", no son contemplados como causales de responsabilidad objetiva, sino solo el del literal "a", que se refiere a "colocar", y por tanto, podríamos creer para estos literales, estamos en la hipótesis del numeral segundo del mismo artículo 41 y, por ende, sería necesario un requerimiento previo para poder derivar responsabilidad por daños y perjuicios. Pero lo cierto es que cualquiera de esas conductas, diferentes a las del literal "a" del apartado 3, podrían considerarse causales de responsabilidad objetiva cuando se trata de la primera comercialización del producto o servicio. Lo contrario sería impensable, ya que conductas tales como importar o exportar productos, utilizar signos registrados como si fueran nombres comerciales o denominaciones sociales, necesitarían de un requerimiento previo para que pudiese hablarse, o se pudiera pedir, una indemnización de perjuicios.

2.1.3 Infracciona una marca renombrada

La violación de una marca renombrada es tratada por la doctrina como un tipo de responsabilidad objetivizada[291], pues no depende de un requerimiento previo al infractor, tampoco depende de que él mismo haya colocado en el producto etiquetas o haya sido responsable de una primera comercialización, pues como se ha indicado se trata de un supuesto de responsabilidad, pues el gran poder de atracción y reconocimiento en todo el mercado de una marca presume el conocimiento por parte del infractor de su uso infractor.

Ahora, pese a la claridad de la infracción y la responsabilidad objetiva por el uso inconsulto de una marca renombrada, el artículo 42 no incluyó este supuesto en el numeral 1 donde queda clara la responsabilidad objetiva sin necesidad de requerimiento, sino que lo introdujo en el numeral 2 donde la base de la responsabilidad es un requerimiento, por lo que considero se encuentra mal situado en el artículo. Debería estar en el numeral primero, junto a las otras causales objetivas, para evitar confusiones con la causal subjetiva que sí necesita requerimiento.

2.2 Responsabilidad por culpa

Por otro lado, la responsabilidad por culpa requiere un mayor análisis de la conducta del infractor, pues se basa en la idea de que este debe haber actuado con culpa o negligencia para que proceda la indemnización de perjuicios, culpa que, para presumirse, por regla general previamente debe estar precedida de un requerimiento por parte del titular. Este presupuesto se aplica en los casos no contemplados en el artículo 42.1 de la LM, por lo que aplica a luces del numeral 2 de mismo artículo a "cualquier otro acto de violación". Como veremos, que se trate de una responsabilidad por culpa, implica que el legislador presume que eventualmente la infracción no es tan evidente como en los supuestos planteados anteriormente, o dicho de otra manera, donde el infractor podría tener una creencia razonable de que no está vulnerando un derecho ajeno hasta tanto no sea requerido.

[291] Sancho Gargallo, "La acción de indemnización", , 1448.

Recordemos que, en los anteriores supuestos, se trata de una responsabilidad objetiva, que la ley presume. En este ítem, estamos hablando de aquellos eventos donde el requerido no ha sido quien ha colocado las etiquetas sobre el producto infractor y tampoco ha sido el que ha realizado la primera comercialización.

En este evento, la ley presume no necesariamente una buena fe, sino más bien una creencia razonable de que este sujeto, que detenta los productos infractores, no conoce que se trata realmente de un producto infractor, salvo que se trate de una marca renombrada, porque aquí es previsible que tuviera que conocer, no vale con que diga que no colocó las etiquetas o que no fue el autor de la primera comercialización. En otras palabras**,** pueden existir situaciones en las que no se puede presumir la responsabilidad objetiva. Por ejemplo, cuando se utilizan o comercializan servicios que ya han sido previamente marcados o puestos en el mercado por primera vez. En estos casos, no se presume la responsabilidad objetiva porque quienes utilizan o comercializan estos servicios podrían haber confiado en que estaban actuando de manera legal al revender productos que ya venían contramarcados o al ofrecer servicios que ya habían sido utilizados por primera vez en el mercado.

Pero esta presunción legal de desconocimiento termina cuando el infractor recibe un requerimiento formal para que cese su conducta infractora, pues a partir de entonces el titular del signo le está dando a conocer que, efectivamente, los productos que detenta son productos infractores. En efecto, un elemento necesario en la imputación de responsabilidad por culpa es el requerimiento previo por parte del titular o legitimado sobre la infracción de la marca. Este requerimiento, que debe ser realizado por escrito por el titular de la marca o legitimado, tiene como finalidad informar al infractor sobre la existencia de la marca y su violación, y requerirle que cese en la conducta infractora. A partir de la recepción del requerimiento, el infractor ya no puede alegar desconocimiento y su responsabilidad se basa en su decisión de persistir en la conducta infractora

Si, a partir del requerimiento, la persona que hasta el momento podría considerarse infractora, pero no responsable de perjuicios, no cesa su conducta desde ese momento del requerimiento, de ahí en adelante se pueden cobrar los perjuicios causados, porque ya se ha

informado suficientemente. Ahora, puede suceder que el requerido se niegue a creer que él es un infractor, pero, no obstante, ello, no limita la responsabilidad en el futuro por el pago de los perjuicios.

La doctrina y la jurisprudencia se han preguntado si para poder instaurar la acción de daños y perjuicios en aquellos eventos no contemplados el artículo 41.1 o diferentes a la infracción de una marca renombrada el momento para solicitar el cobro de perjuicios será siempre o tendrá como momento de conteo el requerimiento y la respuesta ha sido que por regla general efectivamente que la liquidación de perjuicios se dará desde el momento en que se ha notificado el requerimiento al infractor y no antes salvo que, se prueben hechos donde exista negligencia o culpa del infractor en cuyo caso será desde este momento que se liquidarán los perjuicios y no en el momento del requerimiento[292].

3. La imputación de responsabilidad en la CAN y Colombia

A diferencia del sistema europeo y español, donde se distingue entre supuestos de responsabilidad objetiva y responsabilidad por culpa (y donde la procedencia de la acción indemnizatoria en muchos casos depende de la existencia de un requerimiento previo al infractor), en el contexto de la CAN y, particularmente, en Colombia, dicha diferenciación no ha sido desarrollada ni por la legislación ni por la jurisprudencia. De hecho, el requerimiento previo ni siquiera es mencionado como presupuesto para la procedencia de la indemnización de perjuicios[293], lo que sugiere que la infracción marcaria en este ámbito se presume generadora de responsabilidad desde el mismo momento en que se configura cualquiera de las conductas descritas en el artículo 238 de la Decisión 486.

En otras palabras, mientras que en España el artículo 42 de la LM distingue entre actos que generan automáticamente la obligación de indemnizar y otros que requieren un requerimiento expreso para activar esa responsabilidad, en Colombia tal distinción no existe.

---

[292] Ibídemem, 1451.

[293] En la práctica, particularmente en Colombia, suelen realizarse requerimientos previos al infractor con el ánimo de que cese la infracción, pero se insiste, es a voluntad del legitimario y no por ser una exigencia previa de ley.

Ello lleva a considerar que el régimen andino y colombiano adopta, por regla general, una lógica de responsabilidad objetiva, en la que la infracción, por sí sola, sin necesidad de requerimientos o advertencias previas, genera la posibilidad de reclamar perjuicios.

Por esta razón, el sistema andino y colombiano parece descansar principalmente en el principio de publicidad registral. La existencia de un registro público y accesible (gratuito, en línea y permanentemente disponible) impone a cualquier agente económico un deber de diligencia razonable para verificar la existencia de derechos marcarios antes de ingresar al mercado con un signo distintivo. Así, frente a la infracción de una marca registrada, no es admisible escudarse en el desconocimiento del derecho, pues la presunción de conocimiento se desprende precisamente de la publicidad del registro. En contraste, la legislación española, parece ser que la mera publicidad del derecho de propiedad industrial no siempre basta para presumir la existencia de perjuicios. Es por esto que para un sector de la doctrina española, la mera publicidad del derecho de propiedad industrial propio de las marcas no siempre es suficiente para hacer presumir la existencia de perjuicios, pues para ello, es necesario que exista el conocimiento real del derecho de propiedad industrial por parte del infractor, desechando que se tenga por conocimiento suficiente, la propia publicidad de los títulos de propiedad industrial[294].

Ahora bien, aunque en el régimen colombiano no existe una diferenciación expresa normativa entre supuestos de responsabilidad objetiva y subjetiva, ni se exige el requerimiento previo para configurar la indemnización de perjuicios, ello no significa que todos los infractores deban recibir un tratamiento uniforme en sede indemnizatoria. En la práctica, es razonable pensar que quien introduzca por primera vez en el comercio un producto o servicio con un signo infractor, o quien utilice una marca de renombre (o también notoria en el ámbito andino), se verá abocado a una mayor carga indemnizatoria en comparación con quien, por ejemplo, simplemente distribuye productos ya marcados ilícitamente por un tercero, o infringe una marca no renombrada. La gravedad de la conducta, el grado de conocimiento exigible y la capacidad de generar mayor confusión o destino de

[294] García Vidal, *Las Acciones Civiles por Infracción de la Propiedad Industrial*, 517.

clientela son todos elementos que, aunque no modifiquen los presupuestos para configurar la responsabilidad civil, sí inciden en la cuantificación de los perjuicios.

Ahora, en la CAN y Colombia incluso si un infractor no actuara de mala fe, y realmente desconociera la existencia del registro marcario, ello no impediría que se considere responsable por los daños causados. Lo importante es que la infracción ha tenido lugar, que se ha vulnerado un derecho registrado y que se ha producido, al menos potencialmente, una desviación de clientela o un perjuicio al titular. Por ello, resulta razonable que, en Colombia, todo acto infractor se presuma dañino, aun si no media una advertencia expresa.

Además, no debe perderse de vista que, en materia de derecho comercial, la buena fe que se presume es aquella exenta de culpa[295]. Esto significa que no basta con que el infractor haya actuado sin intención de causar daño, sino que se exige de él una conducta diligente, es decir, una buena fe activa, informada y razonable. En un sistema donde el registro marcario es público y accesible, se espera que quien entra en el tráfico comercial consulte previamente si el signo que piensa utilizar ya está registrado. Esta exigencia cobra aún mayor fuerza tratándose de agentes económicos que operan en el mercado, para quienes es evidente que la utilización de signos distintivos es una herramienta esencial en la actividad empresarial. En consecuencia, no puede ampararse bajo la presunción de buena fe quien, pudiendo y debiendo conocer el derecho ajeno, omite la diligencia mínima que el comercio exige.

4. Criterios y modelos de cuantificación de perjuicios por infracción marcaria: análisis normativo en la UE, España, la CAN y Colombia

Como bien lo indica el profesor FERNÁNDEZ NOVOA, estas inquietudes acerca de la indemnización del daño en general en los derechos de propiedad intelectual, vienen desde mucho tiempo atrás, pero desde el siglo xix, a partir de la jurisprudencia alemana (Sentencia del *Reichsgericht* de 8 de junio de 1895), se impuso la doctrina del triple método para calcular la indemnización de daños y perjuicios, cuya solución consistía en que el titular del derecho infringido podría optar por uno de los siguientes módulos de indemnización: “i) los

[295] Art. 835 Código de Comercio Colombiano

beneficios que el titular del derecho de exclusiva hubiera obtenido si no hubiera tenido lugar la infracción; ii) los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación del derecho de exclusiva; iii) el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido explotar el bien inmaterial conforme a Derecho"[296].

Se observa dentro de ellos criterios indemnizatorios, los beneficios económicos obtenidos por el infractor y el precio que hubiese pagado el infractor por una licencia, calculados hipotéticamente. Estos criterios introducidos por la jurisprudencia alemana se salen de los cánones tradicionales de indemnización por el daño a las cosas (daño emergente y lucro cesante), pero tienen una finalidad también de resarcir. Su propósito es resarcir por la utilización ilegal de bienes ajenos que le han generado beneficios económicos al infractor, los que le corresponden al verdadero titular del derecho. Es decir, se considera que "el enriquecimiento obtenido con la utilización indebida de una propiedad intelectual ajena es injustificado y por ello en virtud de la *condictio* de enriquecimiento se deberá el lucro que el autor de la intromisión obtenga"[297]. Es de aclarar, que la alternativa de que la víctima de la infracción puede reclamar del infractor el beneficio que este mismo infractor haya obtenido con la conducta infractora, aunque pareciera ser el uso de la figura del enriquecimiento injustificado, no desnaturaliza que se trate de una acción de indemnización de perjuicios o lo que es lo mismo de que se trate una acción esencialmente resarcitoria, igualmente, no se trata de una combinación de acción de daños y de acción de enriquecimiento injusto. Ya que los beneficios obtenidos por el infractor e incluso el uso de la licencia hipotética constituyen daños ocasionados por la infracción[298].

Se verá cómo en el ámbito europeo y español, con el tiempo, se han hecho varias modificaciones legislativas, ampliando el espectro de posibilidades indemnizatorias, cuestión

[296] Carlos Fernández-Novoa, *El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial*. Madrid: Marcial Pons, 2007, 503.
[297] Manuel de la Cámara Álvarez y Luis Díez-Picazo, *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, Madrid, Civitas, 1988, 88.
[298] Sancho Gargallo, "La acción de indemnización", ., 1445.

que no ha ocurrido en el ámbito de la CAN, pero con algunos complementos normativos en Colombia.

4.1 Unión europea

Los mecanismos de protección a la marca, pero en particular en tratándose de las acciones indemnizatorias, ni la DM como tampoco el RMUE, se pronuncian o regulan el asunto, pues dicho asunto es asignado en su desarrollo a las normas nacionales[299]. Es decir, las acciones de protección de la marca se tramitarán teniendo en cuenta las normas sustanciales nacionales, pero sin que por ello puede dejar de considerarse en su caso, una infracción a una MUE. De esta manera, el RMUE planeta en su artículo 17 que: *"las infracciones contra las marcas de la Unión se regirán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales con arreglo a las disposiciones del capítulo X".*

Ello significa que en todo caso se deberá tener en cuenta las normas sobre competencia y procedimiento contempladas en el capítulo X del mismo reglamento. Además, el artículo 129 indica que, en aquellas cuestiones no reguladas por el mismo reglamento, se podrán aplicar las normas procesales nacionales aplicables al mismo tipo de acciones por los Tribunales de Marcas que estén radicados en dicho país.

Además, el mismo artículo 17 en el numeral 2, no escatima en indicar, que pueden instaurarse otro tipo de acciones, con el ánimo de reforzar en la mayor medida la protección de la marca. Indica el mencionado numeral: "… 2. El presente Reglamento no excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca de la Unión sobre la base del Derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y a la competencia desleal". Los fundamentos de este numeral se basan en que, por un lado, favorecen la convivencia pacífica entre las marcas de la UE y las marcas nacionales, con el ánimo que el titular de una MUE goce de una idéntica protección que quien es titular de una marca nacional y que se

[299] La remisión que hacen directamente las normas comunitarias a las legislaciones internas ha llevado a que una parte de la doctrina cuestione la autonomía de la MUE. Así, David Gómez Sánchez advierte que no resulta lógico que el propio reglamento no contemple en su articulado mecanismos efectivos de protección de la marca, siendo esto un asunto medular en materia de propiedad industrial. Véase David Gómez Sánchez, *La infracción a la marca comunitaria*, 168.

encuentren en uso en un mismo territorio, y por el otro, que la marca resulte protegida en estados miembros de la UE ante la falta de regulación de la protección de la marca en el RMUE[300].

4.2 España

En España, como se anunciaba cuando se hablaba de la historia del sistema de Triple Cómputo, si bien aún se conservan sus aspectos principales, tuvieron un gran cambio a partir de la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, cuya ley de transposición es la 19/2006. De hecho, la LM, es mucho más amplia a la hora de entregar remedios con el fin de calcular la indemnización de perjuicios, pero en esencia plantea en su artículo 43:

> 1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho….
>
> 2.Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:
>
> a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
>
> b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En resumen, plantea el artículo transcrito para fijar la indemnización de daños y perjuicios a elección del perjudicado: a. las consecuencias económicas negativas, como lo son las pérdidas sufridas como también las ganancias dejadas de obtener, b. Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia del uso inconsulto de la marca, c. La cantidad

[300] Ibídemem, 177.

que como precio el infractor hubiere debido pagar al titular por la concesión de una licencia, si hipotéticamente se hubiese concedido una licencia.

En este punto conviene precisar que la redacción actual de la LM, tras la reforma de 2018, ha introducido mayor claridad en relación con los criterios indemnizatorios. En la versión inicial derivada de la transposición de la D2004/48, los beneficios obtenidos por el infractor aparecían diferenciados de las consecuencias económicas negativas, lo que generaba cierta confusión acerca de si se trataba de criterios autónomos o de supuestos alternativos. Con la reforma, en cambio, se agrupa bajo la noción de "consecuencias económicas negativas" tanto las pérdidas sufridas por el titular como las ganancias dejadas de obtener y, además, los beneficios obtenidos por el infractor. De este modo se refuerza la coherencia sistemática al situar todas estas variables bajo un mismo paraguas conceptual. Ahora bien, la norma mantiene la posibilidad de optar, alternativamente, por la cantidad que el infractor hubiera debido pagar en concepto de licencia hipotética, lo que permite articular un criterio objetivo y más fácilmente verificable para supuestos en los que la prueba de las consecuencias económicas resulte compleja[301].

4.2.1 Las consecuencias económicas negativas

Las consecuencias económicas negativas, como lo son las pérdidas sufridas como también las ganancias dejadas de obtener, las podemos englobar en el concepto de lucro cesante. El legislador español, al hablar del lucro cesante, no lo hizo aquí en calidad de un daño, sino como un criterio, pues, como se dijo anteriormente, el daño previamente se produjo, por lo que queda ahora determinar los perjuicios. Bajo este criterio, se debe establecer que, de forma causal a la infracción, se produjo una disminución en las ventas del titular de la marca; su posición de disfrute, de ventaja concurrencial, se ve afectada por la infracción bajando su cuota de mercado y, como consecuencia, bajan las ventas que debía obtener.

[301] María Arismendy Mengual, "El método triple del cómputo del daño para la protección de la propiedad intelectual", *Revist@ e-Mercatoria* 23, no. II (julio-diciembre 2024): 189–190.

4.2.2 Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación de la marca

En relación con los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación de la marca, la doctrina ha considerado que este criterio, desde sus inicios, está anclado a pautas propias del enriquecimiento injustificado por explotación económica indebida al entrometerse en el derecho ajeno *"implantando inorgánicamente pautas propias de la acción de enriquecimiento injustificado en una actio clásica de resarcimiento de daños y perjuicios"*[302]. Este criterio permite probar el perjuicio a partir de las ventajas económicas que ha proveído la infracción y permite al titular de la marca exigir la devolución del enriquecimiento positivo que haya obtenido como consecuencia de la infracción[303].

A simple vista, podría decirse que dicho criterio es confundible con el anterior, bajo el entendido de que los beneficios del infractor, a la vez, son las ganancias dejadas de percibir por el titular de la marca, pero esto no es así, difícilmente coinciden. Si el lucro cesante es la ganancia que se deja de obtener por la infracción de la marca, el beneficio del infractor no se trata de un gasto que deba hacer el titular del derecho ni tampoco una ganancia dejada de obtener, pues no existe una equivalencia entre ambos, se trata de dos criterios diferentes[304].

Una de las dificultades que se puede apreciar en este criterio es que, un infractor intentará a toda costa evitar entregar información al titular de la marca, entre las múltiples razones podemos encontrar el riesgo de develar información valiosa que pueda ser utilizada por los competidores, por lo que incluso podría alegar el derecho a proteger secretos empresariales que utiliza para actividades lícitas, pero que podrían así sea por efecto colateral

---

[302] Fernández -Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas*, 51.

[303] Incluso existen autores que proponen que los beneficios del infractor pueden calcularse multiplicando simplemente el margen de beneficio que obtiene el titular para esos productos por el número de productos que hayan sido comercializados por el infractor. Véase Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2.ª ed. (Madrid: Ediciones Jurídicas Cívitas, 2002), 162.

[304] Luis Fernando Botero Aristizábal, "La indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos de propiedad intelectual: una revisión crítica del caso colombiano frente a los retos de la globalización." *Revista La Propiedad Inmaterial*, n.º 11 (2007), 34. https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/896.

quedar revelados al momento de entregar información solicitada por el titular de la marca infringida.

Entre esas dificultades también cabe mencionar los casos en los que el titular del derecho requiere al demandado la exhibición de libros y documentos mercantiles con el propósito de verificar el volumen de ventas y otras circunstancias relacionadas con las ganancias obtenidas por la infracción. Sin embargo, puede suceder que en los respectivos asientos contables se encuentren deficiencias o que estos resulten insuficientes. Una dificultad como esta, está vinculada con la complejidad de determinar los beneficios reales del infractor, en muchos casos, genera posibles reticencias por parte del titular del signo para recurrir a esta medida[305].

En la práctica, estas reticencias del infractor a entregar información se afrontan con herramientas legales específicas. Ver así la D2004/48 artículo 6; LM artículo 43.4, las que permiten al titular exigir la exhibición de la documentación necesaria para cuantificar el daño y a su vez habilitan al juez a ordenar la aportación de pruebas bajo control del infractor (o de terceros), y, con carácter procesal, las diligencias preliminares de la LEC en su artículo 256, numerales 1 y 8. De este modo, el ordenamiento mitiga el déficit informativo típico de estos casos, sin perjuicio de la protección de secretos empresariales que el tribunal pueda articular mediante medidas de reserva

4.2.3 La cantidad que como precio el infractor hubiere debido pagar al titular por la concesión de una licencia o la llamada "regalía hipotética"

En relación con la cantidad que como precio el infractor hubiere debido pagar al titular por la concesión de una licencia, si hipotéticamente se hubiese concedido una licencia, este criterio, también desde sus orígenes, contiene elementos propios del enriquecimiento sin causa. Menciona el profesor FERNÁNDEZ-NOVOA[306] que la norma parte de una ficción

[305] Juan Antonio Moreno Martínez, "La evaluación de la indemnización ante la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual: últimas incidencias legislativas y problemática actual," en Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual (Madrid: Dykinson, 2017), 187.
[306] Fernández -Novoa, Tratado sobre derecho de marcas, 48.

jurídica, que supone que el titular de la marca ha otorgado una licencia al infractor. El canon por la licencia de marca sería un beneficio que el titular previsiblemente esperaba obtener de no haber mediado la infracción. Este criterio permite una cuantificación de la pretensión indemnizatoria mediante la restitución al titular del valor de la licencia que el infractor hubiera debido abonarle en caso de haber obtenido una licencia contractual.

Ahora bien, ¿Deberá previamente el titular de la licencia haber licenciado la marca para que pueda utilizar este criterio? La respuesta debe ser no. Realmente, como se trata de una ficción, lo único que ha querido el legislador español es facilitar su cálculo, pero nada se opone a que, aunque la marca no haya tenido licencias, pueda utilizarse este criterio. Así lo ha considerado la doctrina al afirmar que, si bien existen licencias otorgadas, en la práctica pueden facilitar el cálculo de la indemnización pues, la falta de licencia, bien sea por ausencia de interés de terceros o del mismo titular en concederlas, no implica la imposibilidad de aplicar este criterio porque se ha optado por establecer una ficción de derecho y no una condición para su aplicación, por ende, su cometido es facilitar la protección del derecho marcario ante las dificultades probatorias que puedan tener otros criterios[307]. Por tanto, a falta de licencias concedidas, nada obsta para que, teniendo en cuenta el valor de la marca en razón a los productos o servicios que representa, se pueda concretar, hipotéticamente, cuál sería el valor de una eventual licencia por el tiempo de duración de la infracción.

4.3 Comunidad Andina y Colombia

En la CAN y por ende Colombia, en esencia, se mantiene el sistema del triple computo del daño desde su génesis, y con ello, criterios indemnizatorios propios del enriquecimiento sin causa por intromisión en derecho ajeno.

En efecto, la D486 dice en su artículo 243[308]:

---

[307] Isabel García Martín, "Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios," en *Comentarios a la Ley de Marcas*, dirigido por Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano y José Antonio García-Cruces González (Cizur Menor, Navarra: Aranzadi, 2003), 664.

[308] Este artículo no solo es aplicable a las marcas, sino también a las nuevas creaciones como las patentes y los diseños industriales.

Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;

c) o el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido".

Es bueno recordar, que a nivel de la CAN no existe una protección unitaria de la marca, en otras palabras, no existe una marca comunitaria. En esa misma lógica, no solo las acciones de protección se tramitan bajo las normas nacionales, sino que la infracción a la marca se considera una infracción a una marca nacional. Por ello, no existen normas generales sobre procedimiento como las del capítulo "X" del RMUE, pues también el procedimiento se llevará a cabo atendiendo los propios procedimientos de cada país.

En general, se puede observar que los criterios utilizados en la D486 son los mismos que los contemplados en la LM, no obstante, podemos encontrar algunas diferencias en su redacción, pero en particular, se contempla como criterio indemnizatorio el daño emergente. Se equivocó el legislador andino en incluir el daño emergente como criterio de indemnización, no está bien situado, siendo así la LM mucho más técnica en ese sentido. Debió excluirse de la D486 y que el mismo fuera tratado por las normas generales de la responsabilidad civil, pues es claro que el daño emergente no es un criterio, sino un daño. Que se haya considerado el daño emergente en el artículo 243 de la D486, ha dado razones a quienes indican que el mencionado artículo, lo que contempla son daños y no criterios.

Con todo, es lógico que la infracción puede generar un daño emergente, como lo podrían ser los gastos y desembolsos que haya tenido que sufragar el titular del derecho, tendientes a determinar que la marca se está infringiendo o los gastos correspondientes a contrarrestar lo más rápido posible los efectos de la infracción, como lo podría ser la

publicidad a consumidores y proveedores del titular con el finde advertirles de la infracción, entre otros[309].

Vale decir que considerar el artículo 243 de la D486 como contentivo de criterios de indemnización de los perjuicios, no es pacífico en la doctrina nacional ni en las decisiones judiciales de la SIC, pues han dicho que se trata de tipologías de daño y tipologías de perjuicios.

Para quienes consideran que lo que regula el artículo 243 son daños, argumentan que cada uno de los literales soporta tipologías diferentes, por ejemplo, que el lucro cesante sería un daño, los beneficios obtenidos por el infractor, otro, y la llamada licencia hipotética, otro; así que quien crea que se le ha causado alguno de ellos, deberá probarlo, y luego deberá probar la cuantía de los daños por intermedio de figuras como el juramento estimatorio, las indemnizaciones prestablecidas y demás medios de prueba ordinarios[310].

La SIC también mantuvo la anterior postura desde el año de 2016, pero en la Sentencia 1600 del 2018 cambió de posición para sostener que en realidad el artículo 243 no contiene modalidades de daño, sino de perjuicios. Desde luego, el principal cambio de fondo no fue este, sino que, de ahora en adelante, acepta que toda infracción conlleva un daño, decisión contraria a la anterior, en la que, además de la infracción, debe probarse un daño.

La tesis hasta ahora formulada es la tradicional, es decir, el artículo 243 configura criterios para indemnizar los daños y perjuicios. No se comparte la teoría según la cual el artículo 243 contempla tipología de daños; como se advirtió, dicha postura desconoce que en materia de propiedad industrial existe el daño normativo (entendida como la ecuación infracción=daño).

El reparo a esa teoría es que desdobla el daño como elemento de la responsabilidad de la infracción, lo que podría llevar a casos en los que, aunque existan infracciones

---

[309] García Martín, *Comentarios a la Ley de Marcas*, 664.

[310] José Fernando Sandoval Gutiérrez, "Indemnización de daños causados con la infracción de derechos de propiedad industrial. Un sistema que escapa a la tradición," *La Propiedad Inmaterial*, no. 21 (2017): 51, https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/4977/5965.

flagrantes, se desconozca su indemnización porque, según esta postura, falta la prueba del daño (por ejemplo, por negligencia de parte), y si no hay daño, no habrá responsabilidad. En el evento comentado, con la posición que se defiende aquí, la solución sería diferente: como el daño está acreditado con la infracción, aunque exista prueba deficitaria del *quantum* del perjuicio, deberá el juez, incluso conforme a criterios de equidad, valorar los daños irrogados a las personas y las cosas, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

Tampoco se comparte completamente la tesis de la SIC porque, de conformidad con la génesis del artículo 243, y en particular con los literales b y c, no fue intención del legislador catalogarlos como perjuicios, sino como criterios; algunos de ellos tienen sus raíces en la institución del enriquecimiento sin causa, cuya finalidad no encaja en la naturaleza de perjuicio propiamente dicho. Con todo, se comparte con la SIC lo más importante, y es que la infracción marcaria sobrelleva un daño, por lo que quizás, al final, considerar si el artículo 243 contempla tipos de perjuicios o criterios, hasta aquí, puede ser un simple juego de palabras, no obstante, es interesante discutirlo al menos desde el punto de vista dogmático.

Por ello se insiste, además de lo dicho, en que la posición de la SIC confunde el instrumento (los criterios) con el resultado de su aplicación, lo que se trataría en realidad de los perjuicios indemnizables en el caso concreto. Además, aunque se trate de un argumento literal, la norma comunitaria habla de "calcular" y "criterios", no hay duda de que ese es su cometido expreso, así que, como indica el artículo 27 del Código Civil Colombiano (CCC)., "cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu".

4.4 La indemnización basada en la cifra de negocios en España y su comparación con el sistema de indemnizaciones prestablecidas en Colombia

4.4.1 El 1% de la cifra de negocio en España

No obstante, lo anterior, la LM en el mismo artículo 43.5, establece a continuación una forma de cuantificación objetiva de los prejuicios permitiendo a:

> "El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores".

Esta disposición no solo se aleja de la tradicional metodología de triple cómputo de daños, sino que también representa, dentro del contexto europeo, una medida única del derecho español, aplicable igualmente a los diseños industriales. Su principal objetivo es abordar el problema frecuentemente encontrado en la práctica debido a la dificultad de probar los daños según los criterios convencionales, lo cual a menudo resultaba en reclamaciones indemnizatorias infructuosas. Sin embargo, esta disposición no altera la naturaleza ni la estructura de la responsabilidad por infracción de marcas[311].

Pese lo anterior, su aplicación merece unas claridades tales como: ¿qué se entiende por cifra de negocio? ¿Cómo se prueba la cifra de negocio? ¿debe alegarse este criterio indemnizatorio como subsidiario? ¿Qué ocurre si el titular considera que se le ha generado un mayor perjuicio?

Para entender el concepto de cifra de negocio es necesario acudir vía remisión al Código de Comercio Español (En adelante CCOE) en su artículo 35.2, indicando que:

> La cifra de negocios comprenderá los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido, y otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios, que deban ser objeto de repercusión.

Como se observa de la transcripción de la norma, el cálculo de la cifra de negocio se restringe en el cálculo del porcentaje de la venta de productos o servicios ilícitamente

[311] José Massaguer Fuentes, "Algunas consideraciones sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios en procedimientos de infracción de marcas," *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, no. Extra 1 (2011): 102.

marcados, por lo que deberán quedar por fuera, aquellos ingresos que provengan de otras prestaciones, que no tengan que ver con la marca infraccionada. Además, el concepto "cifra de negocios", da por entendido que se trata de los ingresos del infractor y no se tiene en cuenta los beneficios que el infractor haya obtenido por la infracción, lo que permite su aplicación incluso cuando el infractor no ha tenido beneficios o se trata de una entidad sin ánimo de lucro[312].

En este evento, la prueba más importante será la exhibición documental por parte del infractor, tal como lo determina el artículo 43 numeral 5 de la LM el que indica en general, pero de gran aplicación a ese criterio, que, a fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad. Pero como esta norma no es suficiente, es necesario complementarlo con las normas que sobre la exhibición de documento están regulados en el la LEC.

Así el artículo 328[313] de la mencionada ley, no solo predica la posibilidad de que cada parte interesada solicite la exhibición de documentos que no se encuentren a su disposición, sino que también y muy importante, en aquellos casos que el infractor se niegue a exhibir la documentación, se permite al demandante que indique de la forma más exacta el posible contenido de esa documentación no aportada por el demandado.

Así que, de manera excepcional, el demandante puede indicar de la manera más exactamente, el posible contenido de la documentación que debía aportar el demandado, y que, para el caso de determinar la cifra de negocio por la infracción marcaria, en relación con

---

[312] García Vidal, *Las Acciones Civiles por Infracción de la Propiedad Industrial*, 633.

[313] Pero también en particular sobre derechos de propiedad industrial y documentos, refiere el mismo artículo 328: …3. En los procesos seguidos por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, cometida a escala comercial, la solicitud de exhibición podrá extenderse, en particular, a los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros producidos en un determinado período de tiempo y que se presuman en poder del demandado. La solicitud deberá acompañarse de un principio de prueba que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que se hubiere materializado la infracción. A instancia de cualquier interesado, el tribunal podrá atribuir carácter reservado a las actuaciones, para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter confidencial.

el número de unidades vendidas y el precio de venta de cada una, o bien una facturación aproximada de los servicios prestados[314]. Un factor interesante es que la misma LEC en su artículo 329, concluye que, en caso de negativa injustificada en la exhibición de los documentos por parte del demandado, el Tribunal podrá atribuir valor probatorio a el documento simple aportado, pero de importancia, a la versión que del contenido del documento hubiese dado.

Ahora, en aquellos casos donde el infractor basa su empresa en la infracción de una marca, es decir, los productos y servicios ofrecidos, están relacionados con una marca, o dicho signo distintivo es usado también a título de rótulo de establecimiento, la prueba se facilitaría en relación con el cálculo de la cifra de negocio, pues se presumirá que dicho cálculo se realizará sobre la cifra del negocio en su totalidad.

Se debe tener en cuenta que la cifra de negocio restringe su cálculo exclusivamente a los productos o servicios ilícitamente marcados. Por lo tanto, deben excluirse aquellos productos o servicios que no sean infractores. Lo anterior, porque no siempre el infractor explota su negocio con un único producto o servicio; en muchos casos, puede haber una mezcla en su ofrecimiento entre productos o servicios utilizados ilícitamente y otros que no lo son. De esta manera, es común que en estos casos surjan dificultades para deslindar las actividades económicas generadas por la explotación de productos o servicios ilícitos de aquellas que provienen de actividades legítimas.

Además, en los casos donde la presunta utilización infractora de un signo no guarde relación con un producto o servicio comercializado bajo esa marca, también deberá excluirse de este cálculo. Por ejemplo, podría tratarse de una marca registrada para un producto que también se utilice como rótulo de un establecimiento en el cual se comercializan productos bajo una marca propia que no tiene la calidad de infractora[315].

---

[314] Julio García Marrero. “Luces y sombras de la indemnización del 1% como mínimo legal, en las acciones por violación de marcas y diseños.” En *XXXVIII Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, 7 y 8 de febrero de 2013, 83. Madrid: Grupo Español de la AIPPI, 2013: 83.

[315] Moreno Martínez, *"La evaluación de la indemnización"*, 201.

En conclusión, hasta lo aquí dicho, el método para calcular la indemnización mínima consistirá en: i) determinar el precio de venta de los productos o servicios ilícitamente marcados, una vez deducidos el IVA y las bonificaciones o reducciones; ii) determinar el número de unidades de los productos o servicios vendidos; iii) multiplicar las dos cifras anteriores; iv) a la suma obtenida se aplica el 1% y la cifra resultante será la indemnización mínima[316].

El criterio de la cifra de negocio, a entender por lo que se ha indicado en la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria, no solo es posible presentarse como criterio o forma de cuantificar los perjuicios de manera alternativa o subsidiaria, sino que también, se ha entendido que en aquellos casos donde el demandante no pruebe los perjuicios a partir de los criterios antes vistos, y aun sin haber solicitado alternativamente o subsidiariamente el criterio de la cifra de negocios, el Tribunal debe tener en cuenta para la valoración de los perjuicios en todo caso, la cifra de negocio. Incluso en aquellos eventos donde el titular del registro tan solo solicite perjuicios y no ha escogido ningún criterio para cuantificarlos, se debe presumir que se hace uso del criterio de la cifra de negocio.

Como la LM parte de una indemnización mínima, ello significa que la indemnización bajo la cifra de negocio puede ser superior al 1%, pero para ello el titular debe optar por alguno de los criterios generales del artículo 43.2 de la LM y demostrar que se le causaron perjuicios mayores.

Es importante señalar que para hacer uso de la regla del 1% de la cifra de negocio no es necesario agotar el uso los criterios contemplados en el artículo 43.2 de la LM. Sin embargo, esta regla del 1% funcionará como un mínimo, entrando a operar cuando no se acredite alguno de los criterios mencionados en el artículo 43.2.

De igual manera, es necesario aclarar que, una vez se opte por este criterio del 1%, no es posible sumarlo a otros criterios previstos en el artículo 43.2, como, por ejemplo, la regalía hipotética. En consecuencia, no puede obtenerse una indemnización que supere ese

[316] Ibídemem

1%. Sin embargo, esta regla siempre garantizará un derecho mínimo siempre que exista una infracción. Finalmente, es importante precisar que no es requisito que el titular de la marca solicite de manera concreta el criterio de la cifra de negocio en su demanda. Este puede ser aplicado directamente por el tribunal competente en aquellos casos en los que no sea posible determinar la indemnización por medio de los demás criterios legales establecidos[317].

4.4.2 Las indemnizaciones prestablecidas en Colombia

Además de los criterios antes señalados en la D486, producto de las mismas inquietudes basadas en la dificultad práctica para probar los perjuicios, el Decreto 2264 de 2014 (en adelante Dcto 2264), crea en Colombia el sistema de las indemnizaciones prestablecidas mediante la cual, si el titular del derecho lo quiere, puede optar porque la indemnización del daño se lleve a cabo a partir de unos mínimos y unos máximos prefijados en el artículo 2 del Decreto, por lo que, tan solo deberá probar la infracción, y a partir de allí el juez podrá fijar el monto de la indemnización. El titular de la marca es quien tiene la facultad de elegir entre el sistema de las indemnizaciones prestablecidas, o si prefiere demostrar el daño sufrido de otra manera como lo puede ser los criterios contemplados en el D486.

Esta forma de indemnizar los perjuicios se abre cambo en todos los escenarios en los que el titular de la marca infringida quiera lograr objetivamente una indemnización sin que medie alguna incertidumbre con respecto a la prueba del daño una vez demuestre la infracción. Pero puede ser particularmente útil en eventos donde como muy bien lo expresa el TJCAN como cuando el presunto infractor no dispone de un establecimiento debidamente autorizado por la entidad competente, o realiza sus operaciones sin contar con un lugar fijo como en los casos de ventas callejeras. Además, no emite documentos de transacción, como facturas, carece de un registro detallado de las ventas, y omite la declaración y el pago de impuestos, entre otras prácticas. Casos donde se complica la tarea de determinar la cantidad de unidades vendidas del producto sujeto a la violación de la marca[318].

---

[317] Sancho Gargallo, "*La acción de indemnización…*", 1465.
[318] TJCAN. *Interpretación Prejudicial 140-IP-2021*. 6 de mayo de 2022.

Cabe destacar que es potestad del titular de la marca decidir si opta por el régimen de una compensación predeterminada, según lo establecido por la legislación nacional, o si prefiere demostrar el daño sufrido de otra manera.

El decreto 2264 de 2014, vino a reglamentar el artículo 3 de la ley 1648 de 2013 que contempla la figura de las indemnizaciones prestablecidas en materia de infracciones marcarias. Así, como consecuencia de la infracción, la víctima podrá sujetarse para efectos de indemnizar los perjuicios:

a. A las reglas previstas en el artículo 243 de la D486.

b. Hacer uso del sistema de indemnizaciones preestablecidas.

Si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción tal como lo establece el artículo 243 de la Decisión Andina 486 y, por lo tanto, sujeta la tasación de sus perjuicios a la determinación por parte del Juez del juez de conformidad al decreto 2264 de 2014.

Sin embargo, en la práctica, no es tan fácil como parece. En diferentes sentencias de la SIC se viene exigiendo a los demandantes que cuando hagan uso de las indemnizaciones preestablecidas debe plantearse en el escrito si la indemnización con base en dicha figura tiene como base un daño emergente o un lucro cesante. Ha dicho la SIC:

> Si bien es cierto que los términos del Decreto 2264 de 2014, el demandante que opte por acogerse a la figura de las indemnizaciones preestablecidas no tiene la carga de estimar bajo juramento la cuantía del daño cuya indemnización pretende (…), no puede perderse de vista que la parte demandante sí tiene la carga de precisar el concepto del daño cuya indemnización pretende, esto es su naturaleza especifica o los factores a los que corresponde."
>
> …el demandante deberá indicar el efecto concreto que se siguió como consecuencia de la infracción alegada y que constituye el objeto de la indemnización que pretende. Solo a manera de ejemplo, el daño podría consistir en una disminución de ingresos por la venta de

un producto o servicio, la disminución del valor de la marca, la perdida de reconocimiento en el mercado, la disminución del valor distintivo del signo, etc.

En otras palabras, la SIC exige elegir igualmente alguno de los criterios de la decisión 486 pero luego para la cuantificación del perjuicio, expresar que se acoge a las indemnizaciones preestablecidas. Dichas apreciaciones de la SIC no parecen las correctas, en la medida que el mismo decreto sobre las indemnizaciones preestablecidas no exige incluir en la demanda si los perjuicios se demandan a título de daño emergente, lucro cesante, ganancias obtenidas por el infractor, entre otros, tan solo solicita que el demandante diga expresamente que se acoge a las indemnizaciones preestablecidas[319].

De hecho, no se logra encontrar ninguna relevancia práctica entre previamente decir si la indemnización preestablecida tiene como base un daño emergente o un lucro cesante o no decirlo, ello no cambiará ni debería cambiar, es el razonamiento y ponderación del juez al momento de decretar la indemnización el que debe aplicar a ese caso concreto.

Una apreciación que se corresponde con nuestra opinión, parece que también viene teniendo cabida en el Tribunal Superior de Bogotá, aunque tímidamente[320]. En un asunto sobre una infracción marcaria presentada ante un juez civil de Bogotá, este inadmitió la demanda porque el demandante al escoger la indemnización prestablecida no indicó o determinó los perjuicios como daño emergente o lucro cesante.

El demandante impugna dicha inadmisión la que es conocida por el Tribunal Superior de Bogotá, quien revoca el auto del juez de instancia y lo conmina a que la admita, bajo el entendido que cuando se solicita la cuantificación de los perjuicios mediante la figura de los daños prestablecidos, no es necesaria hacer alusión al daño emergente o lucro cesante, pues finalmente será el juez de acuerdo con los hechos probados en el proceso quien determinará

[319] SIC, extracto citado en Felipe Torres, "Indemnizaciones preestablecidas para marcas en la práctica," *Asuntos Legales*, 6 de mayo de 2015, https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/indemnizaciones-preestablecidas-para-marcas-en-la-practica-2252146.

[320] Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil. Auto del 18 de diciembre de 2022, radicación 110013199001-2020-40712-02 (exp. 5534), Banco Caja Social S.A. vs. Finsocial S.A., trámite: apelación de auto.

el monto indemnizable y no las partes. Dijo el Tribunal Superior de Bogotá en la mencionada providencia:

> …Es que, aun cuando pudiese presentarse alguna discusión en torno a la tipología de los perjuicios ocasionados, es preferible aceptar los argumentos de la parte demandante y darle trámite a la demanda, en la medida que esa situación puede establecerse o precisarse en el curso del proceso, pues si lo pedido tiene alguna disparidad con los conceptos discutidos, no habría problema, pues para (eso) *sic* están las referidas pautas flexibles de indemnización prestablecida, amén de que el juez es quien en últimas aplica el derecho en debida forma, sin desbordar los marcos legales.
>
> Tampoco se descarta que el titular de una acción por infracción quiera solicitar los perjuicios a través de las normas generales que sobre responsabilidad civil tradicional existen en el CCC, para lo cual existirá una libertad probatoria del daño emergente y lucro cesante, donde además el CGP en su artículo 206 exige un juramento estimatorio.

Dicho juramento consiste en que el demandante con la presentación debe estimar de manera razonada y bajo juramento los valores que considera deben serle indemnizados como consecuencia de los perjuicios ocasionados por la infracción de la marca, debiendo discriminar cada uno de los conceptos o rubros que se solicitan a título de daño emergente, lucro cesante, incluso perjuicios morales, determinando en cada uno su valor específico.

Retomando, la indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del demandante.

En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga

en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca.

Una particularidad, entre otras que se pueden destacar de los criterios alternativos contemplados en el derecho español y Colombiano, es que, como se puede observar, la indemnización prestablecida puede ser mayor cuando la infracción se cierna sobre marcas notorias, en cambio, en el criterio de cifra de negocio, no se se hace este tipo de puntualización, bajo el entendido que la indemnización bajo este criterio, incluye la infracción de todo tipo de marcas, incluidas las de renombre, cuya cifra de negocio también la recoge, por lo que muy seguramente la cifra de negocio aumentará en estos casos.

Ahora, se considera que, aunque el Decreto 2264 de 2014 incluye como criterios para fijar el monto indemnizatorio, la infracción de una marca notoria, la duración de la infracción, la mala fe del infractor, entre otros. Pero, aunque no lo diga, el operador jurídico también deberá tener en consideración aspectos tales como: si la marca se usaba en el mercado por el titular, el tiempo de uso, etc.

Por su parte, en materia de indemnizaciones prestablecidas en cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica.

4.5 Un caso especial: Indemnización razonable en el supuesto de uso de signos en trámite de registro en la UE y España

Además de los criterios tradicionales de cuantificación de los perjuicios derivados de la infracción de una marca registrada, en la UE y España se ha previsto un modelo particular de resarcimiento en situaciones donde el uso indebido recae sobre signos que, si bien aún no han sido registrados, se encuentran en trámite de solicitud. Este mecanismo, basado en la figura de la indemnización razonable, busca proteger la expectativa legítima del solicitante frente a los daños potenciales ocasionados antes de la concesión del derecho marcario, siempre bajo determinadas condiciones. Vale decir desde ya, en el ámbito de CAN y de Colombia no existe un mecanismo de protección equivalente que permita reclamar una

indemnización razonable en favor del solicitante de una marca. En efecto, ni la D486 ni el régimen colombiano de propiedad industrial contemplan esta figura.

Así, el artículo 11 del RMUE y el 38 de la LM hablan sobre la llamada protección provisional. Si bien dichos artículos de manera categórica inician su desarrollo afirmando que los derechos registrales solo pueden hacerse valer después de la concesión del signo, acto seguido despliegan unos dispositivos de protección de un signo solicitado pero que aún no ha sido concedidos, de alguna manera adelantándose a una legítima expectativa del solicitante del signo.

Dichos dispositivos de protección provisional no están directamente relacionados con la acción de cesación, ello se deduce del mismo artículo 11 numeral 3 que prohíbe a los jueces de marcas pronunciarse de fondo (sobre una posible infracción) hasta que el registro se haya concedido, dicho en las mismas palabras del reglamento: *"3. El tribunal que conozca de un asunto no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro".*

Los artículos en comento lo que buscan es que los terceros que se consideran enterados de la solicitud de un signo entiendan que existen expectativas de la concesión de un signo, y que, de concederse, las conductas que hayan desplegado desde el momento del conocimiento de la solicitud al tiempo de la concesión pueden ser objeto de acciones que tienen como finalidad lograr una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias. El conocimiento de la solicitud se entenderá en dos supuestos: de pleno derecho desde el momento de la publicación de la solicitud o si antes de la publicación, el solicitante notifica al tercero en el sentido que ha iniciado la solicitud de registro.

De todas maneras, la misma norma está supeditando el ejercicio de dicha indemnización razonable a que efectivamente se conceda el registro, es decir, en todo caso la legitimación para el reclamo de dicha indemnización será el registro. Lo que ocurre aquí es que la norma genera una legitimación para solicitar de forma retroactiva el pago de una compensación que irá desde el momento del conocimiento de la solicitud de la marca hasta su concesión.

Cabe insistir que esta protección no deriva de un derecho de exclusividad plenamente existente, sino de una expectativa legítima de derecho, que solo cristalizará en la medida en que el registro sea finalmente concedido. Así, durante el periodo entre la publicación de la solicitud y su concesión, el solicitante no ostenta aún el *ius prohibendi* característico de la marca registrada.

No indica la norma qué tipo de acción se debe instaurar por el ahora titular del signo y que en el pasado fue el solicitante en contra de las conductas desplegadas por el tercero y que se dieron en el interregno entre la solicitud y la concesión. Creemos que no sería propiamente una acción de cesación, ni siquiera en su modalidad de prohibitoria, porque ya las conductas fueron desplegadas y no pudieron detenerse en su momento, pero, además, en el momento que se ejecutaban no eran propiamente infractoras pues el signo aún no se había concedido.

En todo caso esto no dispensa al ahora titular del signo, en demostrar que el uso de ese signo, (aunque en ese momento era una mera expectativa) se usó en el mercado para productos y servicios similares al solicitado, tal cual como se exige para infracciones de marcas registradas, porque en todo caso existía una legítima expectativa de ser concedido el signo y el que lo venía usando pese a conocer dicha expectativa, hizo caso omiso del requerimiento del solicitante, o el de presunción de conocimiento desde la etapa de publicación.

La indemnización razonable tendrá como función, resarcir los posibles perjuicios que se hayan irrigado al solicitante y ahora titular, pues muy posiblemente pudieron haber generado confusión en el público consumidor, antes que el signo fuera otorgado, creando posibles inconvenientes al ahora titular, quien deberá ahora realizar esfuerzos para reconducir la clientela hacia el signo registrado.

Un aspecto particular es que los artículos 11 y 38 del RMUE y de la LM hablan de una protección provisional, lo que se encuentra mal nombrado, pues el mismo artículo plantea la posibilidad de solicitar una indemnización (además razonable), pero una vez se le conceda el signo, lo que significa que mientras ello no ocurra, no existiría la posibilidad de impedir el

uso por parte del tercero. Por tanto, no hay medida provisional, sino una medida indemnizatoria posterior al uso.

De todas formas, sí puede cumplir un papel de advertencia, mediante el cual se informa al tercero que usa el signo, que, si eventualmente este es concedido, puede quedar sujeto al pago de la indemnización razonable, lo que podría persuadir a dicho tercero para que no use el signo, o de lo contrario, en el futuro puede soportar unas consecuencias.

En relación con la indemnización que se puede solicitar en la protección provisional, la ley de marcas española no aclara el concepto de "razonable y adecuado a las circunstancias", o sea, no existe claridad sobre la determinación de la indemnización y del plazo para poder reclamarlo, por lo que puede pensarse en dos opciones: la primera es que las reglas para la indemnización aplicables a la protección provisional, son aquellas que regulan los daños y perjuicios causadas a las marcas concedidas; la segunda opción, sería someterlas un régimen diferente (por ejemplo el civil). Sobre estas opciones doctrina especializada considera que con las debidas adaptaciones la primera opción es la más adecuada[321], posición con la que coincidimos dejando a salvo algunas consideraciones.

Una de esas consideraciones es que el quantum indemnizatorio no debería ser el mismo que cuando el infractor usa sin autorización el signo registrado, de hecho, es difícil considerar infractor a quien usa un signo que, aunque conoce la solicitud, aun no se concede su derecho al solicitante. En otras palabras, es una conducta más reprochable la de quién infringe un derecho que está concedido en firme, que cuando un tercero usa un signo sobre el que aún no se han conferido derechos y existen unas meras expectativas.

De esta manera, se está de acuerdo en que los criterios indemnizatorios sean los mismos pero que en su aplicación o al momento de fijar el valor monetario de la indemnización, podrían ser menores que en aquellos eventos donde la infracción se cierne

[321] Luis Fernando Reglero Campos. "Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial" (2008). P. 694. En: Tratado de responsabilidad civil / coord. por Luis Fernando Reglero Campos, Vol. 3, 2008 (Parte especial segunda. Medio ambiente, padres y centros docentes, derechos de la personalidad, animales y caza, actividades de ocio peligrosas, propiedad intelectual e industrial, accidentes de tráfico, administraciones públicas), ISBN 978-848355-832-44.

sobre un signo cuya publicación de la concesión se ha generado, de lo contrario, es decir si se aplicaran los mismos efectos indemnizatorios por infracción de la marca a los casos de mera publicación de la solicitud, se estaría dando una fuerza equivalente a la publicación de la solicitud con la concesión del derecho pudiendo generar una confusión para entender el momento en que efectivamente se adquieren derechos sobre una marca. Además, la norma tiene adjetivos calificativos como "indemnización razonable", lo que de entrada solicita una ponderación frente a los métodos tradicionales de indemnización donde no existen tales limitantes.

Esta limitación refleja un equilibrio esencial entre la necesidad de proteger la expectativa legítima del solicitante y el principio de libertad empresarial y de competencia, evitando que se restrinja indebidamente la actuación de terceros mientras el derecho de marca no haya sido formalmente reconocido.

Correlativo a lo anterior, el mismo artículo 38 de la LM núm. 3 indica que en el evento en que la solicitud de la marca sea denegada o sea desistida su solicitud, no aplicarán los efectos del numeral 1, cerrando cualquier suspicacia que pudiera dar a entender que la indemnización por el uso de un signo solicitado tiene la misma envergadura que la indemnización por el uso no autorizado de un signo registrado. Dicho sea de paso, aunque la norma no lo indica también deben aplicarse al supuesto del numeral 2 del mismo artículo 38, atendiendo al principio general de que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, también debe entenderse aplicable la denegación o el desistimiento de la solicitud, con los mismos efectos predicados en el núm. 3 del artículo 38.

En este sentido si no aplica la indemnización porque existe un desistimiento después de una publicación de una solicitud, con mayor razón no existirá razón para aplicar dicha indemnización cuando ni siquiera se había llegado hasta aquella etapa de publicidad, aunque haya mediado un previo aviso personal.

En relación al momento en que puede solicitarse la indemnización de la que se habla en la protección provisional, en principio la norma pareciera dar a entender de acuerdo al núm. 1 del artículo 38 de la LM que la indemnización puede reclamarse desde el momento

en que existe una publicación de la solicitud, pero si luego se lee en consonancia con el numeral 4 del mismo artículo se entenderá que dicha indemnización solo podrá reclamarse desde el momento de la publicación de la concesión del registro de la marca, por tanto lo que está haciendo la norma no es proteger al solicitante durante el periodo señalado entre la publicación de la solicitud y la publicación del registro, sino facultarle para que reclame los perjuicios que se le hayan causado en aquella época contada desde el momento de la publicación de la solicitud, hasta la publicación del registro de la marca. Ello significa que el demandante en su demanda deberá en un acápite especial de sus pretensiones valorar los perjuicios teniendo en cuenta la temporalidad o el momento de publicación de la solicitud.

En la D486 tampoco existe la posibilidad de instaurar acciones de cesación o de indemnización frente a terceros que usan un signo igual o similar a uno que se viene solicitando ante la oficina de marcas, pero tampoco existe una disposición como la planteada en los artículos 11 y 38 del RMUE y la LM, o sea, no existe la posibilidad de solicitar medidas provisionales o "indemnizaciones razonables", por lo que las posibles afectaciones que alegue un solicitante de un signo marcario que posteriormente es concedido, por el uso de un signo desde el momento en que conoció la solicitud del tercero hasta la concesión de la marca, tendrán que ser demostradas a la luz de normas como la responsabilidad civil, pero su camino será difícil, porque contrario a las normas españolas, no encontraría una legitimación a partir de normas sustanciales propias del derecho de marcas, sino que tendría que buscarlas en normas externas como las del Código Civil Colombiano.

No obstante, lo anterior, la D486 en su artículo 147[322] faculta al primer solicitante de un signo, oponerse a un tercero que lo está solicitando con posterioridad, en este evento el

[322] Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión

primer solicitante, puede peticionar a la oficina marcas, que suspenda el trámite de la solicitud de marca del tercero que lo solicitó con posterioridad, hasta tanto defina sobre el signo solicitado primigeniamente.

En este caso, como se puede intuir, de concederse el primer signo solicitado, se negará el segundo sin ninguna consecuencia adicional. Esta posibilidad no se encuentra descrita en las normas sobre el RMUE y la LM, no obstante, no se ve la razón por la que quien se oponga a la concesión de un signo porque existe el trámite de una solicitud anterior, no pueda de una vez peticionar que se suspenda el trámite de la solicitud anterior, hasta tanto no se resuelva sobre la primera. De hecho, sería ideal que así se pueda hacer, pues se trataría de una medida adicional de la protección de la expectativa de un signo, a la de la indemnización razonable comentada.

5. La elección de los criterios indemnizatorios

5.1 UE y España

En relación con las consecuencias económicas negativas generadas por las infracciones, que son como quedó visto el lucro cesante y las ganancias obtenidas por el infractor, dada la finalidad resarcitoria y no punitiva que inspiran los artículos 13 de la D2004/48 y el artículo 43.2 de la LM, este último que indica: *"2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: …",* se puede deducir que no se refiere a dos partidas indemnizatorias que puedan sumarse, sino que están a elección del titular del derecho violado.

No se podrían acumular el lucro cesante (ganancias perdidas por el titular) con las ganancias obtenidas por el infractor o con la licencia hipotética. Piénsese, por ejemplo, que se indemniza haciendo uso del criterio del lucro cesante y luego se solicita, además, el pago de los beneficios obtenidos por el infractor. De aceptarse así, se estaría accediendo a una nueva indemnización, cuando ya había sido reparada previamente, por ello, evitar

---

del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente (subrayas fuera de texto).

acumularlas es evitar un doble pago indemnizatorio por un mismo hecho. Por estas mismas razones no se debe acumular el lucro cesante con la licencia hipotética.

Tampoco serían acumulables los beneficios obtenidos por el infractor y la licencia hipotética porque ambos son criterios basados en el enriquecimiento sin causa, por intromisión del derecho ajeno; se basan en los supuestos en los que el infractor ha sacado ventaja económica de la infracción. Luego, se trata de criterios alternativos, pero que tienen un mismo fundamento.

Por medio de ellos se busca que el titular del derecho infringido utilice el que más le convenga para redirigir a él los beneficios económicos obtenidos por el infractor con el uso indebido de la marca. Además, no es de la esencia del enriquecimiento sin causa por sí mismo indemnizar daños, se reitera que su valor se cimienta en devolver a la víctima los beneficios económicos que obtuvo un tercero como consecuencia de la utilización ilegítima de un derecho exclusivo ajeno, aunque es cierto que cuenta como instrumento para el cálculo del perjuicio.

Tratándose del criterio basado en la cifra de negocio, como se había advertido su carácter subsidiario y autónomo, su escogencia se basa en la libre voluntad del titular de tomar su escogencia como principal o subsidiaria, o ante la imposibilidad de probar los perjuicios bajo los criterios tradicionales, nace la posibilidad del tribunal, de declarar los prejuicios oficiosamente bajo este criterio. Esto quiere decir, que tampoco puede acumularse a alguno de los criterios tradicionales.

5.2 CAN y Colombia

La D486 no dice si los criterios son acumulativos o excluyentes, incluso deja abierta la posibilidad de utilizar otros, de ahí que la doctrina nacional se encuentre dividida entre quienes dicen que puede hacerse uso de todos[323], hasta quienes afirman que puede hacerse concurrir algunos de ellos[324]. Considero que los mismos argumentos presentados en el

[323] Lizarazu Montoya, *Manual de propiedad industrial*, 374.
[324] Botero Aristizábal, *La indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos de propiedad intelectual*, 35.

derecho español, son plenamente válidos en el derecho colombiano. Por todo lo anterior, se considera que cuando el perjudicado presente en la demanda sus pretensiones indemnizatorias a partir de diferentes criterios deberían proponerse como principales y subsidiarios.

Es de aclarar que la D486 no contempla la acción de enriquecimiento sin causa como se conoce de manera tradicional, tan solo toma elementos cuantitativos de dicha acción para usarlos como criterios, por tanto, sin ser una acción de enriquecimiento en estricto sentido, tampoco huye de ella, pues utiliza dichos elementos para darle, en este caso, una utilidad instrumental.

6. Los perjuicios morales por infracción de la marca

6.1 Fundamento del daño moral por infracción a las marcas

Por perjuicios morales se han entendido como un sentimiento de tristeza o congoja que surge como efecto directo de un daño, ya sea patrimonial o extrapatrimonial. A la luz de las normas de la responsabilidad civil, estos perjuicios deben ser compensados más que reparados, dado que afectan un elemento psicológico, lo que hace que su reparación *in natura* sea muchas veces difícil de alcanzar.

El daño moral en derecho no siempre se valora de la misma manera, pues, aunque parezca obvio es diferente el perjuicio moral que puede experimentar una persona por la muerte de un ser querido, las lesiones sufridas en un accidente o incluso aquellas relacionadas con el honor y la intimidad personal, comparado con los perjuicios morales que pueden ocasionarse por daños a las cosas. No hay discusión en que cuando se afecta la vida o la integridad de una persona, o cuando ocurre la muerte injusta de un ser querido, se presume de inmediato la existencia de perjuicios morales. Es decir, es difícil concebir que el daño causado a bienes tan fundamentales como la vida, la integridad personal o el honor no conlleve también un dolor, zozobra y sufrimiento significativo. Es por ello por lo que, en la práctica, es normal encontrar en estos casos, baremos que ayudan a medir el valor de la compensación por los perjuicios morales.

En cuanto a las marcas, aunque son bienes intangibles, siguen siendo bienes. Por lo tanto, hablar de perjuicios morales en materia de marcas es referirse a los perjuicios morales ocasionados por daños a las cosas. El daño moral por la infracción a una marca se debe a que el titular del signo distintivo puede ver afectada su autoestima o sentirse desmotivado al ver que el fruto de su esfuerzo en posicionar una marca para representar sus actividades empresariales ha sido menoscabado. Esta desmotivación impacta su ánimo y le puede causar una gran tristeza.

En la doctrina y la jurisprudencia, los perjuicios morales derivados por infracción a la marca es una discusión sin consensos. En algunos casos, se está de acuerdo con su reconocimiento; en otros, se está de acuerdo con que se condenan juntamente con los perjuicios patrimoniales o incluso se confunden con el desprestigio de la marca. Esto ha llevado a que, en la práctica jurídica, los perjuicios morales no se peticionen comúnmente. Cuando se solicitan, a menudo no se conceden por falta de pruebas, o se otorgan de manera confusa, sin que quede claro cuál fue el rubro indemnizatorio concedido, es decir, se puede fundir con la condena por perjuicios patrimoniales. Además, aunque existan normativas que protegen aspectos como el prestigio de una marca, en la práctica, la experiencia según la doctrina española, las reclamaciones por daño moral fuera del ámbito de los derechos de autor son escasas y rara vez prosperan[325]. Con todo, esto no debería desanimar a los titulares de marcas infringidas, pues los perjuicios morales siguen siendo una posibilidad justa y lícita de compensación o reparación adicional a los perjuicios patrimoniales.

6.2 Regulación legal en la UE y España

En las regulaciones europeas en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial, la posibilidad de reclamar daños morales por infracción de derechos de propiedad intelectual se consolidó con las modificaciones introducidas por la Ley 19/2006, de 5 de junio. Esta

[325] Antoni Rubí Puig, "Daño moral por infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial," en *El daño moral y su cuantificación*, coord. Fernando Gómez Pomar e Ignacio Marín García. Madrid: Wolters Kluwer España, 2023, 606.

normativa amplió los medios de tutela disponible para proteger dichos derechos, en cumplimiento de las exigencias establecidas por la D2004/48. La transposición de esta directiva al ordenamiento jurídico español se materializó en la LM, que incluyó expresamente la posibilidad de reclamar perjuicios morales por infracción de marcas. Así, el artículo 43 de la mencionada ley permitió por primera vez la compensación por este tipo de daños, reafirmando el compromiso del legislador español con la protección integral de los derechos de propiedad intelectual.

En principio, la ubicación del reclamo de los perjuicios morales se encontraba justo en el literal de las consecuencias patrimoniales negativas, por lo que por mucho tiempo hubo una creencia errada, de que los perjuicios morales sólo podrían exigirse en la medida que fueran concomitantes con la solicitud de la indemnización patrimonial derivada de dichas consecuencias.

Con posterioridad, a partir de la judicialización de un asunto en materia de propiedad intelectual (caso Liffers, que se explicará más abajo) se creó el precedente para indicar que los perjuicios morales pueden ser exigidos de manera adicional con cualquier tipo de perjuicio patrimonial; y esta interpretación por fortuna se generalizó en materia de propiedad industrial, al punto que el Real Decreto-ley 23/2018, aprovechó para modificar la ubicación del rubro indemnizatorio por los perjuicios morales, para entender que aquellos, podrán exigirse aun en eventos que se haga uso de la licencia hipotética.

El problema radicaba en que la reforma de 2006 unificó el modelo de compensación de daños por infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial, extendiendo la resarcibilidad del daño moral en varios preceptos legales incluida la LM. Según esta reforma, el daño moral solo se relaciona con las consecuencias negativas sufridas o los beneficios obtenidos por el infractor, excluyéndose en los casos donde se opte por la licencia hipotética para fijar la indemnización. Esta redacción fue criticada por varios autores, ya que resultaba sorprendente y absurda la exclusión del daño moral en ese caso. El TJUE aclaró en la Sentencia Liffers de 2016 que los titulares que opten por la regalía hipotética también pueden

reclamar por daños morales, resolviendo dudas sobre la indemnización del daño moral en España.

Para mayor ilustración, el artículo 44 se leía y se lee de la siguiente manera:

Tabla 1.Prejuicios morales antes y después del Real Decreto-ley 23/2018

Antes del Real Decreto-ley 23/2018	**Después del Real Decreto-ley 23/2018**
… 2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico. b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho. 3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en	… 2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico. 3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en

el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado…	el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado…

Fuente. Real Decreto-ley 23/2018, BOE núm. 310, 22 de diciembre de 2018.

Como se insinuaba, en el caso Liffers, Christian Liffers, director del documental *Dos Patrias, Cuba y la noche*, demandó a Producciones Mandarina S.L. y Mediaset España Comunicación, S.A. (propietaria de Telecinco) por la inclusión no autorizada de fragmentos de su obra en un documental emitido en televisión. Liffers solicitó 6.740 euros por infracción de derechos de explotación (calculados con base en la licencia hipotética) y 10.000 euros por daños morales.

El Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid falló parcialmente a favor de Liffers, otorgándole 3.370 euros por daños materiales y 10.000 euros por daños morales. Pero, en apelación, la Audiencia Provincial de Madrid redujo la indemnización por daños materiales a 962,33 euros y revocó la compensación por daños morales, argumentando que esta no era compatible con la reclamación basada en la licencia hipotética.

En casación, el TS suspendió el procedimiento y elevó una cuestión prejudicial al TJUE para que aclarara si el titular de un derecho de propiedad intelectual que reclamaba una indemnización basada en la licencia hipotética también podía reclamar por daño moral.

El TJUE, en su Sentencia de 17 de marzo de 2016, concluyó que ambos conceptos indemnizatorios son compatibles. Argumentó que la D2004/48 concibe la licencia hipotética como una cantidad mínima a la que pueden sumarse otras indemnizaciones, como el daño moral. Además, excluir el daño moral al optar por la regalía hipotética frustraría uno de los objetivos de la Directiva: proporcionar una compensación adecuada a las víctimas de infracciones de propiedad intelectual. El Tribunal también subrayó que el derecho de

propiedad intelectual en la UE busca un nivel elevado de protección, lo que incluye una reparación completa del perjuicio sufrido.

La sentencia Liffers resolvió una interpretación que antes excluía el daño moral cuando se utilizaba el criterio de la regalía hipotética, corrigiendo esa inadecuada interpretación y garantizando la posibilidad de sumar diferentes conceptos indemnizatorios, como daños morales o gastos de investigación, a la base de cálculo. Con posterioridad, en la modificación de la LM llevada a cabo mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, con la finalidad de incorporar la DM y el RMUE, se aprovechó la oportunidad para organizar la ubicación de la indemnización del daño moral, en un lugar mucho más genérico dentro del conjunto de rubros indemnizatorios patrimoniales.

La pregunta ahora es si los perjuicios morales pueden acumularse con la indemnización por daños y perjuicios correspondiente al 1% de la cifra de negocios obtenida por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. La respuesta debe ser un sí rotundo. No se debe repetir el error del pasado, donde una interpretación inadecuada de la ubicación de los perjuicios morales sugería que solo podían reclamarse si se solicitaban junto con los perjuicios patrimoniales derivados de las consecuencias negativas, pero no de la licencia hipotética. Es decir, sería absurdo argumentar que porque hoy por hoy, la indemnización del daño moral se encuentre en el numeral 2 y después de los literales “a” y “b” correspondientes a las consecuencias negativas y a la licencia hipotética, no se aplica a los demás numerales que contienen formas de indemnizar los perjuicios, como la del numeral 5 atinente a la cifra de negocio. Por tato, siguiendo la lógica de los desarrollos jurisprudenciales y doctrinales, que han dejado claro que los perjuicios morales pueden acumularse con la licencia hipotética, se debe entender que también es posible su cobro en conjunto con la indemnización del 1% de la cifra de negocios, sin ninguna limitación.

6.2.1 El daño moral directo e indirecto ¿cuál se indemniza en materia de marcas?

El daño moral directo ocurre cuando el ataque o agravio se dirige directamente contra la persona, afectando directamente su esfera emocional, psicológica o de su integridad, como cuando por ejemplo es víctima de una humillación o de un ataque directo a su honor o

reputación. Pero de relevancia, luego, dicha mala fama o reputación injusta, incide negativamente en sus actividades mercantiles, causándole pérdidas económicas.

En contraste, el daño moral indirecto se refiere a la afectación emocional que resulta de un daño patrimonial o de un ataque que no está dirigido directamente contra la persona, sino contra una cosa (por ejemplo, una marca) pero que termina afectándola emocionalmente debido a las consecuencias indirectas de ese ataque. El ataque original no se dirige directamente a la integridad de la persona, sino a un bien patrimonial, pero las consecuencias afectan su bienestar emocional.

Para explicar mejor lo dicho, MENDIZÁBAL y VEIGA indican que:

> De hecho, gran parte de la evolución hasta la admisión de la indemnización del daño moral pasa por la indemnización del daño moral impropio o daño patrimonial indirecto. Esta categoría, que se diferencia del daño patrimonial directo, supone que el agresor directamente ataca bienes que no son patrimoniales, y que indirectamente se causan daños patrimoniales. Si una persona desata una feroz campaña contra un dentista al que califica de asesino en potencia o de sádico torturador, lo que directamente ataca es su reputación y como consecuencia de ello el dentista puede perder la clientela, lo que es un daño patrimonial[326].

Extrapolando lo antes dicho al tema que nos ocupa en materia de marcas, podríamos responder la pregunta diciendo que, los únicos perjuicios regulados por el derecho de marcas y que deben ser ponderados por estas normas especiales, son los perjuicios morales indirectos, es decir, aquellos que son consecuencia de un ataque directo a la marca, pero no a su titular, pero que en todo caso lo afectan emocionalmente. Sin que por ello se quiera decir que una marca no puede verse afectada por un daño moral directo recibido por su titular. En este último caso, un ejemplo podría ser cuando se trata de una marca personal o una marca asociada al nombre de una persona; en estos eventos, el desprestigio directo a la persona puede tener repercusiones negativas en la marca. Aunque en esta situación no hubo un ataque directo a la marca, la misma se ve afectada indirectamente.

---

[326] Iñigo A. Navarro Mendizábal y Abel B. Veiga Copo, *Derecho de daños*, Navarra: Thomson Reuters Legal Limited, Editorial Aranzadi, S.A., 2013, 149.

Es importante subrayar que estamos hablando de perjuicios morales en materia de marcas, cuando existe una infracción directa a la marca y que luego ello afecta emocionalmente a su titular, mientras que en el caso del ejemplo se trataría de una indemnización por daño moral impropio o daño patrimonial indirecto. Por tanto, este último aspecto no debería analizarse bajo las normas de infracción marcaria, ya que no se trató de un ataque directo a la marca, sino a la persona del titular. En estos casos, los perjuicios deberían ventilarse a partir de las normas generales de la responsabilidad civil y demás normas concordantes, tasando los daños patrimoniales derivados del atentado contra la honra de la persona conforme a dichas normas, y no bajo las específicas de infracción marcaria, en la medida en que el infractor no hizo uso de la marca en los términos que configuran una infracción, como el uso sin consentimiento y el uso en el mercado.

En ese mismo sentido, si se intentara indemnizar tanto el daño moral directo, es decir, la afectación emocional pura que sufre el titular de la marca, como el daño moral indirecto, que se refiere a las consecuencias económicas derivadas de esa afectación, se corre el riesgo de duplicar la indemnización por un mismo hecho. Esto podría llevar a una sobrevaloración del daño, lo que no solo distorsionaría el propósito de la indemnización, sino que también podría resultar en un enriquecimiento injusto para el titular de la marca, por lo que se justifica su tratamiento diferencial en relación con las normas sustanciales aplicables, las de marcas y las civiles.

6.2.2 Prueba de los perjuicios morales y su cuantificación

Aunque hoy en día se reconoce la indemnización por daño moral a todo nivel, todavía existen dudas sobre su verdadera función y la forma en que debe cuantificarse. Según el DRAE, indemnizar significa "dejar libre o exento de daño". Sin embargo, en nuestra realidad cuando alguien sufre un daño moral, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido, es difícil creer que puede quedar completamente indemne con una compensación económica. Por ejemplo, un padre que pierde a su hija por asesinato nunca será realmente compensado, sin

importar la cantidad de dinero ofrecida. De hecho, si el dolor desapareciera tras recibir esa compensación, su posición moral resultaría cuestionable[327].

Este planteamiento refleja la dificultad de cuantificar el daño moral**,** ya que no es posible poner un valor exacto al sufrimiento emocional y máxime en casos cuando se involucra de forma directa la integridad de una persona, por lo que generalmente se habla de "compensar" y no de resarcir.

Sin embargo, contrastado con los perjuicios morales causados por daños a las cosas, como los daños a una marca, el pago de una suma de dinero por los perjuicios morales además de cumplir una función compensatoria puede también cumplir una función resarcitoria, porque posiblemente la víctima de una infracción marcaria se sienta satisfecha desde el punto de vista moral si existe una justa compensación o reparación económica, porque al fin y al cabo, el producto de su desasosiego está vinculado a una actividad económica como lo es la explotación de una marca. Es por esta razón que los criterios para valorar el daño moral en la LM se centran en la marca misma y no en su titular, lo que incluso puede llevar a confundir el daño moral con el perjuicio económico a la marca, dificultando una tasación adecuada.

En efecto, el artículo 43.3 de la LM establece criterios para valorar el daño moral, haciendo hincapié en aspectos relacionados con la marca, como el renombre y el prestigio, así como el número de licencias concedidas al momento de la infracción. También se consideran otras variables como las circunstancias de la infracción, la gravedad del daño y el grado de difusión en el mercado. Vale indicar, que dichos criterios se usan sin distingo para valorar los perjuicios materiales como los morales.

Sin embargo, estos criterios, al enfocarse principalmente en la marca y no en el titular, pueden hacer más difícil determinar los perjuicios morales**.** Esta situación a menudo conduce a la confusión entre los perjuicios morales y los perjuicios materiales derivados del desprestigio de la marca, lo que complica la correcta tasación de ambos tipos de daño. Ahora, que existan dichos criterios está bien, sobre todo ante la dificultad de tasar económicamente

[327] Navarro Mendizábal y Benito, *Derecho de Daños*, 151.

los perjuicios morales por infracción a la marca, ante falta de otros baremos, pero donde se insiste es en la adecuada ponderación por parte del juez para evitar confusiones acerca del perjuicio que se pretende compensar o resarcir.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 43.3 de la LM, la indemnización por daño moral procederá, aun sin prueba de la existencia de perjuicio económico**.** En la doctrina, se ha interpretado que la norma exige probar el dolor o la aflicción que causa la infracción de la marca, pero el juez será quien, ante la falta de pruebas de la valoración económica, ponderará la compensación adecuada según las circunstancias. Es decir, si el titular de la marca no logra probar el perjuicio económico, será el juez quien lo determine, siempre que se haya acreditado previamente la afectación emocional que sufrió la víctima debido a la infracción.

Según MASSAGUER**,** el daño moral no es un resultado automático de la infracción de derechos de propiedad industrial, por lo que su indemnización debe ser objeto de alegación y prueba. Esto implica que es necesario demostrar que las circunstancias del caso concreto derivan en un daño moral, y que dicho daño es consecuencia directa de la infracción del derecho de propiedad industrial[328].

Según lo dicho, se ha entendido, que el "precio del dolor" por infracción a un derecho de marca, no se presume de forma automática. Aunque las normas no exigen prueba del perjuicio económico, sí requieren que se demuestre el dolor moral. Ahora, ya que el dolor moral es un concepto psicológico, probar que una persona ha sufrido emocionalmente debido a la infracción de una marca puede ser complicado. La pregunta entonces es: ¿cómo probar el dolor moral en casos de infracción de marcas, dado que no se exige prueba económica sino emocional? Al tratarse de un concepto psicológico, la prueba podría ir más allá de lo legal.

Si seguimos el principio de que el daño moral debe probarse y que no siempre se presume, resultaría difícil diferenciar por ejemplo entre dos titulares de marcas infringidas, en donde solo uno sufriera un perjuicio moral y el otro no. Por lo tanto, pareciera más

[328] Massaguer, *Acciones y procesos por infracción de derechos de propiedad industrial*, 123.

razonable presumir el perjuicio moral en estos casos, ya que lo normal es que quien sufre la infracción de su marca experimente algún grado de aflicción o preocupación por su trabajo, reputación y esfuerzo invertido en la marca.

Sería raro encontrar a alguien que no experimente sentimientos de impotencia, tristeza o preocupación al ver su marca infringida, pero más extraño aun sería que un juez pueda determinar que la tristeza o desasosiego del titular de una marca infringida, no alcance a configurar un daño moral. Exigir pruebas específicas del dolor moral carecería de lógica en la mayoría de los casos, ya que se podría presumir. Pero si pese a lo dicho se insistiere en que la prueba del dolor es necesaria, pues alegar simplemente que se está triste o que se siente desasosiego no se entiende suficiente, la prueba de ese sentimiento moral debería facilitarse, por ejemplo, incluyendo algún tipo de prueba**,** como un dictamen médico o una incapacidad que relacione el estado emocional del titular con la infracción. Presumido o probado de esta manera el dolor, quedaría posteriormente que el juez para determinar la compensación económica, evaluar aspectos como la gravedad de la infracción, el prestigio de la marca, y otros factores para determinar la indemnización adecuada.

No obstante lo anterior, la jurisprudencia ha admitido en ciertos casos como los resueltos en el Tribunal Superior de la Comunidad Valencia (en adelante TSJCV), sala de lo civil y penal[329] y, el TS, sala penal[330], que el perjuicio moral derivado del desprestigio de marcas notoriamente conocidas puede presumirse sin necesidad de prueba directa. En estos supuestos, la sola exhibición o puesta en circulación de productos infractores se considera suficiente para justificar una indemnización, sin requerir demostración específica del sufrimiento emocional del titular ni del impacto económico concreto. Ahora bien, como se tratará en el ítem siguiente, estas decisiones no distinguen con claridad entre el perjuicio moral sufrido por el titular y el daño reputacional que afecta a la marca, sino que los abordan de forma unificada bajo el rótulo de "daño moral". Aun con esta confusión conceptual, puede afirmarse que existe en la jurisprudencia una intención de proteger una dimensión moral del

[329] TSJCV, Sala de lo Civil y Penal, sentencia 7703/2021, de 20 de julio de 2021.
[330] TS. Sala de lo Penal, sentencia 611/2023, de 13 de julio de 2023.

derecho marcario en el caso de las marcas notorias, a través de una presunción que evita cargar al titular con exigencias probatorias excesivas. En contraste, frente a las marcas comunes o no notorias, la jurisprudencia no ha adoptado aún una línea clara, y allí parece pesar más la posición doctrinal según la cual el daño moral no puede presumirse automáticamente y debe probarse, no tanto en cuanto a su cuantía, sino en cuanto a su existencia real.

6.2.3 Diferencia entre daño moral y daño al prestigio de la marca

ANTONI RUBÍ PUIG señala que, aunque legalmente son conceptos distintos, el daño moral por infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial a menudo se confunde con los daños al prestigio de una marca. A pesar de que la LM y otras normativas emplean criterios similares para evaluar ambos, es importante entender que el daño al prestigio afecta materialmente a la marca, mientras que el daño moral impacta directamente al titular de la marca a nivel personal. Agrega que, a pesar de estas diferencias, algunos tribunales han tratado estos daños como equivalentes, lo que complica su adecuada diferenciación y compensación[331].

Esta confusión se evidencia de manera particular las dos decisiones judiciales citadas en el ítem anterior[332] dictadas por el TSJCV y el TS este último que resuelve el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del TSJCV. En el caso en cuestión, se investigaba la puesta en el mercado de bolsos con signos que imitaban marcas notoriamente conocidas como Chanel, Carolina Herrera, Michael Kors y Hello Kitty. Aunque no se acreditó una venta efectiva, el mero hecho de tener los productos almacenados y listos para la venta fue suficiente para que los tribunales entendieran configurada la infracción marcaria.

Tanto el TSJCV como el TS coincidieron en reconocer un perjuicio moral, el cual se presumió directamente a partir de la infracción. Sin embargo, si se examina con atención el tipo de daño que se indemniza en las sentencias, no parece quedar claro si se trata de un sufrimiento emocional del titular de la marca, o de un menoscabo reputacional del signo

[331] Rubí Puig, "*Daño moral…",* 609.
[332] TSJCV, *Sentencia n.º 7703/2021* y TS, *Sentencia n.º 611/2023*.

distintivo en el mercado, el cual se presenta bajo la etiqueta de “daño moral”. En otras palabras, se asimila la pérdida de prestigio de la marca (por verse vinculada con imitaciones de menor calidad) con un perjuicio moral indemnizable, sin diferenciar si el titular sufrió o no un dolor psicológico identificable.

En efecto, las motivaciones de las decisiones analizadas, puede observarse una aproximación distinta al fundamento del perjuicio moral. Así, por ejemplo, el TSJCV hace una referencia directa al "perjuicio moral sufrido por los perjudicados", lo que sugiere una conexión con la dimensión subjetiva del titular, aunque el razonamiento jurídico se enfoca sobre todo en la afectación del prestigio de la marca y su valor económico. En palabras del tribunal: *“No se considera arbitrario ni injusto el seguimiento de este criterio, que este tribunal de apelación acepta sin reparo como una manera razonable de cuantificar el perjuicio moral sufrido por los perjudicados.”* Por su parte, el TS pone el énfasis en el daño reputacional con carácter moral, estrechamente vinculado a la marca en sí misma, y no tanto al titular. Según lo afirma expresamente: *“[…] no debe excluirse la existencia de un daño reputacional de naturaleza moral, en los términos reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –vid. párrafo 17 de la STJUE, ya citada, Caso Liffers y otros.”*

Así, la sentencia del TSJCV valora el perjuicio aplicando un criterio económico proporcional (25% del precio medio de los productos auténticos), lo que evidencia que lo que se mide es una afectación a la percepción pública y valor comercial de la marca. La sentencia del TS, por su parte, confirma este razonamiento y destaca que la sola exhibición de productos que lesionan los derechos de marca genera un perjuicio moral implícito que no requiere de mayor prueba. Pero nuevamente, no hay una reflexión sobre si ese daño moral corresponde a la esfera del titular o al signo como bien jurídico.

En consecuencia, aunque ambas sentencias reconocen un perjuicio moral, lo hacen fundiéndolo con el daño al prestigio de la marca, sin separación analítica entre el dolor subjetivo del titular y el menoscabo reputacional del signo.

Por todo lo anterior, se justifica insistir que existe una distinción entre los perjuicios morales y los perjuicios al prestigio de la marca. Los perjuicios morales se refieren a los daños personales sufridos por el titular de la marca a raíz de la infracción. Estos daños abarcan el sufrimiento emocional, la angustia mental del titular. Es importante destacar que estos perjuicios afectan directamente al titular de la marca, siendo un daño de carácter personal y no a la marca en sí misma.

Por otro lado, los perjuicios al prestigio de la marca se refieren a los daños materiales causados a la marca en sí misma, afectando su reputación, renombre y capacidad para distinguir productos o servicios en el mercado. A diferencia de los perjuicios morales, estos perjuicios afectan directamente a la marca como entidad, constituyendo un daño material a su valor y posición en el mercado.

La evidencia y compensación de estos perjuicios se rige por el artículo 43.3 de la LM, que establece que para evaluar el daño al prestigio de la marca se deben considerar las circunstancias de la infracción, la gravedad del daño y su alcance en el mercado. Esto puede incluir perjuicios al renombre de la marca y su capacidad distintiva, lo que puede tener un impacto significativo en su valor comercial.

Por tanto, los perjuicios morales se centran en el impacto personal y emocional en el titular de la marca, mientras que los perjuicios al prestigio de la marca se refieren al daño material a su reputación y posición en el mercado. Aunque en la práctica puede ser difícil distinguir claramente entre ambos tipos de perjuicios, es de relevancia tener cuidado de no generar una doble indemnización en un caso concreto. La misma LM contempla criterios similares para determinar el perjuicio al valor de la marca y los perjuicios morales, por lo que se requiere un análisis minucioso para evitar una doble condena por los mismos perjuicios.

Finalmente, a pesar de que en la práctica judicial se observa una tendencia a confundir el daño moral con el daño al prestigio de la marca, lo cierto es que la LM establece una diferenciación clara y normativa entre estos dos conceptos. En efecto, el artículo 43.2 de la LME regula de forma autónoma la indemnización por daño moral, admitiendo incluso su procedencia sin necesidad de probar la existencia de un perjuicio económico, lo cual

evidencia su carácter subjetivo y personal, vinculado al titular del derecho. Por su parte, el artículo 43.3 dispone expresamente los criterios para valorar el daño al prestigio de la marca, centrados en elementos objetivos como el renombre del signo, la gravedad de la infracción o su difusión en el mercado. Esta regulación independiente de ambos rubros indemnizatorios demuestra que el legislador no los concibe como categorías intercambiables ni superpuestas, sino como daños distintos, con naturaleza, fundamentos y mecanismos de cuantificación diferentes.

En resumen, podríamos plantear las principales diferencias en el siguiente cuadro**:**

Tabla 2. Diferencias entre los criterios de prejuicio moral y de prestigio

Características	**Perjuicios morales por infracción de marca**	**Perjuicios al prestigio de la marca**
Definición	Daños personales sufridos por el titular de la marca, incluyendo sufrimiento emocional y angustia mental.	Daños materiales que afectan la reputación de la marca y su capacidad de distinguirse en el mercado.
Un quién afecta	Afecta directamente al titular de la marca.	Afecta a la marca en sí, impactando su valor y reconocimiento en el mercado.
Evidencia y compensación	Se puede utilizar la doctrina *in re ipsa* para presumir el daño a partir de la infracción en marcas notorias. En marcas comunes, se debe probar como mínimo la existencia del perjuicio moral y procede su indemnización aunque no se demuestre su quantum.	Se puede utilizar la doctrina *in re ipsa* para presumir el daño a partir de la infracción en marcas notorias. Requiere considerar factores como la gravedad de la infracción y el impacto en el mercado según el artículo 43.3 de la LM
Regulación legal	Art. 43.2 último apartado LM	Art. 43.3, LM.

Fuente. Elaboración propia

6.3 Regulación legal en la CAN y Colombia

En el ámbito de la CAN y en Colombia, no existen normas específicas que aborden los perjuicios morales derivados de la infracción a los derechos de marca, pues en la particular la D486 se centra en los perjuicios materiales. Este tema no ha sido objeto de gran atención en la materia, y se desconocen casos relevantes que traten de manera particular el reconocimiento de dicha indemnización.

Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de reclamar perjuicios morales por infracciones a la marca, basándose en las reglas generales de responsabilidad del CCCO. Recordemos que las marcas, aunque sean bienes pertenecientes a la propiedad intelectual, también son consideradas bienes muebles. Por tanto, lo que se establezca en Colombia sobre perjuicios morales por afectación a bienes patrimoniales sería aplicable a los perjuicios morales por afectación a los derechos de marca.

En Colombia, aunque no existe una norma específica sobre el perjuicio moral en general, se entiende que este puede ser reclamado en cualquier tipo de infracción de derechos, incluyendo las responsabilidades extracontractuales e incluso contractuales. El fundamento se encuentra en el artículo 1613 del CCCO, que habla de manera genérica de indemnización de perjuicios, incluyendo los perjuicios morales, aunque no los mencione explícitamente.

Además del CCCO, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 establece que, en cualquier proceso judicial, la valoración de los daños, incluyendo los patrimoniales, debe basarse en principios de equidad y reparación integral. Esto refuerza la posibilidad de exigir perjuicios morales en un proceso judicial, ya que forman parte de una indemnización integral.

En Colombia, obtener reconocimiento de perjuicios morales en controversias de carácter económico no es sencillo, ya que existe una tendencia a no reconocerlos por daños a las cosas o incumplimientos contractuales. Aunque puede haber alguna diferencia entre la

indemnización por incumplimiento de contrato y daño a una cosa, ambos tienen en común que la esencia del perjuicio moral es la vulneración de derechos patrimoniales.

La jurisprudencia colombiana ha reconocido perjuicios morales en casos de perjuicios previsibles y dolo por parte de uno de los contratantes. Sin embargo, en casos de daños directos a cosas, el desarrollo jurisprudencial ha sido limitado, principalmente atado a la jurisprudencia del CEC, que ha establecido perjuicios morales por daños a cosas en casos muy puntuales, como afectaciones a víctimas de la violencia o perjuicios causados por instituciones estatales a bienes inmuebles.

Tradicionalmente, la doctrina y la jurisprudencia del CEC consideraban en el pasado difícil el reconocimiento de perjuicios morales por daños a las cosas, argumentando que estos solo afectan el patrimonio y no la esfera emocional de la persona.

Sin embargo, dicha postura ha cambiado con el tiempo, por lo que ha habido una leve variación en esta interpretación. El CEC ha reconocido una evolución en la jurisprudencia colombiana, considerando la posibilidad de otorgar compensación por daños morales en casos de pérdida de bienes con un vínculo afectivo intenso. Aun así, para conceder la indemnización, se requiere que la afectación emocional sea intensa y demostrable, no siendo suficiente cualquier pérdida material, por ende, exigiendo que existan pruebas concretas que fundamenten la magnitud del daño emocional sufrido[333].

En resumen, en la UE y España, el reconocimiento y compensación de daños morales por infracción a derechos de propiedad intelectual, incluidas las marcas, está claramente establecido en la legislación. En contraste, en la CAN y Colombia, no hay normativas específicas que traten los perjuicios morales derivados de infracciones a marcas. La posibilidad de reclamar estos perjuicios se basa en las reglas generales de responsabilidad civil del Código Civil. Con todo, los razonamientos atrás trasados en relación con lo tratado en la UE y España, pueden tener aplicación en la CAN y Colombia, si algún día la doctrina

[333] CECOL, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, "Sentencia Radicación número: 05001-23-24-000-1993-01039-01", Bogotá DC, 23 de mayo de 2012.

y la jurisprudencia quieren darles tratamiento a los perjuicios morales por infracción a los derechos de marca.

7. Indemnizaciones coercitivas

7.1 UE y España

El concepto de indemnización coercitiva, establecido en el artículo 44 de la LM, se refiere a una compensación adicional aplicable durante el período entre la fecha de la sentencia que condena al demandado a cesar su actividad infractora y la plena ejecución de la decisión judicial. Según la normativa, una vez que se emite una sentencia condenatoria para detener los actos de violación de una marca registrada, el juez determinará una indemnización de un monto específico, no inferior a 600 euros por cada día que pase hasta que cese la violación efectivamente. Tanto el valor de esta indemnización como el día a partir del cual surge la obligación de pagarla serán establecidos en la misma sentencia que ordene la cesación.

Dicha medida persigue dos objetivos: en primer lugar, tiene un carácter coercitivo destinado a obligar al individuo condenado a detener una actividad lo antes posible. En segundo lugar, busca compensar al beneficiario de la sentencia por la demora en la ejecución de la decisión judicial, otorgándole lo obtenido a través de esta.

La razón práctica de esta medida radica en la posibilidad de que, a pesar de una sentencia que ordene la cesación, el infractor continúe ilegalmente utilizando los signos distintivos prohibidos, por tanto, busca evitar que el titular de la marca tenga que iniciar un nuevo proceso para probar la continuación de la infracción.

Si después de la sentencia que ha ordenado la cesación el infractor no ha acatado la sentencia, o lo ha hecho de manera parcial, o se detuvo por un tiempo, pero con posterioridad de nuevo insiste en la infracción de la marca, pueda a su elección el legitimado o hacer uso de las indemnizaciones coercitivas, o iniciar una nueva acción de cesación y plantear una nueva indemnización de perjuicios.

Esta última medida podría tener sentido en aquellos eventos donde el titular de la marca considere que los perjuicios causados por la infracción de la marca puedan superar el valor que se puede cobrar a partir de las indemnizaciones coercitivas, aunque esta consideración puede ser bastante excepcional dado el altísimo valor que puede estar compelido a pagar el infractor pues el monto indemnizatorio se cuenta en días corrientes.

Ahora, es difícil pensar que a la par que se hace uso de las indemnizaciones coercitivas se inicie con un nuevo proceso judicial que contenga pretensiones indemnizatorias por los mismos hechos, pues se puede incurrir en un doble cobro indemnizatorio por un mismo hecho, contrariando principios de la responsabilidad civil que buscan un restablecimiento del daño de manera equilibrada, y así mismo la prohibición general del derecho en el sentido de que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo hecho. Por tanto, se considera que será el titular del signo distintivo, quien de manera voluntaria deberá elegir el procedimiento más adecuado a su situación particular.

Aunque algunos autores han planteado que las indemnizaciones coercitivas se consideran multas y por ello el titular de la marca podría cobrar la multa y la indemnización, el legislador ha dejado claro que se trata de indemnizaciones tal como se desprende del tenor literal de la norma, por ende, deberá entenderse la palabra indemnización en la acepción natural del vocablo. Elección del legislador que nos parece razonable, pues, aunque se trate una conducta socialmente reprochable la del infractor reincidente, no se puede caer en excesos que puedan generar otro acto reprochable, como lo es enriquecerse sin justa causa.

Por otro lado, se cree que para que opere la indemnización coercitiva esta debe tener una plena correspondencia con los hechos que precedieron la sentencia que ordenaba la cesación. Así, por ejemplo, pensar en una marca que está registrada para varias clases de productos o servicios que no guarden entera conexidad entre sí y el infractor solo utilizaba el signo para una de las clases protegidas. Si en el futuro el mismo infractor usara la marca protegida para una clase diferente y no conexa competitivamente, por la que había sido procesado en el pasado, será necesario que el titular de la marca deba iniciar un nuevo proceso por infracción marcaria para lograr una nueva orden de cesación de la conducta infractora.

La razón de la anterior apreciación radica en normas procesales que invitan a que las sentencias judiciales deben ser congruentes, por tanto siendo la indemnización coercitiva una medida que deriva de una sentencia judicial que juzgó unos hechos concretos, la aplicación de la misma a otros hechos podría vulnerar dichos principios procesales de congruencia, pero además dejaría por fuera posibles excepciones de mérito o defensas que pueda proponer el infractor, por tanto la sentencia solo tendrá efectos de cosa juzgada frente a las conductas que hicieron parte de aquel proceso, pero en ningún caso se extrapolarán a unos nuevos hechos.

Piénsese por ejemplo que el presunto infractor viene usando el signo distintivo como lo habíamos manifestado para una actividad o para una clase diferente donde él considera que ha existido una falta de uso por parte del titular, de esta manera si el titular pudiera hacer el uso de la indemnización coercitiva, aunque se esté hablando del mismo signo, estaría logrando una indemnización sin haber demostrado en juicio como lo hizo en el primer proceso sin contar con el debido proceso en contra del infractor.

Un aspecto para tener en cuenta es que como lo menciona REGLERO CAMPOS en la indemnización coercitiva el titular del signo o perjudicado no está obligado a probar el daño, tan solo bastará con que pruebe la permanencia de la infracción por tanto aquí se cumple a su vez con uno de los cometidos de la indemnización coercitiva la cual es de carácter disuasorio, pero esta a su vez funciona como si fuera una o sanción o multa[334].

7.2 En la CAN y Colombia no existen indemnizaciones coercitivas

Una figura tan interesante como la indemnización coercitiva en el derecho español no tiene ningún tipo de antecedente dentro de la legislación de la CAN y mucho menos en el derecho interno colombiano de esta manera los únicos recursos judiciales que tendría el titular de una marca infringida cuya conducta ha sido condenada por un juez serían: (a) iniciar un proceso ejecutivo con base en una obligación de hacer por medio de la cual se obligara al infractor a cesar la conducta y pagar el valor de los perjuicios que se hubieran

[334] Luis Fernando Reglero Campos, "Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial," en *Tratado de responsabilidad civil*, coord. por Luis Fernando Reglero Campos, vol. 3. Madrid: La Ley, 2008, 751.

ordenado en la sentencia o (b) intentar la ejecución por perjuicios por la no ejecución de un hecho (parar con la infracción marcaria).

En el primer caso se genera un gran problema y es que lo único que podría cobrar el titular de la marca serían los perjuicios liquidados hasta el día en que la sentencia ha quedado en firme más sus intereses moratorios, pero todas aquellas conductas desplegadas después de esa sentencia en firme no quedarían contempladas en la ejecución por la obligación de hacer, por lo tanto el camino judicial para buscar la indemnización de perjuicios que llegue a causar la infracción de la marca, posterior a la sentencia de cesación, deberán tramitarse en una nueva acción de cesación o en un proceso de conocimiento donde se busque solo la indemnización de perjuicios. En este último evento bajo el presupuesto que se trata de unos hechos que fueron juzgados que ya existe una sentencia que le ha ordenado el cese de tal acción infractora y que por ende lo que queda es la indemnización de perjuicios.

Queda entonces una alternativa contemplada en los artículos 427 y 428 del CGP que permite utilizar el proceso ejecutivo para cobrar perjuicios, previa existencia de un título ejecutivo (que sería la sentencia condenatoria de la infracción) y que permite demandar desde un principio el pago de perjuicios por la no ejecución de un hecho (no infringir la marca), para lo cual podrá reclamar perjuicios, estimándolos y especificándolos bajo juramento si no figuran en el título ejecutivo, en una cantidad como principal y otra como tasa de interés mensual, para que se siga la ejecución por suma líquida de dinero. Esta alternativa, se muestra más interesante que la anterior, porque podría permitir mediante un proceso ejecutivo que en teoría es mucho más expedido que un proceso de conocimiento, reclamar los perjuicios que se puedan causar con posterioridad a la ejecutoria de una sentencia de cesación. Nada se opone a que los criterios utilizados para ponderar los perjuicios sean los contemplados en el artículo 243 de la D486.

III. Acción de publicación de la sentencia. UE, España, CAN y Colombia

El demandante puede plantear alternativamente en conjunto con la acción de cesación o con la acción de indemnización de perjuicios, que, en el caso de existir una sentencia condenatoria, esta se publique y se difunda por cualquier medio, con el ánimo que sea

conocida por aquellas personas interesadas que concurran en el mercado como lo son los competidores, pero también de manera particular los consumidores. Tiene dicha pretensión una finalidad de difusión tendiente a recanalizar la percepción de los consumidores y competidores que se ha visto distorsionada por la infracción marcaria y de nuevo conducirla en la medida de lo posible al origen empresarial genuino de la marca vulnerada.

La regulación más diciente de la publicación de la sentencia se encuentra incorporada en la D2004/48 que en su artículo 15 dispone que: *"Los Estados miembros garantizarán que, en el ámbito de las acciones judiciales incoadas por infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan ordenar, a instancia del solicitante y a expensas del infractor, las medidas necesarias para difundir la información relativa a la decisión, incluida la divulgación de la decisión y su publicación total o parcial…".*

El RMUE no contempla la acción de publicación de la sentencia y ello porque según el artículo 17 de este mismo reglamento se aplica como normativa complementaria las disposiciones sobre las acciones que sobre infracción de marca regula el respectivo país donde se sustancie la infracción marcaria, para nuestro caso la LM. La LM en su artículo 41 permite que: *"1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: ...f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas".*

La D486 a nivel de la CAN y por ende Colombia, en su artículo 241 de idéntica forma a la norma española dice que: "El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: …g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor".

Como se puede observar, la publicación de la sentencia está planteada en las diferentes legislaciones de protección de la marca como una de las peticiones que puede solicitar la víctima de una infracción, para que una vez sea declarada la infracción también se ordene su difusión haciendo uso de uno o varios medios idóneos para tal fin. Fíjese que la publicación de la sentencia tiene una primera finalidad de publicidad y por ende de

prevención general hacia la comunidad para que se abstengan de generar actos infractores en contra de marcas registradas. En otras palabras, la primera finalidad de la publicación de la sentencia es generar la concienciación de la obligatoriedad de respetar el derecho infringir o mediante la comunicación a los terceros algunas personas del interés que tiene el titular de la marca para defender derechos de exclusiva. Una de sus finalidades por ende es proteger los derechos de propiedad industrial ante nuevas infracciones dando a conocer información sobre la sentencia que acogió las pretensiones de la demanda de infracción.

Si bien la acción se encuentra planteada de manera autónoma por las diferentes legislaciones, aunque parezca baladí decirlo, por sí misma no tiene una vocación de subsistencia de manera independiente, porque al fin y al cabo tiene una función instrumental que busca hacer un mayor eco del reconocimiento de una pretensión cesatoria o indemnizatoria.

Con todo, sí puede predicarse que sus efectos son diferentes con respecto de la propia sentencia condenatoria que ordene la cesación o la indemnización. La sentencia lo que buscará es ordenar una prestación de dar, hacer o no hacer en favor de la víctima y en contra del infractor, y la publicación de la sentencia tendrá como propósito que el público en general o público pertinente se entere que determinada persona ha sido obligada a no seguir infraccionando para el presente o el futuro una marca, pero además que ha recibido una condena por dicha conducta antijurídica.

La publicación de la sentencia no procede de manera automática en aquellos casos donde existe una declaración de infracción, sino que deben cumplirse con unos presupuestos que justifiquen la difusión de la sentencia. Un primer presupuesto es la existencia de una sentencia condenatoria, bien sea que tenga que ver con la cesación o una condena al pago de la indemnización de perjuicios. Un segundo presupuesto es la conveniencia de dar difusión a la sentencia y si esta cumplirá con el objetivo de disuadir a terceros para que se abstengan de infringir marcas.

Basados en lo analizado hasta ahora, esta pretensión y su acogida podría tener razón de ser en aquellos eventos dónde la marca infraccionada haya generado una confusión

generalizada en el mercado, como cuando por ejemplo se afecta el prestigio de marcas de renombre, casos donde se justificaría dicha publicación con el ánimo no solo de prevenir que otras personas infringen el derecho de marca, sino también como un medio de información a los consumidores para que se alerten frente a personas que inescrupulosamente los han engañado y por ende tomen las precauciones necesarias al momento de adquirir bienes o servicios por parte de sujetos como el infractor o personas relacionadas con él.

En igual sentido se justificaría dicha publicación, en litigios icónicos donde la violación de la marca haya tenido una repercusión social, por lo que se vuelve útil el conocimiento por parte de la comunidad del desenlace del caso, lo que daría a la justicia una oportunidad de sencilla pedagogía de protección de la propiedad intelectual.

Para poder pedir la publicación de la sentencia esta debe estar acompañada de una justificación que convenza al juez de la necesidad de que en caso de condena se publique la sentencia, lo que de una vez descarta la publicación de la sentencia de manera oficiosa por parte del juez o tribunal de la causa. Así, por ejemplo, aunque se peticione tal publicación, el juez podría negarla en casos en los que la infracción no tenga una mayor importancia en el mercado o cuando el derecho de propiedad industrial infringido haya caducado durante el proceso judicial. En estos casos se debe entender que no existe interés del público en general por conocer de dicho litigio[335].

1. El criterio judicial al momento de ordenar la publicación de la sentencia

La LP en el artículo 71 numeral 1, plantea que la publicación de la sentencia puede dejarse el buen criterio del órgano judicial, cuestión diferente en la DM y a la LM donde su aplicación no tiene un condicionamiento. No obstante, lo anterior, en la práctica en materia de marcas, los jueces sí deben usar un buen criterio para acceder a la publicación o limitar sus efectos. Así, la D2004/48 en su artículo 3, incita a los estados miembros que las *"…medidas, procedimientos y recursos serán justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios".*

[335] García Vidal, *Las Acciones Civiles por Infracción de la Propiedad Industrial*. 670.

De lo que se concluye, que también en materia de marcas debe existir proporcionalidad en la aplicación de medidas de defensa de la marca, entre ellas la publicación de la sentencia. Se nos ocurre por ejemplo un caso hipotético de una persona que usa una marca registrada no de manera dolosa, sino imprudente, como en aquel caso donde efectivamente desconocía la existencia de un registro, o creía firmemente que el uso del signo se trataba de uno diferente y no a uno ya registrado, pero agréguese al ejemplo que el titular de la marca no la usa, no al punto de que se le genere una cancelación, pero digamos que lleva 2 años sin usarla.

Aunque efectivamente existe una infracción y la misma se declare, no encontramos una razón proporcionada para publicar la sentencia, y esto atendiendo a las finalidades de la publicación de la sentencia que no se cumplirían en este asunto concreto porque: la marca no tiene un tiempo de uso para haber generado gran atención por el público, por tanto una publicación de la sentencia no cumpliría su función preventiva y de información hacia terceros, y por otro lado, si se buscara compensar perjuicios por buena imagen del titular del de los derechos vulnerados, tampoco tendría sentido en la medida que es una marca que no tiene un mayor uso en el mercado. Fíjese como en una hipótesis como esta, ordenar la publicación de una sentencia por un diario de amplia circulación o la página web del infractor, paradójicamente podría generar mayores perjuicios a la imagen del demandado, que la que le pudo haberle generado a la marca del demandante.

2. Los medios que se utilizan para publicar la sentencia

A propósito de los medios que se pueden utilizar para publicar la sentencia, estos pueden ser variados. Según MASSAGUER el objeto de la publicación y la forma en que se ha de publicar la sentencia deben fijarse en la parte resolutiva de la providencia, por ende, allí debe indicarse el medio por el cual se publicará la sentencia, donde no necesariamente siempre será un periódico, también podrían ser carteles, radio, televisión, página web del infractor; pero también debería indicarse el tiempo de dicha publicación[336]. No obstante, lo

[336] Massaguer, *Acciones y procesos por infracción de derechos de propiedad industrial*. 166.

anterior, para efectos de publicación de la sentencia, para Cristina Hernández, además debe determinarse el alcance de los afectados por la infracción como puede ser a partir de un territorio, la actividad económica, un colectivo de personas, involucrando una identidad dentro de la infracción y el círculo de personas interesadas en el conocimiento de la sentencia[337].

Cuando se trate infracción de marcas de la UE, puede existir una particularidad en relación con los medios y los Estados dónde se publicará dicha sentencia. Podrían darse las siguientes inquietudes: qué medio se utiliza para publicidad de la sentencia, en qué idioma, sobre todo teniendo en cuenta la cobertura internacional de la misma, o si por el contrario se puede limitar al territorio dónde se ha cometido la infracción o donde tenga interés el demandante. En este caso, se cree que en principio el demandante podría escoger y justificar el ámbito territorial de publicación de la sentencia el que no necesariamente debería ser en la totalidad de los países de la UE.

Agréguese qué la publicación de la sentencia se hace a costa de la parte infractora y obligarlo a publicar una sentencia en absolutamente todos los países de la UE, podría considerarse una medida desproporcionada, entre otras razones, por los costos económicos que pudiera implicar dicha publicación.

3. Contenido de la sentencia a publicar

Ni la DM ni la LM expresan con precisión sobre el contenido de la publicación, o sea, no indican si la publicación debe centrarse en la parte dispositiva de la sentencia o en el texto completo, o en un resumen de esta. Dicha ausencia de precisión contrasta con las opiniones de la doctrina en diferentes sentidos: que es suficiente con publicar la parte dispositiva[338], que se debe publicar la totalidad de la sentencia, o que bastaría con un resumen de toda la sentencia.

[337] Hernández Martí Pérez, *La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas*. 49.
[338] Gómez Sánchez, *La infracción marcaria de la marca comunitaria*. 251.

Quiénes plantean que se debe publicar la totalidad de la sentencia, apelan a un argumento literal de la norma, pues tanto la DM como la LM hacen referencia a la publicación completa parte de ella y no un resumen, anotando que además un resumen podría ser problemático en la medida que no podría determinarse cuál es su autoría como en el caso que lo hiciere el demandante sin autorización del Tribunal. Quienes sostienen que es posible un resumen de la sentencia y además sería lo deseable, indicarán que podría tener una función mucho más pedagógica que una transcripción literal de la sentencia[339].

Si bien las anteriores posturas pueden ser válidas, considero mucho más deseable que la publicación de la sentencia en la medida de lo posible se tratara de un resumen con fines pedagógicos. La publicación de una sentencia completa podría generar un desinterés en leerla por parte del público y máxime cuando seguramente gran parte de las personas destinatarias no tienen conocimientos en derecho de marcas; en ese mismo sentido, la publicación de el mero extracto de la parte dispositiva de la sentencia podría crear una ausencia de contexto lo que impediría una labor pedagógica por falta de comprensión del asunto.

Un resumen, aunque sea en diferentes palabras a los originales de la sentencia, pero que guarde relación con la idea central, puede tener un mayor impacto en los destinatarios del mensaje por lo comprensible. Ahora, sería ideal que la publicación de dicho resumen tuviera como autor al mismo juez o tribunal que emitió la sentencia, incluso desde el punto de vista pedagógico es mucho más llamativo que quién ilustra a los consumidores y al público en general sobre lo que ha sucedido sea el juez, de tal manera que el mensaje queda imbuido de una objetividad e imparcialidad propia de la que está investida la judicatura. Porque de lo contrario, si la publicación con el resumen queda merced del mismo demandante podría generar suspicacias con respecto a la realidad de lo publicado.

[339] Ramón Bernabé García Luengo, *Comentarios a la Ley de Marcas*. Cizur Menor: Thomson Aranzadi, 2008, 619.

4. ¿A cargo de quien se publica la sentencia?

Un vacío de la norma es que, aunque quien debe ordenar la publicación de la sentencia es el juez, al parecer deja a la suerte del solicitante la ejecución de tal orden, salvo que pudiéramos entender que cuando la DM hacer referencia "a instancia del demandante", se trate de su petición mas no de la gestión de la publicación, pues, al fin y al cabo, el control de la legalidad de la orden debe hacerlo el juez o tribunal, pero desafortunadamente ello no es muy claro.

A propósito de la posibilidad que el titular de la marca infraccionada pueda por sí mismo auspiciar la publicación de la sentencia sin mediar una orden judicial, en general la doctrina ha aceptado dicha posibilidad atendiendo a la natural publicidad que tienen las sentencias judiciales. No obstante, se quisiera llamar la atención en dos sentidos: 1. No tienen idéntica finalidad la publicación que proviene de la orden de un juez, que la que proviene de un acto unilateral e independiente del titular de la marca. 2. La publicación por parte del titular de la marca al carecer de control puede ser desproporcionada y, por ende, generar perjuicios por un eventual abuso del derecho.

Frente al primer punto, la publicación de la sentencia proviene de una orden judicial, por tanto, el contenido, objeto, como el lugar de publicación, debe ser cuanto menos controlado por el juez de la causa[340], al paso que la publicación de manera particular, podría darse en diferentes medios y sin control del contenido del anuncio. En este orden de ideas, la decisión de la publicación de la sentencia por ley debe ser proporcionada y analizada por el juez, al paso que la publicación por parte del titular de la marca infringida no tendría en principio ningún tipo de control y, por ende, eventualmente podría ser desproporcionada.

También, el acatamiento de dicha publicación por el titular del medio que se use es de obligatorio cumplimiento, en tanto que la publicación que se quiera hacer de manera

[340] Aunque la DM dice que la publicación de la sentencia se hará a instancia del solicitante y a expensas del infractor, se insiste en que el contenido de la sentencia debería ser controlado por el juez o tribunal, con la finalidad que no se tergiverse el sentido de la sentencia y en mayor medida, dicho control debería darse cuando lo que se quiera publicar es un resumen de la sentencia.

particular dependerá del análisis de conveniencia que haga el posible difusor sobre la publicación.

En este mismo sentido, la publicación de la sentencia puede darse diferentes medios como podrían ser medios televisivos, radiales, prensa o incluso la misma página web del demandado, mientras que la publicación de manera individual podría tener limitaciones en cuanto a su difusión, en la medida que por ejemplo no sería posible la publicación en la página web del infractor, o incluso podría tener complicaciones para ser publicado por medios televisivos o escritos, por algún temor que pudieran tener dichos medios en generar una publicación, por los efectos que pudiera tener y quizás quisieran evitar inconvenientes con terceros.

Frente al segundo punto, se debe anotar que cuando se trate de la publicación de la sentencia ordenada por el juez o tribunal, ella debe ser una medida proporcional, porque la publicación de la sentencia en diferentes medios y por tiempos indeterminados, podría crear una mala imagen del infractor que, si bien se ha equivocado y merece castigo correlativo a su infracción, la misma no debería desbordar hasta el punto de afectarlo más allá de lo que está obligado a compensar.

Así, por ejemplo, una publicación desproporcionada podría dar a pensar por parte de los consumidores que el demandado además de ser un infractor de una marca en concreto es una persona que actúa permanentemente en estado de ilegalidad, lo que le haría incluso perder hasta la clientela que ha adquirido por medio legales.

Aquí se marca de nuevo la diferencia entre la publicación de la sentencia y la publicación de esta a partir de iniciativa individual y particular del titular de la marca, y es que en la publicación de la sentencia previamente se ha ponderado por el juez la necesidad y la proporcionalidad de la medida, mientras que el titular de la marca en principio pareciera no tener dichas limitaciones temporales y de medios.

Pero en todo caso, se considera que, si el titular de la marca infringida decide hacer dichas publicaciones por sus propios medios, como mínimo deberá tener como límites su

actuar dentro del marco de la buena fe, y de no ser así podría incurrir en un abuso del derecho y, por ende, verse en curso en indemnizaciones de perjuicios a favor de aquella persona que en principio era el infractor.

Es más, nos atreveríamos a decir que una negativa de un juez o un tribunal a publicar la sentencia, es un mensaje directo al demandante en el sentido de que, no es necesario hacer una difusión de la sentencia, por lo tanto, si lo hace y de una manera desproporcionada, en el fondo estaría contrariando una decisión de un juez o de un tribunal, que consideraron que no era necesario; piénsese, por ejemplo, porque la marca infringida no tenía una mayor relevancia en el mercado.

5. Finalidad indemnizatoria de la publicación de la sentencia

Pasando a otro punto, también se discute en la doctrina sobre la finalidad indemnizatoria de la publicación de la sentencia. La profesora CRISTINA HERNÁNDEZ plantea que la naturaleza jurídica de la publicación de la sentencia puede tener una finalidad resarcitoria, si lo que se pretende es compensar el desprestigio o el menoscabo del valor de la marca, pero tampoco descarta que pueda tener una naturaleza independiente en aquellos eventos que tenga otra finalidad la publicación y que no tenga que ver con el resarcimiento del daño. Con todo, continúa agregando que, aunque parece ser que por configuración legislativa la acción de publicación se encuentra por fuera de la indemnización de perjuicios, ella insiste que también puede ser tratado en el contexto de la acción indemnizatoria, porque tiene efectos en el resarcimiento de los perjuicios.

Por su parte para el profesor GARCÍA VIDAL, opina que si bien es cierto la función resarcitoria es aceptada por la doctrina como una de las finalidades de la publicación de la sentencia, también es cierto que no es su única función, al punto que es posible solicitar la publicación aunque no se solicite la indemnización de daños y perjuicios, pero también en el evento en que se solicite la indemnización de perjuicios y estos son desestimados, es posible qué se ordene la publicación de la sentencia[341].

[341] García Vidal, *Las Acciones Civiles por Infracción de la Propiedad Industrial*. 663.

Según el profesor MASSAGUER gran parte de los pronunciamientos judiciales sobre la finalidad y presupuestos de la publicación de la sentencia son los de la remoción de los efectos de la infracción y el resarcimiento de daños no cuantificables, en este último en el caso de la marca su función indemnizatoria tiende a restaurar la buena imagen del titular de los derechos vulnerados[342].

Como puede observarse hasta ahora y de lo que se destaca de la doctrina más autorizada, la publicación de la sentencia tiene varias finalidades y no necesariamente se encuadra en una más que otras. En resumen, sus finalidades son: prevenir la infracción frente a terceros, dar información a los consumidores y cumplir una función indemnizatoria.

Por tanto, en aquellos casos dónde incluso pueda monetizarse los perjuicios por la mala imagen generado a la marca por la infracción, sigue teniendo la publicación de la sentencia una finalidad de información hacia terceros, bien con el objetivo de generar prevención frente a futuras infracciones o bien generar información a los consumidores.

De todas formas, generar el mayor peso de la publicación de la sentencia en aspecto indemnizatorios, puede resultar impropio en aquellos eventos donde el demandante ha valorado los perjuicios por desprestigio o el menoscabo del valor de la marca en la acción de daños y perjuicios propiamente dicha. Por tanto, si ya dicho menoscabo o desprestigio se ha compensado o se ha ordenado compensar, no tendría sentido la publicación de la sentencia si su objeto fuere compensar la mala imagen creada a la marca infringida.

IV. Aspectos procesales en el ejercicio de las acciones de infracción de la marca

1. Competencia judicial en materia de infracción marcaria en la UE, España, la CAN y Colombia.

La competencia judicial en materia de infracción de marca varía según el territorio donde se presente la demanda. En la UE, las marcas tienen un carácter unitario, lo que implica que una sentencia por infracción puede tener efectos en todos los Estados miembros. En

[342] Massaguer, *Acciones y procesos por infracción de derechos de propiedad industrial*. 283.

España, las controversias se resuelven conforme a la LEC, junto con disposiciones especiales de la LP y la LM. En cambio, en la CAN, no existe una marca comunitaria, sino registros nacionales independientes, lo que significa que las decisiones judiciales solo tienen efectos en el territorio donde se dicta la sentencia. En Colombia, la competencia es compartida entre los jueces civiles y la SIC en aquellos casos que ejerce funciones jurisdiccionales.

1.1 Competencia judicial en la UE

En la UE, el proceso por infracción de marca se debe tener en cuenta las reglas contempladas especialmente desde el artículo 124 del RMUE, el cual establece el carácter unitario del derecho de marca. Esto significa que un titular de una marca de la UE no necesita presentar demandas en cada país donde se produzca la infracción, sino que basta con interponer la acción ante los Juzgados de Marca de la UE, que para nuestro caso su sede se encuentra en Alicante, España. Una sentencia en estos tribunales tendrá efectos en todos los Estados miembros.

En cuanto a la competencia territorial, el artículo 125 del Reglamento de la Unión Europea establece que el demandante puede acudir a los tribunales del Estado miembro donde tenga su domicilio el demandado o donde este tenga un establecimiento. Si el demandado no está domiciliado ni establecido en un Estado miembro, el proceso se llevará ante los tribunales del Estado donde el demandante tenga su domicilio. Si ni el demandado ni el demandante tienen domicilio en un Estado miembro, la competencia recaerá en los tribunales de Alicante, donde se encuentra la sede de la EUIPO.

Si la infracción ocurre en España, el procedimiento judicial se tramitará bajo las reglas de la LEC, aunque aplicando las disposiciones específicas de la LM y las normas de competencia territorial establecidas en la LP.

1.2 Competencia judicial en España

En España, los procedimientos por infracción de marca se rigen por la LEC, complementada por disposiciones especiales de la LP y la LM. La competencia para conocer estos asuntos está regulada por el artículo 118 de la LP, que establece que los Juzgados de lo

Mercantil son los competentes para resolver estos litigios. Las anteriores normas deben leerse conjuntamente con los Acuerdos del Consejo General del Poder Judicial que concentran y especializan la materia de patentes, marcas y diseños en determinados Juzgados de lo Mercantil por Comunidades Autónomas (Acuerdo de 18 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que amplía el de 2 de febrero de 2017)[343].

En cuanto a la competencia territorial, si la infracción se refiere a una marca nacional española, el procedimiento debe presentarse en el juzgado mercantil de la comunidad autónoma donde tenga su sede el demandado o donde se haya producido la infracción o sus efectos.

Si la infracción se relaciona con una marca de la UE, la demanda deberá presentarse en primera instancia, ante los Juzgados de lo Mercantil de Alicante quienes actúan como Juzgados de MUE; y en segunda instancia, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante conoce, con alcance nacional, de los recursos contra esas resoluciones, conforme al Acuerdo de 17 de octubre de 2019 (Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial)[344] y su corrección de 9 de enero de 2020[345]. Si se observa este diseño es compatible con el RMUE, en particular con los artículos 124 a 126, que establecen la competencia exclusiva de los TMUE y los foros aplicables.

Es bueno aclarar que un mismo tribunal puede conocer de múltiples infracciones cometidas por el mismo infractor sobre distintas marcas, evitando así la dispersión de procesos y favoreciendo la economía procesal. De este modo, si una persona tiene registrada su marca tanto a nivel europeo como en algún estado miembro de manera individual, podrá

[343] Consejo General del Poder Judicial, Comisión Permanente, "Acuerdo de 18 de octubre de 2018 por el que se amplía el Acuerdo de 2 de febrero de 2017 y se atribuye en exclusiva a determinados Juzgados de lo Mercantil el conocimiento de asuntos civiles en materia de patentes, marcas y diseños," *Boletín Oficial del Estado*, núm. 275 (14 de noviembre de 2018), BOE-A-2018-15544.
[344] Consejo General del Poder Judicial, Comisión Permanente, "Acuerdo de 17 de octubre de 2019 por el que se atribuye a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante el conocimiento en segunda instancia de los recursos en materia de marca de la Unión Europea," *Boletín Oficial del Estado*, núm. 268 (7 de noviembre de 2019), BOE-A-2019-15925.
[345] Consejo General del Poder Judicial, Comisión Permanente, "Acuerdo de 9 de enero de 2020 por el que se corrigen errores del Acuerdo de 17 de octubre de 2019," *Boletín Oficial del Estado*, núm. 15 (17 de enero de 2020), BOE-A-2020-781.

ejercer la acción de infracción de forma acumulada en un solo procedimiento ante los juzgados de marca de la UE.

1.3 Competencia judicial en la CAN y Colombia

A diferencia de la UE, la CAN no tiene un sistema de marca comunitaria, lo que significa que cada país miembro (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) administra sus propios registros de marcas de manera independiente. Como consecuencia, no existe un único tribunal andino que resuelva disputas por infracción de marca con efectos en toda la región, sino que cada país decide de manera autónoma sobre los conflictos que se presentan en su territorio.

En la CAN, una sentencia por infracción de marca solo produce efectos en el país donde se dicta. Esto implica por ejemplo que, si un titular de una marca tiene registros independientes en Colombia y Perú, y la infracción ocurre en ambos países, deberá presentar demandas separadas en las autoridades judiciales correspondientes de cada nación.

En Colombia, la competencia para conocer las acciones por infracción de marca está dividida entre los Jueces Civiles del Circuito y la SIC en funciones jurisdiccionales. Cabe recordar que en Colombia la SIC, aunque por su naturaleza jurídica es una entidad estatal perteneciente a la rama ejecutiva, excepcionalmente puede conocer de infracciones al derecho de marca a través de procesos jurisdiccionales. Es decir, un ciudadano titular de un registro marcario o legitimado para instaurar una acción por infracción de marca podrá acudir tanto ante los jueces civiles como, si lo prefiere, ante la SIC en la Oficina de Asuntos Jurisdiccionales. En este último caso, la SIC, se considera una justicia especializada en materia de propiedad industrial.

El artículo 22 del CGP establece que los jueces civiles del circuito son los competentes para resolver controversias relacionadas con propiedad intelectual, mientras que el artículo 24 del mismo código faculta a la SIC para conocer estos litigios en sede jurisdiccional. Sin embargo, en caso de apelación, la segunda instancia en los procesos llevados ante la SIC será resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá-Colombia, mientras

que, en los procesos judiciales ordinarios, la apelación será conocida por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial de cada departamento. Este esquema funciona de forma similar a la jerarquía judicial en España, donde los jueces de instancia e instrucción serán el equivalente a los jueces civiles en Colombia, mientras que las audiencias provinciales se asemejan a los Tribunales Superiores de Distrito en el país.

En cuanto a la competencia territorial, si la acción de infracción se presenta ante la SIC, esta tiene competencia nacional, por lo que el procedimiento se tramita en Bogotá. Sin embargo, si la demanda se presenta ante un Juez Civil del Circuito, se deben aplicar las reglas del artículo 28 del CGP que establecen diferentes criterios para determinar qué juez es competente:

Domicilio del demandado: La acción se puede presentar en el lugar donde el demandado tenga su sede principal o en cualquiera de sus domicilios si tiene más de uno.

Lugar de la infracción o donde se produzcan sus efectos: Similar a lo que ocurre en España, el demandante puede presentar la demanda en la jurisdicción donde ocurrió la infracción o donde esta genere efectos económicos.

Lugar del establecimiento comercial del demandado: Si la infracción está relacionada con la actividad de un establecimiento comercial, la demanda puede radicarse en la jurisdicción donde opere dicho establecimiento.

El numera 11 del artículo en comento, amplía estas reglas permitiendo que los procesos de propiedad intelectual también puedan ser tramitados en el lugar donde se haya violado el derecho, en el territorio donde surta efectos si la infracción ocurrió en el extranjero, o en la localidad donde funcione la empresa o establecimiento del infractor.

De lo dicho hasta ahora, se puede decir de manera general frente a la competencia judicial, que, en UE, los procedimientos por infracción de marca son centralizados y tienen efectos unitarios en todos los Estados miembros. En España, estos casos son tramitados ante los Juzgados de lo Mercantil, aplicando el procedimiento de la LEC, pero siguiendo las reglas de la LP y la LM. En la CAN, en cambio, las marcas son registros nacionales independientes,

por lo que una sentencia en un país no tiene efectos en otro, y cada infracción debe resolverse en la jurisdicción nacional correspondiente. Además, en la UE y España los procesos de infracción marcaria están centralizados en juzgados mercantiles especializados, con competencias diferenciadas para marcas nacionales y marcas de la UE. En cambio, en Colombia se permite que estos procesos sean conocidos tanto por la SIC en sede jurisdiccional como por jueces civiles, con un esquema de segunda instancia a cargo de los tribunales superiores. A nivel territorial, las reglas en Colombia guardan similitudes con España, permitiendo la interposición de demandas en el domicilio del demandado, en el lugar de la infracción o en el sitio donde la infracción tenga efectos económicos[346].

1.4 Competencia jurisdiccional para conocer de la acción de cesación por la infracción de una marca en internet

La protección de marcas en internet enfrenta desafíos significativos, especialmente en relación con el principio de territorialidad que rige el derecho de marcas. Este principio establece que las marcas están protegidas principalmente en el territorio donde están registradas. Por ejemplo, en la CAN, al no existir una marca comunitaria, la protección se limita al país donde se concedió el registro.

Tómese el caso de España: si una marca está registrada allí, su protección se limita a ese país. Sin embargo, ¿Qué sucede si un signo registrado en España es usado por un tercero en el extranjero no autorizado para vender productos en línea dentro del territorio español? Esta situación complica las cosas debido a la naturaleza global del comercio electrónico, donde la jurisdicción y la aplicación de la ley pueden volverse ambiguas.

La doctrina en España acepta generalmente que se puede tomar acción legal para detener infracciones que afecten a España, incluso si el infractor está en otro país. Sin embargo, cualquier medida debe respetar el carácter territorial del derecho infringido. Por ejemplo, un tribunal español podría requerir que una página web extranjera incluya

[346] Constitución Política de Colombia, artículo 116; Ley 256 de 1996, artículo 23.3, apartado a, que otorga funciones jurisdiccionales en materia de propiedad industrial a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

advertencias que señalen que las ofertas no son válidas en España, asegurando así que los productos o servicios no se vendan ni se entreguen en territorio español.

En cuanto a la infracción de MUE, el TJUE ha abordado quién tiene jurisdicción en estos casos. La pregunta relevante era si la jurisdicción recaía en los jueces del lugar donde se aloja la página web o en los del lugar donde residen los consumidores afectados por la publicidad de la marca infractora. El tribunal determinó que los jueces competentes son aquellos en el territorio de los consumidores o profesionales a quienes se dirigía la publicidad o información, asignando la jurisdicción basándose en la ubicación de estos destinatarios.

Esto dijo el TJUE:

> El artículo 97, apartado 5, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso, sin su consentimiento, por parte de un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y ofertas de venta que se presenten por vía electrónica para productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada tal marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra ese tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y distribuidores a los que se dirijan esa publicidad u ofertas de venta, a pesar de que el mencionado tercero haya adoptado en otro Estado miembro las decisiones y medidas cuyo objeto sea la citada presentación electrónica[347].

La sentencia en comento obligará a los titulares de marcas hacer un juicioso estudio de mercado para no entrar en colisión con marcas previas en otros Estados miembros de la UE debiendo fortalecer la búsqueda de antecedentes marcarios en los países donde la publicidad desde páginas y redes sociales puedan llegar a los consumidores de ese estado. Además, dicha sentencia beneficiará ampliamente al demandante pues le ayuda generar estrategias procesales que le permitirán identificar rápidamente la jurisdicción competente para instaurar la acción por infracción.

[347] TJUE, sentencia de 5 de septiembre de 2019, *AMS Neve, C-172/18*.

2. Legitimación activa para instaurar las acciones por infracción marcaria

2.1 UE y España

2.1.1 El titular registral

Sin duda el primer legitimario para la protección de la marca mediante las acciones por infracción es el titular registral, así se desprende con facilidad de las lecturas iniciales de los artículos 9 del RMUE, como también de los artículos 40 y 41 de la LM, estos últimos cuando indican que: *"El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles… 1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: …"*

Si bien queda claro que el titular de la marca registrada es la primera víctima en la infracción marcaria y que es este en principio el llamado a instaurar las respectivas acciones de cesación o las que haya lugar, es también absolutamente claro que con la infracción marcaria también se afecta a los consumidores.

Esto significa que en materia de derecho de marcas no solo se protege el interés particular del titular registral sino también el interés general de los consumidores, quiénes son los destinatarios del carácter distintivo de las marcas y de su función de procedencia, pues al infringirse una marca dichos consumidores pueden verse afectados por su percepción en la indicación de procedencia y calidades de un producto o servicio, pero no por esto, los consumidores pueden por lógica instaurar acciones de infracción marcaria, quedando a su facultad instaurar acciones por competencia desleal o de defensa del consumo.

Por supuesto la acción por infracción marcaria se legitima por regla general al titular de la marca o sus licenciatarios[348] pues con ella se busca es conjurar las afectaciones directas al derecho registral, pero quedando a salvo y reguladas por las normas pertinentes las acciones que los consumidores pueden instaurar en contra de proveedores o empresarios que los engañen.

[348] La legitimación del licenciatario es clara en la UE y España, pero no en la CAN y Colombia, como veremos.

2.1.2 Comuneros titulares

En la UE y España, si se trata de comuneros, es ideal que todos los comuneros actúen conjuntamente para la protección de la marca, pero es perfectamente viable que solo uno de los comuneros por sí solo ejercite las acciones en defensa de la marca, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, para que estos puedan sumarse a la acción iniciada y contribuyan a los gastos del proceso (art. 46 LM). Ahora, también es posible que, ante la ausencia de acuerdo entre los comuneros para entablar las acciones, solo uno o algunos de ellos actúe para proteger el derecho, pero también deberá que notificar a los restantes comuneros[349]. En este sentido, el artículo 46.1 de la LM también resulta compatible, ya que dispone que, en el caso de titularidad, cualquiera de los titulares puede ejercer las acciones correspondientes, pero deberá notificar dicho ejercicio a los demás titulares. Esto también es coherente con lo establecido en el artículo 394 del Código Civil español en relación con la comunidad de bienes, permitiendo la actuación de uno de los titulares en representación de la comunidad. Asimismo, se debe considerar que también puede realizarse la intervención del resto de los titulares en un proceso judicial ya iniciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española (en adelante LECE)[350].

En caso de que los cotitulares acuerden que las acciones por infracción al derecho de marcas deben involucrar a todos los copropietarios, la acción deberá entablarse por todos, al considerarse que existe un litisconsorcio necesario. Con todo, es deseable que, si solo alguno de los cotitulares pretende iniciar alguna acción de protección de la marca, procure notificar a los restantes comuneros para que puedan sumarse a la acción y contribuyan a los gastos que se puedan producir en la defensa del derecho[351].

---

349 García Luengo, *Comentarios Ley de Marcas*. 679.

350 Enrique García-Chamón Cervera, "Responsabilidad derivada de la infracción del derecho de marca", en La responsabilidad civil y su problemática actual , ed. Juan Antonio Moreno Martínez. Madrid: Dykinson, 2008: 294.

351 Felipe Andrade Perafán, "La acción por infracción de derechos para la protección de la propiedad industrial," *Revista La Propiedad Inmaterial*, no. 15 (2011): 107.

2.1.3 Los licenciatarios

Ahora, el concepto de legitimario se amplía cuando se trata de licenciatarios, pues ellos usan y gozan de algunas prerrogativas propias del derecho de propiedad como el uso y el goce, que han sido cedidas temporalmente directamente por el titular registral. Pero para entender el alcance de su legitimación, debemos diferenciar entre el licenciatario exclusivo y no exclusivo. De esta manera, el artículo 25 numeral 3 del RMUE indica que:

> … el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca de la Unión con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado.

En similar sentido, el artículo 48 núm. 7 de la LM, prescribe que el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el consentimiento del titular de esta, el que puede darse previamente con la suscripción del contrato de licencia o de forma posterior, caso que aplicaría al licenciatario no exclusivo. Pero a voces de la misma norma, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercer tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación.

Ahora, en ese último caso por remisión de la misma LM, es aplicable LPE, que en su artículo 124.2 enseña que el requerimiento que debe hacer el licenciatario es ante notario, para que, ante la negativa del titular para proteger su derecho, aquel lo pueda ejercer sin problema. En el evento que no exista una respuesta en un periodo de tres meses después de aquel requerimiento, el licenciatario podrá iniciar las respectivas acciones de protección de la marca como lo puede ser la acción de cesación, con el deber en todo caso de informar al titular de la marca del inicio de esta.

Como lo ha resumido la doctrina, la ley reconoce legitimación al licenciatario para actuar en juicio en su propio nombre frente a los infractores de la marca, sea exclusivo o no exclusivo. En este último caso, sin embargo, la legitimación es subsidiaria, exigiéndose un requerimiento previo al titular. Este requisito, que incluso puede alcanzar a un licenciatario exclusivo si el contrato lo priva de legitimación directa, no debe entenderse como una

debilidad frente al licenciatario exclusivo, sino como una técnica de coordinación entre distintos licenciatarios que podrían verse afectados por la infracción y un mecanismo para evitar dificultades procesales en caso de actuaciones simultáneas[352].

2.1.4 Conocimiento del tercero infractor sobre la licencia no inscrita

El RMUE en su artículo 27 si bien de forma general indica que la protección de la marca frente a terceros se supedita al registro, luego genera una excepción a esa regla al indicar que, sin embargo, aún antes de su inscripción, los derechos conferidos por una licencia podrán oponerse a terceros que, después de la fecha de celebración de la licencia, tenían conocimiento de tal contrato.

En otras palabras, el RMUE está dando por sentado que, aunque la regla general para que los terceros se enteren de la existencia de una licencia de una marca es el registro, tampoco desconoce que un contrato de licencia que se haya celebrado y aun no se registra, pero es conocido por un tercero que puede ser el infractor, este no se escude en su desconocimiento, ante la falta de registro. Y es que el registro de la licencia solo tiene finalidades de publicidad, no de perfeccionamiento, por tanto, si el tercero ya conoció por otro medio la existencia de la licencia, en este evento le es oponible de inmediato y no habría que esperar el registro.

A nivel de la LM, existe una disposición similar, mas no igual. Así, la norma europea como lo referenciábamos habla sobre el conocimiento del tercero de la licencia, mientras que la LM en su artículo 46. 3 habla de terceros de buena fe y oposición de la licencia. Así que, tanto el RMUE como la LM, plantean la posibilidad de que los titulares de licencias no inscritas, puedan oponerlas, lo que conllevaría la posibilidad de presentar acciones, frente a terceros que tengan o hayan debido tener conocimiento de la licencia.

Se puede decir que la regulación es similar, porque ambos cuerpos normativos le dan relevancia a la existencia jurídica de la licencia la que en todo caso no depende del registro, pues el registro tiene una finalidad de oponibilidad y de publicidad, que de manera

[352] Ma Teresa Ortuño Baeza, *La licencia de marca*. Madrid: Marcial Pons, 2000, 139.

excepcional se entiende cumplido cuando el tercero conoce de la existencia de la licencia, que se insiste es válida aún antes del registro. Fíjese que esto es una gran diferencia con la legitimación del titular de la marca, pues él no puede alegar derechos hasta antes del registro, pues el registro es constitutivo de derechos, mientras que el contrato de licencia es perfecto o es válido desde el momento de la celebración, y el registro cumple una función de publicidad en este caso, pero no tiene efectos constitutivos.

En esa lógica los legisladores de la UE y españoles parten de la premisa de la existencia de la licencia y luego si esta es conocida por los terceros, ya no es necesario para estos terceros el registro para que se presuma su conocimiento. De esta manera queda claro (y se reitera) que la legitimación para instaurar acciones como licenciatarios no parte necesariamente del registro al no hacer constitutivo de derechos, porque los derechos se han adquirido a partir del contrato, pero en todo caso si será necesario que el tercero por cualquier medio, registro público o conocimiento directo del contrato de licencia conozca la existencia de la licencia.

La jurisprudencia del TJUE reconoce los anteriores postulados. El TJUE en sentencia de 4 de febrero de 2016[353] permitió el ejercicio de acciones a un licenciatario no inscrito frente a un tercero. En resumen, un empresario persona natural o individual se había comprometido a no infringir una marca después del requerimiento de un licenciatario no inscrito, con posterioridad este empresario individual constituye una sociedad mercantil y bajo el disimulo de una nueva persona jurídica diferente de aquel, comenzó a usar la marca que había sido licenciada en el pasado a la otra persona jurídica. El Tribunal determina que este empresario, aunque estuviese usando ahora una persona jurídica, conocía la existencia de la licencia y por tanto cuando el licenciatario lo demanda salva su legitimación.

2.1.5 Terceros legitimarios que no son licenciatarios

Un caso aparte lo constituyen los terceros interesados en proteger el signo. O sea, aquellas personas que, sin ser titulares de marcas o licenciatarios, se benefician lícitamente

[353] TJUE, sentencia de 4 de febrero de 2016, *Hassan*, C-163/15.

del uso de marcas y que eventualmente pueden verse afectados por el uso ilegal de un signo distintivo. Hasta ahora se viene planteando la legitimación activa en las acciones por infracción de la marca, es decir, cuáles son las personas que pueden iniciarlas, pero no se puede dejar de lado que ya en los procesos propiamente dichos o en los procesos iniciados pueden intervenir en calidad de terceros otras personas.

Dicho de otra manera, no siempre los únicos interesados en que prospere las acciones por infracción de la marca y en particular la de cesación, son los titulares registrales o los licenciatarios según lo acabamos de mencionar, pues también pueden existir terceros que directa o indirectamente puedan afectarse por la infracción, por lo que el resultado del proceso o la sentencia judicial no les es indiferente.

Podría pensarse para poner algunos ejemplos, aquellos distribuidores o agenciados, que en virtud de dichos contratos no han recibido directamente licencias propiamente dichas de la marca del titular, pero sí han recibido autorizaciones para usarla, debido a que, dentro de la explotación del objeto contractual, necesitarán en el mercado hacer uso de la marca o aludir a ella para conquistar una clientela y relacionarla con la marca del agente o del empresario que encarga la explotación de bienes y servicios. Si un tercero infracciona una marca y se trata de la misma que el agente o distribuidor usa para la conquista de la clientela, ello le puede causar perjuicios al momento de la ejecución de su contrato, pues la clientela que desea conquistar se desvía ilegalmente, reduciendo sus ingresos y comisiones.

Si el titular del signo o en su caso el licenciatario inicia la respectiva acción de cesación, al agente o distribuidor no le será indiferente las resultas de dicho proceso judicial, porque una eventual sentencia absolutoria del presunto infractor, lo perjudicaría. Por tanto, podría estar interesado en robustecer la posición del demandante con el que tiene una relación contractual, con la finalidad de coadyuvarlo a partir de elementos probatorios y actos procesales que eventualmente descuide la parte demandante.

Lo anterior lleva a centrarse en institutos procesales que tienen su raíz en la LEC. Recuérdese que el RMUE permite la aplicación de norma nacionales para efectos de la protección el derecho de MUE (art. 17 RMUE) al indicar que las Marcas de la Unión se

regirán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas, y por supuesto LECE es un cuerpo procesal indispensable para el trámite de las acciones por infracción de las marcas, por ende, dicho cuerpo procesal es una norma también aplicable para eventos de infracciones de la MUE y sin lugar a dudas en caso de infracción de la marca española.

Así las cosas, el artículo 13 de la LEC regula la intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados[354]. De esta manera la ley procesal legitima en calidad de tercero que no es parte ni demandante ni demandada a intervenir en el respectivo proceso judicial, coadyuvando las pretensiones, para nuestro caso las del demandante[355].

Para participar en el litigio, el individuo deberá demostrar que posee un interés directo y legítimo en el resultado del caso. Por ejemplo, un tercero como un distribuidor o un agente podría tener este interés ya que, si el demandante pierde el caso, también podría verse

---

354 "1. Mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito. En particular, cualquier consumidor o usuario podrá intervenir en los procesos instados por las entidades legalmente reconocidas para la defensa de los intereses de aquéllos.

2. La solicitud de intervención no suspenderá el curso del procedimiento. El tribunal resolverá por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de diez días.

3. Admitida la intervención, no se retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente será considerado parte en el proceso a todos los efectos y podrá defender las pretensiones formuladas por su litisconsorte o las que el propio interviniente formule, si tuviere oportunidad procesal para ello, aunque su litisconsorte renuncie, se allane, desista o se aparte del procedimiento por cualquier otra causa.

También se permitirán al interviniente las alegaciones necesarias para su defensa, que no hubiere efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su admisión en el proceso. De estas alegaciones el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado, en todo caso, a las demás partes, por plazo de cinco días.

El interviniente podrá, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta su litisconsorte".

355 Al interior de la redacción de la norma procesal, existe confusión entre tercero y parte, o sea, aunque el título del artículo es claro en admitir que se trata de terceros que no son partes en el proceso, del desarrollo del artículo se trata indistintamente al tercero como si también fuera parte. Lo que ha merecido críticas de la doctrina en el siguiente sentido: "La primera cuestión que llama la atención de la lectura del precepto transcrito es la no utilización por el legislador del término "tercero" para referirse a ese sujeto que no figuraba en un momento inicial del proceso pero que va a ser admitido con posteridad en la causa. Es más, ni siquiera se habla de terceros en la rúbrica que antecede al precepto, sino que se utiliza una expresión un tanto complicada: "Intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados". Mucho más acertado y, sin duda, cercano a nuestra tradición jurídica habría sido aludir, sin más, a "la intervención de terceros en el proceso". Ver: Esther González Pillado y Pablo Grande Seara, "Comentarios prácticos a la LEC: Arts. 13, 14 y 15," *InDret: Revista para el Análisis del Derecho*, no. 1 (2005): 4.

afectado negativamente. Esto se debe a que él utiliza el signo distintivo, bajo autorización, como herramienta principal para atraer clientes a través de su contrato de agencia o distribución. Por lo tanto, el uso ilegítimo del signo por parte de otra persona podría impactar adversamente en su negocio.

La actuación del tercero interviniente dentro del proceso es de bastante envergadura porque no solo lo faculta para que defienda las pretensiones de quién coadyuva, sino que también le permite plantear las suyas, incluso en aquellos eventos donde el coadyuvado renuncie se allane o desista o se aparte el procedimiento por cualquier otra causa. Así que, de ser aceptado como tercero podrá plantear pretensiones que van más allá de las inicialmente presentadas por el demandante. Piénsese por ejemplo que el demandante de manera explícita no solicita con la cesación la prohibición de los actos, o el retiro de los circuitos comerciales de ciertos productos infractores, podría a luces de la ley procesal hacerlo el propio tercero.

2.2 CAN y Colombia

2.2.1 Titularidad y comunidad

En la CAN y Colombia, la regla general también es que la legitimación para ejercer las acciones de protección de la marca recae en el titular registral del signo. Así lo dispone el artículo 238 de la D486, al establecer que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acciones contra cualquier persona que infrinja su derecho o realice actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

En relación con la comunidad sobre una marca en la CAN y Colombia, el artículo 238 de la D486 indica que, está legitimado cualquiera de los cotitulares para entablar la acción, salvo que los cotitulares hayan acordado otra cosa, como que será necesario la aquiescencia o comparecencia de la totalidad o de alguno de los titulares. Esto tiene gran relevancia en materia procesal, pues si los titulares no dijeron nada y solo uno de ellos emprende la acción de cesación, e inclusive la acción por indemnización de perjuicios, los demás cotitulares tendrán la calidad de litisconsortes cuasi necesarios, lo que implica que, aunque no comparezcan, los efectos de la sentencia los vincularán completamente, como se

indica en el artículo 62 del Código General del Proceso colombiano (en adelante CGP). Con todo, es deseable que, si solo alguno de los cotitulares pretende iniciar alguna acción por infracción de la marca, procure notificar a los restantes comuneros para que puedan sumarse a la acción y contribuyan a los gastos que se puedan producir en la defensa del derecho[356].

En caso de que los cotitulares acuerden que las acciones por infracción al derecho de marcas deben involucrar a todos los copropietarios, la acción deberá entablarse por todos, al considerarse que existe un litisconsorcio necesario a luces del artículo 61 CGP, lo que se traduce en que solo existirá legitimación por activa siempre y cuando actúen todos de manera conjunta.

2.2.2 La problemática con respecto a la legitimación de los licenciatarios para instaurar acciones por infracción de la marca

Sobre la posibilidad que un licenciatario pueda instaurar la acción de cesación, no se regula dicha situación en la D486, por lo que no ha sido pacífico su inclusión categórica como un legitimario para instaurar acciones de infracción de la marca en la CAN y Colombia.

Doctrina y jurisprudencia en Colombia, afirma que los licenciatarios de marcas no están legitimados para instaurar acciones por infracción de marcas, ello porque no están legitimados desde la misma normativa, pues el artículo 238 de la D486 solo menciona al titular como legitimado para instaurar dichas acciones. Este argumento de literalidad (no contemplar la norma al licenciatario como legitimario) ha sido sostenido por la SIC y el Tribunal Superior de Bogotá. Pero la doctrina agrega que tampoco es posible dicha legitimación del licenciatario, porque la licencia solo le permite el derecho de explotación de la marca mas no confiere el derecho de exclusión de terceros[357].

En mi opinión, la anterior interpretación de la norma es bastante restrictiva y puede entorpecer la lucha contra la infracción marcaria, pues es evidente que los licenciatarios

[356] Andrade Perafán, *La acción por infracción de derechos para la protección de la propiedad industrial*. 107.
[357] José Fernando Sandoval Gutiérrez, "Más allá de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial," en *Protección jurisdiccional y observancia de la propiedad industrial y de los derechos de autor*, coord. Juan Francisco Ortega Díaz y José Fernando Sandoval Gutiérrez. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2022, 78–80.

también se perjudican por la infracción de la marca licenciada, lo que es claro en la UE y España. Pero, además, de una lectura de algunas normas de la D486 se puede colegir que el espíritu de la norma no es cerrar la legitimación exclusivamente a su titular.

Así, artículo 238 del D486 no descarta que, si un país miembro quiere regular el reconocimiento de las infracciones aun de oficio por parte de las autoridades judiciales, podrá hacerlo. Pero, además, los artículos 229 y 231 de la D486, reconocen que se puede instaurar acciones de infracción de marcas, cuando se trata de signos notorios, aunque no estén registrados, lo que demuestra que el espíritu del legislador andino no es restringir las acciones por infracción de la marca, sino sino más bien abrir la puerta a una legitimación más amplia, en función de la tutela efectiva del derecho marcario y de los intereses del mercado.

Sígase lo anterior que, el CCO[358] contempla en su artículo 564, en relación con las patentes, la siguiente disposición:

> El titular de la patente y el beneficiario de una licencia podrán ejercer conjunta o separadamente las acciones legales que sean del caso en la defensa de los derechos que confiere la patente. Cuando la demanda la inicia el beneficiario de la licencia deberá notificarse personalmente, al titular de la patente.

Dicha norma no ha sido derogada por la Decisión 486 ni resulta contraria a su texto o finalidad, por lo que, aplicando principios de integración y analogía, puede trasladarse al régimen marcario, incluso sin necesidad de distinguir entre licencias exclusivas o no exclusivas. Esta interpretación cobra sentido si se considera que el licenciatario puede tener conocimiento temprano y directo de la infracción, incluso antes que el propio titular, y que en tales eventos debe tener la posibilidad de actuar judicialmente, particularmente mediante la acción de cesación. Eso sí, con la carga procesal de notificar personalmente al titular del derecho, de forma que se constituya un litisconsorcio necesario.

Este aspecto dista considerablemente de la regulación europea, donde, como se explicó, el licenciatario puede demandar directamente luego de un requerimiento sin

[358] Como se señaló en su momento, el Código de Comercio colombiano, todavía de manera marginal regula algunos aspectos de la propiedad industrial, en el libro de bienes mercantiles, dicha norma no fue derogada por la D486 y es complementaria de la legitimación contemplada en el artículo 238 de la D486 en relación a los legitimarios para instaurar acciones por infracción de marcas.

necesidad de integrar al titular como parte. En el contexto colombiano y andino, por el contrario, el licenciatario no puede actuar en solitario, ni siquiera con un requerimiento previo, pues debe integrar al titular de la marca al proceso, y si este no comparece, será necesario designarle un curador *ad litem*. De ahí que, en la práctica, las acciones del licenciatario en defensa del derecho marcario están sujetas a mayores restricciones, lo que resulta problemático desde la óptica de la tutela efectiva.

Ahora bien, mientras se surte la notificación personal al titular del derecho marcario, el licenciatario sí podrá solicitar medidas cautelares con fundamento en la urgencia de evitar un daño mayor. No obstante, el requisito de la notificación personal impide, en principio, que dicha integración se realice por medio de emplazamiento, lo cual puede derivar en una restricción injustificada en los casos en que el paradero del titular sea desconocido. Esta circunstancia, lejos de proteger al titular, podría entorpecer la defensa efectiva del derecho y generar incluso perjuicios a quien detenta la titularidad del registro.

2.2.3 Licenciatario no inscrito y legitimación para instaurar acciones por infracción de la marca

A propósito de la posibilidad de que un licenciatario no inscrito en la oficina nacional correspondiente pueda ejercer acciones derivadas de la infracción marcaria, debe señalarse que la situación dista de resolverse con la facilidad con que lo hace el Derecho europeo. La principal razón, como se mencionó anteriormente, radica en la interpretación restrictiva de la normativa andina y colombiana, que ha negado legitimación activa a estos licenciatarios por no estar expresamente reconocidos como tales en la Decisión 486. Esta omisión normativa se extiende lógicamente a los licenciatarios no inscritos.

Adicionalmente, en el sistema de la CAN y en Colombia, los derechos de los licenciatarios frente a terceros parecen depender del registro de la licencia. Así lo establece el artículo 162 de la Decisión 486: *"... Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros."*

La redacción de esta norma sugiere un efecto sancionatorio y es que, si la licencia no se registra, es como si no existiera para terceros, cerrando así toda posibilidad de hacer valer sus efectos frente a infractores, incluso en los casos en los que estos tengan conocimiento efectivo del contrato. A diferencia del modelo europeo, aquí no se contempla la excepción de mala fe o conocimiento efectivo por parte del tercero infractor. En consecuencia, mientras la licencia no esté registrada, no sería viable ejercer acciones marcarias frente a terceros, lo que incluye no solo la cesación, sino cualquier otra acción derivada de la infracción del derecho de marca.

No obstante, dicho sea de paso la validez del contrato de licencia no depende de su registro, el cual solo es requisito para su oponibilidad frente a terceros. La licencia es plenamente válida inter-partes desde su perfeccionamiento por escrito, lo que permite su invocación en procesos contractuales frente al licenciante, aunque no frente a terceros. Ahora bien, mientras no se inscriba, y en ausencia de legitimación expresa, podría contemplarse su intervención como tercero en el proceso (cuestión que se desarrolla más adelante)[359] o, en casos extremos, recurrirse a la figura de la agencia oficiosa prevista en el artículo 57 del CGP.

Dicha figura permite que una persona, sin legitimación propia, actúe provisionalmente en nombre del titular del derecho de acción (esto es, el titular registral o un licenciatario inscrito), siempre que demuestre que estos se hallan ausentes o impedidos, circunstancia que debe declararse bajo juramento y acompañarse de caución. Pero, si dentro de los 30 días hábiles siguientes a la admisión de la demanda no se produce la ratificación por parte del legitimado principal, el proceso se dará por terminado, con la posibilidad de imponer al agente oficioso la carga de las costas y eventuales perjuicios.

En consecuencia, si bien esta figura puede servir como mecanismo de urgencia para evitar una infracción grave e inminente cuando la inscripción de la licencia se encuentra en trámite, también representa un recurso extraordinario y riesgoso, cuya viabilidad dependerá

[359] Véase, infra 3.2.9.2.2.3, p. 328.

de la posibilidad real de ratificación oportuna por parte del titular registral o del licenciatario debidamente inscrito.

2.2.4 Terceros legitimarios que no son licenciatarios

Tratándose de la posibilidad que un tercero pueda intervenir en un proceso por infracción marcaria, de igual manera como en la UE y España podemos decir que está legitimado para hacerlo dentro del proceso judicial, siempre y cuando reúna las condiciones establecidas en el CGP. Dicho sea de paso, la D486 no establece normas procesales particulares para estos casos, por tanto, las normas aplicables serán las nacionales. En Colombia el CGP artículo su artículo 71 preceptúa:

> Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia…[360]

No existe duda que un tercero que no tenga la calidad de licenciatario puede presentarse en un proceso en el que se tramita una acción de cesación o incluso considero que un licenciatario no inscrito pueda postularse como tercero, porque: la infracción de la marca le puede afectar directamente; tiene una relación sustancial con el titular de la marca (por ejemplo mediante un contrato de agencia, distribución, concesión mercantil, licencia no inscrita); no tiene la calidad de parte, ya que la acción la debe entablar directamente el legitimado registral; y aunque los destinatarios de la sentencia son las partes procesales, indirectamente una sentencia contraria al demandante y favorable al demandado, podría perjudicarlos.

Una diferencia entre la LEC y el CGP en relación con los terceros, es que la norma española es mucho más amplia en cuanto a las posibilidades y facultades que tiene dicho tercero, pues le permite sostener sus propias peticiones, incluso en aquellos eventos donde el coadyuvado renuncie se allane o desista, o se aparte el procedimiento por cualquier otra

[360] Código General del Proceso de Colombia (CGP), artículo 71.

causa, por lo que de ser aceptado como tercero podrá plantear pretensiones que van más allá de las inicialmente presentadas por el demandante.

En cambio, en Colombia, el tercero se encuentra limitado en el ejercicio de su tercería, a todos aquellos actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio. De tal manera, que sus actuaciones estarán condicionados a aquellos actos procesales que no haya realizado el coadyuvado, donde cabe, por ejemplo, la presentación de recursos, incluso la petición de medidas cautelares, pero si la parte demandante, por ejemplo, desiste de la demanda, el tercero no podría exigir que el proceso por infracción de mantuviera, en la medida que su actuación principal se justifica en la medida que el titular del derecho y que es parte, desee continuar.

Puede considerarse que es más consistente la norma colombiana que la española, ya que un tercero que no sea parte pueda sostener una pretensión contraria a la de su parte que coadyuva, puede generar contradicciones al interior de un proceso judicial. Piénsese que el titular registral decide por alguna razón desistir de la acción de cesación porque advierte que no es necesario o que existen serias dudas sobre la comisión de la infracción, no parece lógico que el tercero sin ser parte insista en que se trata de una infracción, cuando el titular registral ha considerado por alguna razón, que no existe, de hecho en las legislaciones procesales anotadas, un tercero no puede iniciar directamente una acción procesal, porque dicha acción es privativa de quienes tienen vocación de parte, en ese sentido si quien tiene la calidad de parte, luego no quiere continuar en el proceso, tampoco debería el tercero. A la luz de la norma colombiana, si el titular de la acción de cesación desiste de su demanda, el proceso terminará para todos, incluida la participación del tercero.

3. Legitimación pasiva para resistir las acciones por infracción marcaria

Se trata de aquellas personas naturales o jurídicas que infringen el derecho de marca actuando a partir de algunas de las conductas descritas en los artículos 9 del RMUE, 34 núm. 2 de la LM y 155 de la D486. En general, lesionan el derecho de marcas aquellas personas que, sin consentimiento de su titular, transgreden su derecho utilizando en el tráfico

económico una marca o signo idéntico o semejante, entendiendo por tal la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios que puedan inducir a errores o suprimiendo dicha marca sin el expreso consentimiento del titular[361].

Vale agregar, que en materia de infracción marcaria, no es necesario que el sujeto pasivo que para este caso es el infractor, sea un comerciante, empresario o profesional para que su conducta sea valorada dentro del tráfico económico. La propiedad intelectual se rige por un concepto amplio y abstracto de tráfico económico, el cual no se limita a quienes ejercen actividades mercantiles de manera habitual. Por lo tanto, cualquier persona natural o jurídica, independientemente de su condición empresarial, puede ser considerada infractora si su actuación tiene impacto en la dinámica del mercado[362].

3.1 Las entidades estatales como posibles infractoras de derechos marcarios

Un problema particular se plantea cuando el infractor es una entidad estatal y se pretende demandar por la vulneración de la marca. En la doctrina española desde hace mucho tiempo se discute si el actor debe iniciar la acción ante los tribunales contencioso-administrativos o ante los tribunales civiles. Se ha dicho que en principio parece ser que la competencia debe ser la jurisdicción civil por la naturaleza jurídica de la infracción marcaria, pero tampoco es una posición pacífica, en la medida que las normas de carácter administrativo también conceden competencia a los tribunales administrativos para conocer de aquellas conductas antijurídicas cometidas por parte de las entidades públicas y el personal a su servicio.

Pero además de la anterior, existe una posición más ecléctica, que sugiere que habría que distinguir entre la acción de cesación que debería ser tramitada ante los tribunales civiles, por ser la protección de un derecho privado, mientras que la reclamación de daños y perjuicios derivados de la actuación de una administración pública podría corresponder a la jurisdicción

---

361 Silvia Barona Vilar, *Protección del derecho de marcas (aspectos procesales)*. Madrid: Civitas, 1992, 54.

362 Fernando Carbajo Cascón. "Marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico: a la STJUE de 12 de julio de 2011 (caso L'Oréal c. Ebay) y jurisprudencia relacionada." Revista de Derecho de la Competencia y lla Distribución, núm. 10, sección Comentarios de jurisprudencia, primer semestre de 2012. Madrid: Editorial Wolters Kluwer: 8.

contencioso-administrativa, por tratarse de la eventual responsabilidad patrimonial de la administración[363]. Esta visión, aunque teóricamente defendible, implicaría para el titular de la marca la necesidad de iniciar dos procedimientos diferentes, con los riesgos que ello comporta para la economía procesal y para la coherencia de las decisiones judiciales.

Resulta preferible sostener que la competencia para conocer tanto de la acción de cesación como de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la infracción de una marca por parte de una entidad estatal corresponde, de manera general, a la jurisdicción civil.

Desde el punto de vista normativo, esta solución se fundamenta en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 9.2 que atribuye a los órganos del orden civil el conocimiento de todos aquellos litigios *"...que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional"*[364]. En efecto, si se revisa la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa[365], en sus numerales 8 y siguientes, en las competencias de los jueces y tribunales administrativos no se observan normas de competencia sobre litigios relacionados con infracciones a derechos de propiedad industrial, por lo que considero tiene plena aplicación en estos casos la cláusula residual de competencia para el conocimiento de tales infracciones por la jurisdicción civil.

Desde una perspectiva material, debe recordarse que el derecho de marca es, en esencia, un bien mercantil cuya finalidad es identificar y diferenciar productos o servicios en el mercado. La lesión de este derecho, aun cuando provenga de una entidad estatal, no afecta directamente la esfera del servicio público ni supone una controversia sobre la regularidad de un acto administrativo. No se está discutiendo aquí el ejercicio de una prerrogativa pública y sus posibles consecuencias, sino el respeto de un derecho de propiedad de naturaleza privada.

Por ello, no cabe trasladar este tipo de litigios a la órbita del derecho administrativo, ni fragmentar el conocimiento del conflicto en función de las pretensiones ejercitadas. Una

[363] Manuel Lobato García-Miján, *Comentarios a la Ley de Marcas 17/2001*. Madrid: Civitas, 2002, 686
[364] España. *Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial*. BOE, núm. 157, de 2 de julio de 1985.
[365] España. *Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa*. BOE, núm. 167, 14 de julio de 1998.

interpretación sistemática de las normas vigentes y de la naturaleza misma del derecho marcario conduce a afirmar que la jurisdicción civil es la competente para conocer en su integridad de las acciones de cesación e indemnización derivadas de una infracción de marca, incluso cuando el infractor sea una entidad pública.

En Colombia la situación acerca de la infracción de una marca por parte de una entidad estatal, sobre todo lo que tiene que ver con la competencia para conocer una acción de cesación o en general cualquier acción derivada de la infracción de una marca, es mucho más claro que en España.

En efecto, la posición de la Corte Constitucional de Colombia (en adelante CCOL)[366] ante un conflicto de competencias entre la SIC y un juez administrativo, va a decir que la competencia es privativa de la jurisdicción civil. Como antecedente, a esa decisión conoció del siguiente conflicto: Una agrupación musical denominada Guayacán Orquesta, presentó acción declarativa y de condena, y acción de infracción de derechos de propiedad industrial, ante la SIC en uso de funciones jurisdiccionales, en contra del Municipio de Chiquinquirá, Boyacá (entidad estatal) y otros.

Lo anterior, porque según la parte demandante, con la pretensión de evitar que: i) se sigan infringiendo el uso del signo distintivo, que como titular tiene la agrupación musical Guayacán Orquesta, afirmando tener el estatus de notoriamente conocido de su signo y el que, según la demandante, venía siendo utilizado por la entidad demandada y sus contratistas en varios eventos, sin su consentimiento.

Presentada la demanda ante la SIC, esta afirmó que ella no era competente y que en cambio sí lo era la jurisdicción de lo contencioso administrativo ya que, en el extremo pasivo del proceso, se encuentran entidades de derecho público y la regla de competencia señalada en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, atribuye a esta jurisdicción las controversias o litigios que surjan con estas. Una vez el asunto llegó a manos de un juez administrativo, este se negó a conocerlo alegando que la demanda se fundamenta en la competencia desleal y la

[366] El acto legislativo 2 de 2015, le impuso como competencia a la CCOL en su artículo 14: "Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones".

infracción de derechos de propiedad industrial, acciones no previstas en la Ley 1437 de 2011, pues no siempre todos los asuntos donde el demandado sea una entidad pública son de competencia de los jueces administrativos.

Para resolver el asunto de fondo, dijo la CCOL en la *ratio decidendi* del auto A1010 de 2020:

> En consecuencia, esta Sala observa que la regulación de los actos de competencia desleal y las controversias de propiedad industrial se encuentran contenidas en un régimen especial, propio del derecho mercantil, por lo que se puede considerar que, en estricto sentido, estas no son materias sujetas al Derecho Administrativo. Así las cosas, se excluye la aplicación del enunciado de competencia general del artículo 104 e, igualmente, lo preceptuado en el artículo 152.16 de la Ley 1437 de 2011, respecto de la competencia de los tribunales administrativos en asuntos relativos a la propiedad industrial. Por consiguiente, a pesar de que en la presente controversia hacen parte dos entidades del Estado y se les atribuya actos de competencia desleal e infracción de derechos de propiedad industrial, estos conflictos no deben ser resueltos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dándose aplicación del principio de especialidad normativa. De esta manera, al encontrarse la acción declarativa y de condena, y la acción de infracción de derechos de propiedad industrial, reguladas su competencia en los precitados numerales 1 y 3 del artículo 24 del Código General del Proceso, la competencia para conocer de estas acciones está en cabeza de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Civil[367].

Se destaca de la sentencia inmediatamente mencionada, la autonomía de las normas de la propiedad industrial sobre las administrativas, permitiendo instaurar acciones de cesación e indemnización de perjuicios en contra de entidades estatales, con base plena en las normas mercantiles de la propiedad industrial. Se está totalmente de acuerdo con la posición de la CCOL, por ende considero que la competencia es de los jueces civiles (incluida la sic en ejercicio de funciones jurisdiccionales), pues el bien jurídico tutelado es de naturaleza eminentemente mercantil; además, la acción de cesación es regulada íntegramente por la D486 que, de igual manera, es de carácter mercantil, agréguese que la D486 no

[367] CCOL, *Auto 1001 de 2022*. M.P. Diana Fajardo Rivera. Bogotá, D.C., 22 de septiembre de 2022.

discrimina para el ejercicio de sus acciones la calidad de las partes por pasiva o activa en este tipo de procedimiento.

Dicho sea de paso, en discusiones referentes a la jurisdicción y normatividad aplicable en asuntos donde se han involucrado bienes de carácter mercantil diferentes a la propiedad industrial en controversias con el Estado, el CECOL se ha decantado por indicar que las normas y jurisdicción aplicables son las civiles. Así, por ejemplo, ha sostenido el mencionado órgano colegiado que, cuando el proceso ejecutivo provenga un título-valor donde el deudor es el Estado, así tenga por causa un contrato estatal, siempre la jurisdicción competente es la ordinaria dada la naturaleza mercantil de dicho bien[368]; por lo que, *mutatis mutandi*, podemos extraer dicho fundamento general también para aplicarlo al caso concreto que venimos discutiendo, en el sentido que tanto los títulos-valores como la propiedad industrial, son bienes mercantiles que tienen su propia regulación.

Agréguese a lo anterior que el artículo 20 del CGP contempla como competencia de los jueces civiles, en primera instancia, *"los relativos a propiedad intelectual que no estén atribuidos a la jurisdicción contencioso-administrativa".* Y en este mismo orden de ideas, la única controversia que conoce la jurisdicción contenciosa en materia de propiedad industrial está contemplada en el artículo 172 de la D486, en relación o concordancia, con el artículo 138 numeral 7 del CPACAC, que hace referencia a la declaratoria de nulidad del registro marcario. Esta competencia está encuadrada, en razón a que, la concesión del registro lo ha efectuado una autoridad administrativa de alto nivel (la SIC) mediante un acto administrativo, por lo que, si se pretende dejar sin efectos dicho acto, la acción correspondiente será la de nulidad ante el Consejo de Estado.

3.2 Las entidades sin ánimo de lucro pueden ser infractoras de marcas si usan un signo en el mercado

El ánimo de lucro como elemento de la infracción en el uso de una marca puede excluirse de inmediato de ciertos casos como, por ejemplo, aquellos que correspondan

[368] CECOL, Sección Primera. *Sentencia del 2 de febrero de 2012, Radicación 11001-03-24-000-2004-00109-01*

exclusivamente al uso que se haga con fines culturales, políticos, sindicales, con fines informativos, actos de carácter médico, religioso, deportivo, siempre y cuando no concurran finalidades económicas[369].

Correlativo a lo anterior, vale preguntarse si entidades sin ánimo de lucro como asociaciones y fundaciones, pueden usar signos distintivos ajenos sin inconveniente en sus propias actividades o en actividades relacionadas directamente con su objeto social, bajo el entendido que no tienen ánimo de lucro. Puede parecer evidente, pero al analizar detenidamente, si nos atenemos estrictamente a la idea de que solo hay infracción de marca cuando su uso se realiza en el mercado con fines de lucro, se podría pensar erróneamente que no hay infracción en el caso de las entidades sin ánimo de lucro. Esto se debe a que, en primer lugar, se podría suponer que una entidad sin ánimo de lucro no califica como una sociedad mercantil que opera en el mercado, y, en segundo lugar, dado que no persigue un beneficio económico, parecería que no comete infracción[370].

Si bien el TJUE no se ha pronunciado directamente en asunto como este, sí ha indicado que las entidades sin ánimo de lucro que son titulares de marcas pueden hacer uso de su marca con fines concurrenciales. Dijo el alto tribunal: *"17. En efecto, el hecho que una asociación caritativa carezca de ánimo de lucro no excluye que pueda tener el objetivo de crear y, en consecuencia, conservar un mercado para sus productos o servicios"*[371]. Esto significa, que las entidades sin ánimo de lucro pueden ejercer actividades lucrativas para sostener sus actividades sociales, culturales o de ayuda[372]. Piénsese por ejemplo en una asociación que crea un establecimiento de comercio para recaudar fondos y así ayudar a las personas menos favorecidas económicamente. Evidentemente la entidad ejecuta actos de

[369] García Vidal, *Uso descriptivo de la marca*. 73 -74.

[370] Una diferencia marcada entre la sociedad comercial y la entidad sin ánimo de lucro está en el objeto social. La sociedad mercantil tiene como fin desde su objeto, dedicarse a negociar, especular y obtener ganancias; mientras que el objeto de la asociación civil es otro, como lo pueden ser fines educativos, sociales o culturales. Pero no obstante de manera secundaria la asociación civil puede ejecutar actos de comercio y estos la pueden volver comerciante sin desnaturalizarla.

[371] TJUE, *Sentencia de 9 de diciembre de 2008, asunto C-442/07, Verein Radetzky-Orden contra Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky"*.

[372] El artículo 2 del Código de Comercio Español indica que los actos de comercio pueden ser ejecutados por personas que no tengan la calidad de comerciantes.

comercio, sin importar luego a qué destina esas ganancias[373]. Así que se puede concluir, el uso de una marca ajena por parte de una entidad sin ánimo de lucro aun en desarrollo de su objeto social puede considerarse una infracción cuando confluya en su uso actividades mercantiles.

3.3 El licenciatario como posible infractor de la marca licenciada

Por último, también es posible que un licenciatario pueda convertirse eventualmente en infractor de la marca licenciada. Esta realidad está reconocida por la LM en su artículo 48.2, el cual establece que el titular de la marca puede ejercer los derechos conferidos por el registro de la marca contra el licenciatario, no solo en relación con el contrato, sino también en casos de infracción marcaria propiamente dicha. Esto incluye situaciones en las que el licenciatario realice un uso no autorizado de la marca como, por ejemplo, al utilizarla para productos o servicios no licenciados pero protegidos por el titular, o al continuar utilizando el signo después de la expiración de la licencia, o incluso en el caso de una MUE al usarla en un Estado para el cual no estaba licenciado.

Puede pensarse que en los casos mencionados anteriormente también podrían considerarse incumplimientos contractuales, pero lo analizado hasta ahora, lleva a pensar que no es así, porque dichas conductas van más allá del objeto del contrato de licencia. Por lo tanto, entenderíamos como incumplimientos contractuales solo aquellos que contravengan las obligaciones contempladas en la licencia, como cuando el licenciatario no paga su contraprestación o canon, no proporciona al licenciante la información necesaria para el

[373] Se puede diferencias entre ánimo de lucro en primer y segundo grado. Ánimo de lucro en primer grado: Es el ánimo de obtener ganancias, esto es lo que hace comerciante una persona en el caso concreto. - Ánimo de lucro en segundo grado: aquí se pregunta qué se va a hacer con las ganancias. En las sociedades mercantiles el ánimo de segundo grado es "egoísta", porque el dinero que se obtiene de las actividades mercantiles se reparte entre sus socios, no es su obligación reinvertirlo en su objeto social. En las asociaciones civiles el ánimo de segundo grado lo utiliza para la misión o el fin principal que el ayudar a las personas sin techo como lo vimos en el ejemplo. Aunque en principio una asociación civil no sea un comerciante, si ejecuta actos de comercio de manera permanente y habitual se convierte en comerciante. Ver: Enrique Gaviria Gutiérrez, *Selección de estudios de derecho comercial: Homenaje (1938–2004)*, 1.ª ed. Medellín: Biblioteca Jurídica Diké Ltda., 2004, 112–113.

ejercicio del derecho de control o, en el caso de las licencias exclusivas, no utiliza la marca con la intensidad acordada.

En los demás casos, donde el licenciatario lleva a cabo actividades perjudiciales para la marca que están fuera del alcance del contrato, deberían considerarse actividades extracontractuales que merecen ser reprimidas mediante acciones propias de la infracción marcaria, las cuales sancionan conductas propias de la responsabilidad civil extracontractual.

Es importante diferenciar entre el incumplimiento del contrato de licencia y la infracción de marca por parte de un licenciatario. Aunque esta diferencia pueda parecer obvia, en la práctica tiene gran relevancia porque varían las normas sustantivas aplicables al caso y, por supuesto, las pretensiones procesales.

Es decir, si se trata de un incumplimiento de una licencia, seguramente se analizarán normas sobre la teoría general de los contratos y su incumplimiento, pero no necesariamente normas sobre infracciones marcarias, porque estas se fundamentan en la responsabilidad civil extracontractual, propia de la infracción marcaria y, por ende, por una normatividad especial sobre las acciones por infracción.

Sin embargo, importante doctrina como la del profesor MASSAGUER, considera la transgresión de los límites de la licencia (que comporte una explotación no autorizada) como una doble violación al derecho de marca, al considerarse al mismo tiempo incumplimiento contractual e infracción al derecho de marca[374].

Si bien lo planteado por el profesor MASSAGUER parece lógico, considero que sí es válida (y además necesaria) la diferenciación entre el incumplimiento contractual y la infracción de marca, porque los fundamentos sustanciales y normativos para alegar uno u otro, así como la forma de estructurar la pretensión en un eventual proceso judicial, pueden ser sustancialmente distintos.

[374] Massaguer, "La acción y el procedimiento de nulidad administrativa", 3.

Por tanto, considero que cuando el licenciatario incurre en conductas como el uso de la marca para productos o servicios no autorizados, su explotación en territorios no licenciados, o la continuación del uso tras la terminación del contrato, dichas conductas deben ser calificadas como infracciones marcarias y no como meros incumplimientos contractuales. Aunque dichas situaciones se originan en el marco de una relación contractual previa, en realidad desbordan sus límites y afectan directamente el derecho de exclusiva del titular, lo que exige una respuesta desde la responsabilidad civil extracontractual y con ello, el uso de las acciones por infracción marcaria.

Incluso en aquellos casos en los que la conducta ocurre dentro de la vigencia del contrato, si lo que está en juego es la protección del signo más allá del objeto de la licencia, lo correcto es recurrir a las normas sobre infracción marcaria. Esta distinción no es menor, porque por ejemplo si se estructura la pretensión como una reclamación por incumplimiento contractual, pueden quedar excluidos criterios relevantes para la cuantificación de los daños como el lucro obtenido por el infractor o el daño al valor distintivo de la marca, que son propios del régimen especial de infracción.

En esta misma línea, la doctrina española sobre licencias de patente ha discutido si la transgresión de las limitaciones impuestas al licenciatario debe calificarse únicamente como incumplimiento contractual o también como infracción del derecho de exclusiva. Un primer sector sostiene que solo la infracción de limitaciones territoriales o de facultades de explotación (fabricación, comercialización, uso) puede constituir infracción de la patente, con base en una interpretación literal del artículo 75.2 LP. Sin embargo, otro sector (al que se adscribe la profesora MARTÍN ARESTI) defiende que cualquier extralimitación del licenciatario en el ejercicio del derecho de explotación concedido por el titular configura, además de un incumplimiento, una violación del derecho de exclusiva, pues en todos estos supuestos hay una intromisión no consentida en la esfera del titular. Bajo esta visión, resultaría incoherente aceptar que la transgresión de una limitación territorial se califique como infracción, mientras que la transgresión de una limitación temporal o de otra naturaleza

no lo sea, dado que todas ellas forman parte de las facultades que integran el contenido del derecho exclusivo[375].

Aplicado al ámbito marcario, este planteamiento refuerza la idea de que el uso de la marca más allá de los límites impuestos por el contrato (sea en relación con el territorio, los productos o la duración) debe recibir un tratamiento uniforme, pues estamos ante infracción del derecho marcario, aunque la conducta se origine en el marco de una licencia.

Al pasar al sistema de la CAN, se observa una lógica similar a la que venimos planteando, aunque desde un supuesto parcialmente distinto. En un caso ya analizado en esta tesis (cuando se habló de la ausencia de consentimiento como requisito de la infracción marcaria)[376], el TJCAN en interpretación prejudicial 15-IP-2020, abordó la controversia entre KFC y APROCAR, centrada en el uso de marcas tras la presunta terminación de un contrato de franquicia (contrato que implica la licencia de marca). Aunque el caso gira en torno a un antiguo licenciatario y no a un licenciatario vigente, el precedente resulta útil para ilustrar cómo el uso de una marca que alguna vez estuvo autorizado puede convertirse en infracción marcaria, una vez extinguida la fuente de legitimación.

En efecto, el TJCAN señaló que si el contrato que contenía la licencia ha dejado de surtir efectos jurídicos (por resolución, vencimiento o cualquier otra causa legal), el uso continuado del signo por parte del antiguo beneficiario configura una infracción al derecho marcario, conforme a los artículos 154, 155 y 238 de la D486. Aunque el demandado sostenía que el contrato seguía vigente, el TJCAN determinó que correspondía al juez nacional verificar dicha circunstancia como presupuesto lógico para establecer si había o no infracción.

La relevancia de este caso para el presente análisis radica en que confirma que, incluso dentro de una relación originalmente lícita, la infracción puede configurarse en cuanto cesa el consentimiento del titular. Mientras que en el caso KFC el debate giraba en torno a la terminación del contrato, aquí partimos de un supuesto diferente, la relación contractual sigue

[375] Pilar Martín Aresti, *La licencia contractual de patente*. Pamplona: Aranzadi, 1997, 45–46.
[376] Véase, infra, sección 2.3.3.2, p. 83.

formalmente vigente, pero el uso del signo se aparta sustancialmente del alcance del acuerdo, lo que justifica su calificación como infracción marcaria y no como mero incumplimiento contractual. Pero en todo caso, en ambos casos, el eje de la discusión es la ausencia actual de consentimiento válido, ya sea por la extinción del vínculo o por el uso abusivo dentro de su vigencia.

4. Excepciones y defensas contra las acciones de infracción de la marca

4.1 La caducidad por falta de uso como excepción de mérito o fondo

No se puede dejar de lado la posibilidad que tiene el demandado para proponer como excepción de mérito o fondo la caducidad de la marca por falta de uso. La LM, en su artículo 41 numeral 2[377], plantea explícitamente que la caducidad por falta de uso puede proponerse como excepción de mérito o fondo frente a una acción por presunta infracción marcaria. Para ello, el demandado propone la excepción y de inmediato el demandante tiene la carga de la prueba para acreditar que ha venido usando la marca durante los 5 años anteriores a la presentación de la acción[378]. Este artículo hace eco de la imposibilidad para una marca que no cumple con la obligación de uso y, por lo tanto, en una situación registral que se podría calificar de ficticia, pueda ser utilizada infundadamente en acciones por infracción[379]. En el derecho español, proponer solo la excepción de falta de uso tendría efectos *inter partes*, pero si el accionado a la vez propone la caducidad mediante demanda de reconvención, podrá solicitar la extinción del signo distintivo, lo que generaría efectos *erga omnes*.

En Colombia el asunto es problemático, es decir, no es claro que la caducidad pueda proponerse al interior de un proceso judicial como excepción de mérito o fondo. El artículo 167 del D486 plantea la cancelación por falta de uso como un procedimiento

---

[377] También indica la mencionada disposición, que, si el demandado por una infracción marcaria lo solicita, el titular de la marca acreditará que, durante el periodo de cinco años anterior a la fecha de presentación de la acción, la marca se usó efectivamente.

[378] Por lo que recomienda la doctrina española que el demandante, con la presentación de la demanda, debe probar de una vez su titularidad por el uso en el mercado de la marca; además, para poder pedir la medida cautelar, la que se justifica si el demandante cumple con la obligación de uso legalmente impuesta.

[379] Santiago Ferrandis González, *Comentarios a la ley de marcas*. Madrid: Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, 2002, 41.

administrativo[380] a proponer ante "la oficina nacional competente" que es la SIC, o como defensa ante una oposición de un tercero al interior de un procedimiento que busca conceder el registro de marca. Para poder iniciar dicha actuación administrativa de cancelación o poder proponerla como defensa ante una oposición, se debe alegar que el titular de la marca no la viene utilizando directa o indirectamente, o por intermedio de un licenciatario, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, o de la defensa en el procedimiento de oposición[381].

Como se puede observar, la acción de cancelación es de estirpe procedimental (se presenta ante la Oficina Nacional competente) y como defensa, solo puede proponerse en un procedimiento de oposición de un registro marcario. Esto da a entender, al menos desde el punto de vista legal, que la cancelación no procedería judicialmente, y mucho menos podría proponerse como excepción de mérito o fondo en un proceso judicial, donde se ventila una acción de cesación.

Así las cosas, en Colombia no está contemplada la posibilidad de proponer la caducidad del registro marcario por falta de uso como excepción de mérito o aun como reconvención, bajo el entendido de que la declaratoria de dicha situación fáctica debe realizarse por la SIC, por intermedio de un acto administrativo y, en caso de controversia, después de agotada la vía administrativa, podrá ser conocida por el Consejo de Estado, mediante la acción de nulidad. Por eso no sería posible que un juez de la República, incluida la sic, cumpliendo funciones jurisdiccionales, pudiera declararla vía judicial, dado que se insiste en que la naturaleza del acto que declara la caducidad de la marca por falta de uso,

[380] Ha dicho la SIC: "La acción de cancelación es el trámite administrativo contemplado en el derecho comunitario que tiene por objeto valorar el ejercicio que el titular de la marca ha ejecutado en la comercialización de los productos identificados con el signo dentro de un término especial, tres años anteriores a la fecha de solicitud de cancelación". Ver: SIC. *Resolución núm. 34735 de 2003*. Bogotá.

[381] El artículo166 D486 expresa que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

por configuración legislativa, es de carácter administrativo, mas no judicial, por lo que, *lege ferenda*, es mucho más completa la legislación española.

4.2 La nulidad de la marca como defensa y la prejudicialidad en los procesos de infracción marcaria.

En la UE y España en un proceso de infracción marcaria, el demandado tiene la posibilidad de plantear la nulidad de la marca como excepción de mérito o como demanda de reconvención, lo que le permitiría que el mismo juez que conozca la acción de infracción también decida sobre la validez del registro. Esta opción garantiza una economía procesal, ya que evita la coexistencia de litigios paralelos y permite que el juez que conoce de la infracción, en un solo procedimiento, analice tanto la validez del registro marcario como la eventual infracción.

A nivel de la UE, esta posibilidad está claramente reconocida en el RMUE. El artículo 124, letra d) otorga competencia a los tribunales de marcas de la UE para conocer demandas de reconvención por nulidad. A su vez, el artículo 128.1 del mismo Reglamento establece que el demandado puede solicitar la nulidad del registro del demandante mediante reconvención, lo que implica que, dentro del mismo proceso de infracción, el juez puede pronunciarse sobre la validez del registro en cuestión. En sentido similar, el artículo 52 de la LM indica que la marca podrá declararse nula mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca.

En el sistema marcario español, han coexistido dos mecanismos para dejar sin efecto una marca registrada además de la anterior. Por un lado, existe la posibilidad de recurrir la concesión del registro a través del recurso de alzada, impugnando el acto administrativo que otorgaba la marca. Si este recurso era desestimado, se podía acudir a la vía contencioso-administrativa para solicitar la anulación de la resolución. Por otro lado, era posible interponer una acción civil de nulidad directamente contra el registro marcario, lo que permitiría cuestionar su validez en sede judicial. Este último esquema cambió el 14 de enero de 2023 con la entrada en vigor de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que traspuso diversas directivas en materia de marcas. Aunque

el cambio no afectó los fundamentos sustantivos de la nulidad, como sus causales o efectos, sí cambió la competencia para su resolución, trasladando el conocimiento de la nulidad de manera autónoma al ámbito administrativo, específicamente a OEPM. Sin embargo, cuando la nulidad se plantea por vía de reconvención, el asunto continúa en el ámbito judicial y sigue siendo competencia de los Juzgados de lo Mercantil en primera instancia[382].

Frente a este panorama, dentro de un proceso de infracción marcaria, puede ocurrir que el demandado haya iniciado previamente un procedimiento administrativo ante la OEPM con el propósito de obtener la nulidad de la marca. Pero, también es posible que, al contestar la demanda, no plantee la nulidad como excepción de mérito ni como reconvención, pero posteriormente decida iniciar el procedimiento administrativo de cancelación ante la OEPM.

A nivel de la UE, la nulidad de una marca ha estado tradicionalmente vinculada a un procedimiento administrativo ante la EUIPO. En contraste, en España, hasta antes de la reforma que tuvo efecto en el 2023, era posible solicitar la nulidad tanto ante los tribunales mercantiles como después de agotar la vía administrativa en el proceso de concesión de una marca. Es decir, cuando una marca era denegada en sede administrativa, el interesado podía acudir a los tribunales para impugnar la decisión.

El cambio introducido con la reforma del Real Decreto-ley 23/2018 ha equiparado el sistema español con el de la UE, trasladando el proceso de nulidad marcaria a una entidad administrativa (OEPM) en lugar de los juzgados mercantiles. Este giro plantea un nuevo interrogante: ¿Es posible que un procedimiento administrativo de nulidad suspenda un proceso de infracción marcaria por prejudicialidad?

En la UE, esta cuestión ha sido abordada con mayor claridad. El artículo 132.1 del RMUE establece que cuando se presente una demanda de nulidad ante la EUIPO, el tribunal que conozca la infracción puede suspender el proceso hasta que se decida sobre la validez de la marca. Esta norma no hace distinción entre procedimientos administrativos o judiciales, lo

[382] José Massaguer, "La acción y el procedimiento de nulidad administrativa en materia de marcas," LA LEY Mercantil, núm. 102, Sección Derechos de la propiedad intelectual / Doctrina, mayo 2023, 3.

que sugiere que la prejudicialidad es aplicable independientemente de la sede donde se tramite la nulidad.

En España, en cambio, la LEC (artículo 43) establece que la prejudicialidad opera entre procesos judiciales, sin hacer referencia expresa a procedimientos administrativos. Esto genera dudas sobre si un procedimiento administrativo de nulidad ante la OEPM podría detener un proceso de infracción en sede judicial. Si bien la literalidad de la norma parecería restringir la prejudicialidad a los procesos judiciales, la realidad del nuevo sistema español hace necesario replantear esta interpretación, pues de lo contrario se generarían incoherencias en la aplicación de las normas marcarias.

La jurisprudencia del TS ha aportado elementos para esta discusión. En su sentencia de 14 de enero de 2025, el Tribunal resolvió un caso en el que los jueces de primera y segunda instancia dejaron en firme una condena por infracción de una MUE, argumentando que el demandado no había planteado la nulidad mediante reconvención dentro del mismo proceso. Sin embargo, el TS revirtió esta decisión, señalando que el juez debía haber suspendido el proceso de oficio, incluso si la nulidad fue iniciada posteriormente. Esta decisión se basó en el artículo 132.1 del RMUE, que establece que la existencia de un procedimiento de nulidad puede justificar la suspensión del proceso de infracción.

Lo relevante de esta sentencia es que, aunque se refiere a una MUE, permite extraer una interpretación más amplia sobre la aplicación de la prejudicialidad en España. Si un procedimiento administrativo ante la EUIPO puede suspender un proceso judicial de infracción en España, se podría argumentar que lo mismo debería ocurrir con un procedimiento ante la OEPM cuando se trata de marcas españolas. De esta manera, la prejudicialidad no debería limitarse únicamente a procesos judiciales, sino que se aplicará también cuando la nulidad se ventila ante una entidad administrativa.

Dado que el principio de unidad del sistema marcario exige coherencia entre los distintos niveles normativos, la interpretación restrictiva de la LEC debería reconsiderarse a la luz de la doctrina del TS. Si en la UE la prejudicialidad se aplica sin distinción entre procesos judiciales y administrativos, España no debería establecer una barrera artificial

basada en la literalidad del artículo 43 de la LEC. De hecho, esta distinción antes no se planteaba porque la nulidad de una marca española siempre se decidió en los tribunales, por lo que la prejudicialidad nunca se cuestionaba. Sin embargo, con la reforma, que trasladó la competencia autónoma de la nulidad de la marca a la OEPM, es fundamental adoptar una interpretación más flexible para evitar contradicciones y garantizar la seguridad jurídica en los litigios marcarios.

Por otro lado, vale preguntarnos por algo que no se ha aclarado y es si, en un proceso de infracción marcaria, la omisión de alegar la nulidad de la marca mediante reconvención puede generar un efecto de preclusión o, en términos más amplios, de renuncia tácita al ejercicio de dicha acción. Esta cuestión surge a la luz del artículo 52, numeral 1, de la LM, que plantea ambas opciones (la nulidad como reconvención en un proceso de infracción o como una acción independiente ante la OEPM) sin establecer una relación de exclusión entre ellas.

Se responde que, en principio, el hecho de no proponer la nulidad como reconvención en el proceso de infracción no significa que el demandado quede impedido de ejercer la acción de nulidad en una vía separada. No obstante, lo que sí resulta claro, según el artículo 52, numeral 4 de la misma LM, es que, si ya se optó por una vía, no se podrá presentar nuevamente la solicitud con base en otro derecho que pudo haberse alegado en el primer procedimiento.

Por lo tanto, no se configura una renuncia automática por no alegar la nulidad en reconvención, pero sí se debe tener en cuenta que, una vez ejercida la acción por una vía específica, no será posible reabrir el debate con otros fundamentos en un procedimiento posterior. En consecuencia, el demandado debe valorar estratégicamente cuál de las dos opciones resulta más adecuada en función de su caso concreto, dado que su elección condicionará el ejercicio futuro de la acción.

En la CAN y Colombia, la nulidad de un registro no puede proponerse como una excepción de mérito o fondo en un proceso de infracción ni tampoco proponerse demanda de

reconvención, por tanto, la nulidad de un registro como la acción de infracción marcaria, son tramitados por procesos y jueces diferentes[383].

Dicho lo anterior, un aspecto interesante para discutir es qué ocurre cuando existen dos procesos judiciales que, aunque tratan asuntos distintos, tienen una conexión directa. Un ejemplo de esto es el caso en el que se inicia una acción de infracción contra alguien que ha estado usando un signo distintivo sin autorización, pero, una vez iniciado el proceso, el demandado decide interponer una acción ante la jurisdicción administrativa o ante la justicia contencioso-administrativa para solicitar la nulidad del registro marcario del demandante.

También podría analizarse la situación inversa, en la que previamente se haya iniciado un proceso de nulidad absoluta o relativa contra el registro marcario, pero, con posterioridad, el titular de la marca interponga una demanda por infracción contra quien ha estado utilizando el signo. En ambos casos, la cuestión radica en determinar si alguno de los procesos debe prevalecer sobre el otro y si existe la posibilidad de suspender la acción de infracción mientras se resuelve la nulidad, o si, por el contrario, ambos pueden continuar en paralelo sin que uno interfiera en la decisión del otro.

[383] En Colombia, se propuso un proyecto de ley (proyecto de ley núm. 38 de 2015) que buscaba permitir que, dentro de un proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, el demandado pudiera alegar como excepción de mérito la nulidad del derecho de marca. La intención era que la misma autoridad que conociera de la infracción pudiera también pronunciarse sobre la validez del registro, eliminando así la necesidad de acudir a un proceso separado para solicitar su nulidad. Sin embargo, esta iniciativa no fue aprobada y, por lo tanto, no se convirtió en ley. Aunque la propuesta buscaba simplificar el procedimiento y evitar debates sobre la prejudicialidad, presentaba un problema: si el juez que conocía de la infracción declaraba la nulidad, esto solo tendría efectos entre las partes involucradas en el litigio, sin afectar la vigencia del registro en el sistema marcario. Esto habría generado una problemática, ya que, en la práctica, la marca seguiría siendo válida y su titular podría continuar usándola y ejerciendo acciones contra terceros, a pesar de haber sido declarada nula en un caso concreto. Además, esto podría haber llevado a situaciones en las que una misma marca se considerará válida en unos procesos y nula en otros, dependiendo de los jueces que conocieran de cada caso. Esto no solo habría generado incertidumbre para los titulares de derechos marcarios, sino que también podría haber abierto la puerta a interpretaciones contradictorias sobre la validez de un mismo signo distintivo en distintos litigios. En contraste, el sistema actual, aunque obliga a un trámite separado para solicitar la nulidad y podría mejorarse, garantiza que la decisión que se adopte tenga efectos generales y definitivos sobre el registro, evitando la fragmentación de las decisiones judiciales. Por esta razón, aunque el proyecto de ley representaba un intento de solución a los problemas procesales que estamos analizado, su falta de alcance en términos de anulación efectiva del registro habría dejado vacíos importantes en la seguridad jurídica y en la coherencia del sistema de protección marcaria en Colombia.

Para resolver estas inquietudes, es necesario analizar las normas aplicables, en particular el CGP, cuyo artículo 161 establece la figura de la prejudicialidad como causal de suspensión del proceso. En términos generales, esto implica que cuando la resolución de un proceso civil (como lo sería en Colombia una acción por infracción marcaria) depende del resultado de otra decisión judicial, y esta cuestión no puede resolverse dentro del mismo proceso mediante una excepción de mérito de fondo o una demanda de reconvención, el proceso civil podría ser suspendido hasta que se resuelva el asunto pendiente en otro proceso judicial.

En este sentido, es posible que se presenten situaciones en las que la prejudicialidad opere entre un proceso judicial civil por dependencia de la solución en un proceso judicial administrativo. En el caso concreto, surge la pregunta de si un juez civil que conoce de un proceso por infracción marcaria estaría obligado a suspenderlo hasta que se decida una acción de nulidad sobre el registro de la marca en cuestión, cuando el titular de ese registro es el demandante en el proceso de infracción. La respuesta a esta cuestión dependerá de la interpretación del alcance de la prejudicialidad y de si la nulidad del registro marcario constituye un presupuesto esencial para resolver la acción de infracción, lo que podría justificar la suspensión del proceso hasta tanto se resuelva la validez del registro.

Antes de resolver los interrogantes, la D486, en su artículo 172, establece que cualquier persona puede solicitar en cualquier momento la nulidad absoluta de un registro marcario, fundamentada en causales generales como la falta de distintividad. Asimismo, permite la solicitud de nulidad relativa del registro por motivos como el registro de mala fe o la afectación de un mejor derecho previo, entre otros supuestos.

Ahora, en la práctica, se presenta una limitación procesal importante: los jueces civiles ordinarios y la SIC en uso de funciones jurisdiccionales pueden conocer de acciones por infracción marcaria, pero no tienen competencia para declarar la nulidad del registro de una marca, pues la competencia de dicha declaración corresponde exclusivamente a la autoridad jurisdiccional administrativa, en cabeza de Tribunales Administrativos o del CEC.

El problema, como se ha insinuado, surge cuando se ha iniciado el proceso de infracción marcaria, pero el demandado no puede por las razones antedichas proponer como excepción de mérito o fondo la nulidad absoluta o relativa del registro de la marca, ya que ni un juez civil ni la SIC en sede jurisdiccional tienen competencia para resolver esta materia.

Por lo tanto, el demandado podría tener dos posibilidades: o bien ya ha presentado previamente una acción de nulidad ante la autoridad administrativa competente, o bien decide iniciarla después de haber sido demandado en el proceso civil por infracción de marca. Aquí es donde entra en juego la figura de la prejudicialidad, ya que podría argumentarse que la resolución del proceso de nulidad tiene una incidencia directa en el proceso de infracción, y, por lo tanto, debe esperarse a que decida el juez administrativo, pues si allí se declara nulo el derecho registral, el proceso de infracción marcaria terminaría.

Sin embargo, la cuestión tiene algún nivel de discusión, pues el TJCAN[384] ha planteado en interpretación de la D486 que se aplicaría sin discusión la figura de la prejudicialidad si la acción de nulidad fue presentada antes de la acción de infracción, por lo tanto, el juez civil que conoce de dicha acción de infracción no podrá dictar sentencia hasta tanto, no se resuelva sobre la nulidad propuesta en la sede judicial administrativa. Y que, en

[384] "2.1. En reiterada y consistente jurisprudencia, el TJCA se ha pronunciado sobre la alegación de la nulidad del registro marcario como mecanismo de defensa en una acción por infracción. Lo dicho con relación a las marcas es aplicable a los diseños industriales.
2.2. En tal sentido, en el caso de que haya dos procedimientos en paralelo, uno referido a la nulidad de un registro de propiedad industrial, y el otro relativo a la acción por infracción del derecho sustentado en el mencionado registro, a menos que la legislación nacional disponga otra cosa, solo corresponde suspender la tramitación del procedimiento de infracción del derecho de propiedad industrial si es que la solicitud de nulidad del referido registro se presentó con anterioridad.
2.3. En efecto, con relación a las acciones de infracción, es posible que la persona denunciada por infracción de derechos de propiedad industrial alegue, en su defensa, la nulidad del registro que sustenta la acción por infracción. Como el Tribunal ha señalado con anterioridad en jurisprudencia reiterada y consistente, si el denunciado por la acción por infracción prueba que, con anterioridad al inicio de dicho procedimiento, él había iniciado una acción de nulidad con relación al registro que sustenta la denuncia, corresponde que la autoridad nacional competente se abstenga de resolver el fondo del procedimiento de infracción y espere el resultado (el primer pronunciamiento) de la acción de nulidad.
2.4. Si el primer pronunciamiento resuelve por la nulidad del registro marcario, se deja sin efecto el fundamento legal de la acción por infracción. Si ocurre lo contrario (no se anula el registro marcario), continúa el trámite de la acción por infracción.
2.5. La acción de nulidad incoada con anterioridad tiene incidencia directa en la acción por infracción, así ambas corran por cuerdas separadas, pues si el registro se anula, desaparece el fundamento de la acción por infracción". Ver: TJCAN. *Interpretación Prejudicial en el proceso 130-IP-2021*, 27 de agosto de 2024.

cambio, en el evento en que primero se haya iniciado la acción de infracción, solo operaría la prejudicialidad, en el evento que exista en el ordenamiento jurídico una figura que explícitamente permita la prejudicialidad en este evento.

Quizás que se reconozca sin mayor discusión que opera la prejudicialidad cuando el proceso de nulidad es anterior al de infracción, es porque se puede suponer que no ha existido por parte del demandado en el proceso de infracción un objetivo de dilatar dicho proceso, contrario, se podría pensar si el que se acusa de infractor, una vez demandado, promoviera el proceso de nulidad (suposición que tampoco debe decirse cierta, porque la buena fe se presume).

Ahora, en Colombia, no existe una norma específica que indique que en el caso que, iniciada una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial, y si luego se inicia una acción judicial de nulidad, debe existir prejudicialidad. No obstante, sí existe el CGP quien en su artículo 161, regula de manera general la suspensión del proceso, incluyendo la figura de la prejudicialidad, sin que esta norma se refiera expresamente a los procesos relacionados con derechos de propiedad industrial.

Un sector de la doctrina sostiene que, en Colombia, aplica para este caso el GGP (artículo 161 que habla sobre la prejudicialidad) y el que no establece un requisito temporal específico para que una demanda de nulidad afecte un proceso de infracción de derechos de propiedad industrial[385]. De acuerdo con el artículo 161 del CGP, la suspensión procesal procede cuando la decisión en un proceso depende necesariamente del resultado de otro proceso judicial en el que no se pueda discutir la cuestión como excepción o mediante demanda de reconvención. A su vez, el artículo 162 dispone que la suspensión solo se decretará cuando el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o única instancia. Así, la demanda de nulidad del derecho de propiedad industrial que sustenta una acción de infracción sí tiene efectos sobre el proceso de infracción, pero únicamente en la etapa de apelación. Es decir, aunque la nulidad haya sido presentada antes

[385] Camilo Andrés Suárez Botero, "La acción de nulidad contra el derecho de propiedad industrial infringido", Ámbito Jurídico , n.º 645, 11 al 24 de noviembre de 2024.

de la acción de infracción, conforme al criterio del TJCAN, en todo caso existirá un fallo de primera instancia sobre la infracción antes de que opere la suspensión.

Insiste la doctrina citada, que esta estructura procesal parece buscar un equilibrio entre dos riesgos: por un lado, el riesgo de que una sentencia de infracción pierda fundamento si posteriormente se anula el derecho sobre el que se basó, y por otro, el peligro de que el titular del derecho de propiedad industrial vea limitada su capacidad de reacción frente a un uso indebido del signo mientras se resuelve el proceso de nulidad en paralelo.

Finalmente, en un análisis previo a este ítem sobre la acción de cancelación por falta de uso, se concluía que dicha cancelación solo puede tramitarse a través de un procedimiento administrativo, sin que pueda alegarse en sede judicial. Por lo que se planteaba un problema en los procesos por infracción de marcas, ya que el demandado no puede invocar la cancelación por falta de uso como una excepción demérito o fondo, dado que el juez no tiene competencia para resolver sobre la validez del registro.

A partir de esto, surge la duda de si el demandado en un proceso de infracción podría alegar la prejudicialidad cuando ya existe en curso un procedimiento de cancelación de la marca. Pero, la respuesta es negativa, pues el CGP en su artículo 161 que regula la prejudicialidad únicamente lo permite entre procesos judiciales, y la cancelación por falta de uso es un procedimiento administrativo. Esto significa que, incluso si la cancelación se hubiera solicitado antes de la acción por infracción, el proceso judicial deberá continuar hasta su conclusión sin posibilidad de suspenderse por este motivo.

Ahora, desde el punto de vista práctico, si la cancelación de la marca se decreta antes de que se dicte sentencia en el proceso por infracción, el juez podría modular sus efectos, en particular en lo relativo a la tasación de los perjuicios, que solo podrían cuantificarse hasta el momento en que la marca fue cancelada, pero no debería terminar el proceso. En contraste, si la cancelación se produce con posterioridad a la sentencia, esta mantendrá su validez, y los efectos de la condena se extenderán hasta el momento en que la marca aún estaba registrada, dado que la cancelación no tiene efectos retroactivos.

En una corta conclusión hasta lo aquí dicho, mientras que en la UE y España se permite abordar la nulidad dentro del proceso de infracción y la prejudicialidad tiene un alcance amplio (incluyendo procedimientos administrativos como los de la EUIPO), en Colombia y la CAN, la nulidad es un proceso separado, la prejudicialidad es más restringida según la jurisprudencia del TJCAN y solo opera si la acción de nulidad es anterior al litigio por infracción. Esto genera diferencias significativas en la forma en que se resuelven los conflictos marcarios, pues en el sistema europeo-español hay una mayor integración de las decisiones, mientras que en el sistema andino-colombiano los procesos de nulidad y de infracción avanzan de manera más fragmentada.

4.3 La prescripción de las acciones por infracción de la marca

La prescripción extintiva hace referencia a la pérdida de un derecho o a la imposibilidad de ejercer una acción, por no haber ejercido el derecho y su correspondiente acción en el tiempo establecido por la ley. En materia de marcas significa que si el titular marcario o la persona legitimada, no inicia por ejemplo las acciones de cesación o indemnizatorias, dentro de un tiempo establecido, puede perder la oportunidad de ejercitarlas.

Dicho en palabras de la doctrina, la prescripción extintiva, entendida como la pérdida del derecho o de la acción por el paso del tiempo, puede ser explicada desde dos planos conceptuales: uno subjetivo y otro objetivo. Desde la perspectiva subjetiva, la prescripción se presenta como una manifestación del abandono del derecho por parte de su titular, reflejado en la prolongada inactividad en su ejercicio. El titular, al dejar transcurrir el tiempo sin actuar, exterioriza una conducta desinteresada que justifica la extinción de su pretensión. Desde el plano objetivo, en cambio, la prescripción actúa como un mecanismo de estabilidad normativa, que busca dotar de seguridad jurídica al tráfico jurídico, impidiendo que los derechos puedan hacerse valer de manera indefinida. Esta función exige que las acciones se ejerzan dentro de un plazo razonable, protegiendo así la certeza de las relaciones jurídicas y evitando la amenaza latente de reclamaciones indeterminadas en el tiempo. Ambas

dimensiones (subjetiva y objetiva) confluyen en la estructura funcional de la prescripción como límite temporal del derecho subjetivo[386].

En materia de marcas, esta doble justificación de la prescripción extintiva (subjetiva y objetiva) tiene pleno sentido. Desde el enfoque subjetivo, se parte de la idea de que quien tiene un derecho debe ejercerlo con diligencia. Si el titular de la marca conoce una infracción y deja pasar el tiempo sin hacer nada, su inacción prolongada puede entenderse como un desinterés o incluso como una aceptación implícita de la situación. Por eso, el ordenamiento jurídico le impone un límite y si no actúa dentro del tiempo previsto, pierde su derecho a reclamar.

Pero también, desde una mirada objetiva, la prescripción cumple una función de equilibrio que impide que los derechos marcarios se conviertan en herramientas para revivir conflictos antiguos, afectando la estabilidad del mercado. En ese sentido, limitar el tiempo para ejercer las acciones por infracción protege a los demás actores del sistema (incluidos competidores y consumidores) frente a reclamos tardíos que podrían desorganizar el tráfico comercial. En definitiva, en el régimen marcario, la prescripción no solo busca sancionar al titular que no actúa, sino también preservar un entorno jurídico previsible y confiable.

Dicho lo anterior, analicemos la prescripción extintiva en los ordenamientos objeto de estudio.

4.3.1 UE y España

En la LM la prescripción de las acciones derivadas de la violación del derecho de marca se encuentra regulada en el artículo 45, el cual establece dos reglas diferenciadas. En primer lugar, se dispone que *"Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse".* A renglón seguido, el segundo numeral aclara que *"La indemnización de daños y perjuicios solamente*

[386] Tatiana Arroyo Vendrell, "La prescripción extintiva de las acciones civiles por infracción marcaria: especial consideración de las infracciones continuadas", *Revista General de Derecho Civil* 15 (2011): 1.

podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción".

Es importante anunciar, como en otras oportunidades, que las reglas sobre prescripción que se analizan en relación con la LM son también aplicables a las MUE de conformidad al artículo 129 numerales 2 y 3 del RMUE. Por tanto, el régimen de prescripción contenido en el artículo 45 LM se proyecta igualmente sobre las MUE.

4.3.1.1 El dies a quo para el conteo de las acciones

Sobre el cómputo del término de cinco años al que hace referencia el artículo 45 LM, la doctrina ha planteado dos interpretaciones distintas: una de corte subjetivo y otra de carácter objetivo. La interpretación subjetiva sostiene que el plazo debe contarse desde el momento en que el titular de la marca tuvo conocimiento de la infracción y, por tanto, se encontró en condiciones de ejercer la acción en defensa de su derecho. Por su parte, la postura objetiva entiende que el término debe computarse desde el momento en que la infracción se produjo de manera pública, es decir, no clandestina, haciendo posible el ejercicio de la acción con independencia del conocimiento o desconocimiento del titular.

La doctrina mayoritariamente se ha decantado por la interpretación subjetiva, donde se insiste que dicho cómputo debe iniciarse en el momento en que el titular de la marca presuntamente infringida tuvo conocimiento efectivo o potencial de la violación de su derecho, y no desde la mera realización objetiva del acto de infracción[387]. Pero existe alguna voz que prefiere la interpretación objetiva[388].

Considero que la postura subjetiva ofrece una solución más razonable. La prescripción debe contarse desde que el titular conoce o puede razonablemente conocer la infracción, no desde un momento abstracto en el que ya era visible en el mercado. Porque el punto no es si

[387] Massaguer, *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 168–169; García Vidal, *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, 677–678; Hernández Martí Pérez, *La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas*, 369–370; Raúl Bercovitz Álvarez, "Prescripción de acciones", en *Comentarios a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas* , dir. Manuel A. Lovato (Madrid: Civitas, 2002), 676.
[388] Lovato, *Comentario a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, 708.*

la infracción es pública, sino si el titular estaba en condiciones reales de ejercer su derecho. Lo contrario sería exigirle actuar sin información suficiente, o incluso asumir que debía haberlo hecho por el solo hecho de que la conducta era notaria. Esta interpretación, además de ser más justa, evita premiar al infractor que logró mantenerse al margen del radar del titular durante un tiempo. La exigencia de diligencia debe mantenerse, pero dentro de parámetros razonables.

Ahora, con referencia a dicho conocimiento deben tenerse en cuenta varias consideraciones.

En primer lugar, se centra en determinar si ese conocimiento debe ser efectivo o si basta con que el titular haya tenido una posibilidad razonable de conocer la infracción. GARCÍA VIDAL, se inclina por esta última opción, defendiendo que el inicio del cómputo debe situarse cuando el titular del derecho ha estado en condiciones razonables de conocer la violación de su derecho, sin exigir un conocimiento pleno y efectivo. Esta posición (señala) evita premiar conductas negligentes del titular que, de manera pasiva o deliberada, postergue artificialmente la toma de conocimiento con el fin de extender el plazo para exigir.[389]

En segundo lugar, el conocimiento exigido para que se inicie el cómputo del término de prescripción no debe postergarse hasta que el demandante tenga todo el acervo probatorio o los recursos para demandar. Exigir tales condiciones adicionales introduciría una incertidumbre excesiva y un grado de subjetividad incompatible con la seguridad jurídica, al quedar supeditado el inicio del plazo a valoraciones demasiado variables. En tal sentido, el conocimiento relevante es aquel que puede considerarse razonablemente alcanzado por el titular, sin necesidad de que se reúnan todos los elementos probatorios ni condiciones materiales para exigir[390].

En tercer lugar, debe recordarse que la prescripción extintiva debe alegarse por el demandado, quien deberá no solo acreditar que se ha cumplido con el tiempo señalado por la ley, sino también que se han generado los presupuestos de su conteo. Así lo ha señalado el

[389] García Vidal, *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*. 677.
[390] Raúl Bercovitz Álvarez, *Prescripción de acciones*, 235: 682.

TS, al afirmar que su planteamiento extemporáneo resulta inadmisible, es decir, fuera de la fase inicial de la instancia[391]. Esta regla general, propia del derecho procesal civil, también se aplica en el ámbito marcario, donde corresponde al demandado no solo alegar la prescripción a tiempo, sino además probar que efectivamente se ha configurado en la fase de inicial de instancia. Es decir, llevado al caso marcario no basta con afirmar que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto en el artículo 45 de la LM. Se requiere acreditar desde cuándo comenzó a correr el término, lo cual exige probar el momento en que el titular del derecho tuvo conocimiento efectivo de la infracción. Esa carga de la prueba recae sobre quien pretende beneficiarse de la prescripción. Una forma de acreditar ese conocimiento puede ser la existencia de requerimientos previos, comunicaciones formales o cualquier otra actuación del titular que permita concluir que ya conoció los hechos.

En cuarto lugar, conviene precisar que cuando se habla del conocimiento del hecho por parte del legitimado (como punto de partida del cómputo del término de prescripción), no puede exigirse que este conocimiento incluya necesariamente la plena identificación del infractor. CRISTINA HERNÁNDEZ MARTÍ advierte que, aunque la acción debe dirigirse contra alguien determinado, esto no implica que el *dies a quo* quede supeditado al momento en que el titular del derecho conoce la identidad del responsable. A partir de una lectura flexible del artículo 45 LM, la autora sostiene que el término debe contarse desde que el titular tiene conocimiento de la infracción como tal, y no desde que identifica al infractor. Exigir ambos elementos simultáneamente (el conocimiento del hecho y de su autor) generaría una inseguridad jurídica innecesaria, al permitir que el término quede indefinidamente suspendido. Solo en casos excepcionales, cuando el perjudicado haya actuado con diligencia y aun así no le haya sido posible identificar al infractor, podría admitirse que el cómputo se aplace hasta el momento en que esté efectivamente en condiciones de hacerlo[392].

[391] TS, Sala Primera (Civil), sentencia 986/2005, 19 de diciembre de 2005.
[392] Hernández Martí Pérez, *La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas*, 369–370.

4.3.1.2 El dies a quo en las infracciones continuas y su efecto en la acción de indemnización de perjuicios

Por otro lado, también existe controversia en torno al inicio del cómputo del término de prescripción en los casos en que la infracción del derecho de marca reviste un carácter continuado o recurrente. En este contexto, se discute si la acción de cesación prescribe una vez transcurridos cinco años desde la primera violación del derecho exclusivo, o si, por el contrario, debe considerarse que se cuenta desde que ha cesado la conducta infractora. Todo ello especialmente, para contar el tiempo de prescripción para reclamar los perjuicios.

GARCÍA VIDAL distingue entre los actos de infracción aislados y aquellos de carácter continuado o reiterado. En el primer caso (actos puntuales con una concreción temporal delimitada) señala que no existe mayor complejidad, pues el cómputo del plazo de prescripción debe realizarse de forma independiente para cada acto infractor, a partir del momento en que el titular tuvo conocimiento de su ocurrencia. Incluso plantea un ejemplo ilustrativo: si un infractor incurre en una violación del derecho marcario, cesa tras ser requerido, y tiempo después reincide, se tratará de dos infracciones distintas, con términos de prescripción que corren por separado. El problema se presenta, sin embargo, cuando los actos infractores se producen de manera continuada o permanente en el tiempo. Aquí la pregunta es desde cuándo debe contarse el plazo: ¿desde el conocimiento del primer acto por parte del titular o desde el momento en que cesa la actividad infractora? El autor afirma que la postura más respaldada por la doctrina y la jurisprudencia es que el término de prescripción en los casos de infracción continuada debe contarse desde el día en que finaliza la conducta infractora. Es decir, no desde el primer acto, ni desde que el titular pudo ejercer la acción, sino desde que cesa la actividad denunciada, lo cual tiene pleno sentido en el contexto de una infracción que se proyecta de forma persistente en el tiempo[393].

Agrega el autor inmediatamente citado, que una razón adicional para defender que el término de prescripción en los casos de infracción continuada debe contarse desde el momento en que cesa la conducta infractora, es que de lo contrario perdería todo sentido la

[393] García Vidal, *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, *678.*

previsión contenida en el artículo 45.2 LM, que limita la posibilidad de reclamar indemnización únicamente respecto de los daños causados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejerce la acción, es decir, la presentación de la demanda. Si el término de prescripción comenzara a contarse desde el primer acto de infracción conocido por el titular, en muchos casos se llegaría a una situación en la que tanto la acción como la posibilidad de reclamar daños estarían ya prescritas al momento en que cesa la conducta infractora, lo cual haría inoperante la finalidad misma de la norma[394].

Una posición diferente a la anterior (y al parecer minoritaria) puede encontrarse en la doctrina de MANUEL BOTANA AGRA, quien sostiene que, a diferencia de lo que ocurre en el derecho de la competencia desleal (donde existen intereses públicos que justifican interpretar la prescripción de manera más flexible), en el ámbito de la propiedad industrial los intereses son eminentemente privados. En consecuencia, y en aras de la seguridad jurídica y la normalidad del tráfico económico, las acciones deben prescribir conforme a lo que indica expresamente la ley, es decir, cinco años contados desde el momento en que pudieron ejercitarse, incluso si la infracción es continuada o se reitera en el tiempo. A su juicio, postergar el inicio del término hasta la cesación de la conducta infractora beneficiará exclusivamente al titular del derecho de exclusiva, pero en detrimento del sistema competitivo general. Por ello, considera que debe propugnarse la tesis estricta del cómputo literal, sin excepciones basadas en la continuidad de la infracción[395].

No obstante, frente a esta posición minoritaria, considero que la tesis generalizada en la doctrina (y explicada por García Vidal) resulta mucho más razonable y coherente con la estructura del sistema de protección de los derechos de propiedad industrial. La interpretación que defiende el inicio del cómputo del término de prescripción desde la cesación de la infracción (en los casos de conductas continuadas) no solo se ajusta mejor a la realidad fáctica de este tipo de violaciones, sino que también evita premiar comportamientos infractores

[394] Ibídemem, 680-681.

[395] Manuel Botana Agra. "Precisiones del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) sobre el término 'a quo' del plazo de prescripción de las acciones en el ámbito de las Marcas y de la Competencia Desleal." *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 30 (2009–2010): 1099–1144.

persistentes que, de otra manera, podrían quedar impunes por una aplicación formalista del artículo 45 LM. No tiene sentido hablar de extinción de la acción cuando la infracción todavía está ocurriendo o cuando sus efectos siguen proyectándose en el mercado.

Obligar al titular a actuar antes de que cese la conducta, so pena de prescripción, desnaturaliza la finalidad de la acción de cesación. En cambio, entender que el plazo para demandar también va hasta el momento en que finaliza la infracción permite un ejercicio real, completo y útil del derecho, sin que ello suponga una inseguridad jurídica para el infractor, ya que el artículo 45.2 LM introduce un límite a la reclamación indemnizatoria. Esta combinación entre cesación desde el fin de la conducta y limitación indemnizatoria a los cinco años anteriores a la demanda logra un equilibrio razonable entre los intereses del titular y la protección de la estabilidad del tráfico jurídico.

Además, en el evento en que se detecte un uso estratégicamente dilatado del ejercicio de la acción por parte del titular, con el propósito de maximizar sus efectos o causar un perjuicio indebido al presunto infractor, el propio TS ha establecido que el sistema cuenta con mecanismos correctivos. En sentencia de 20 de enero de 2010[396], afirmó que esta interpretación del *dies a quo "no impide acudir, cuando sea preciso, a los medios de reacción que las válvulas del sistema ofrecen, en el caso de ser calificado abusivo o contrario al estándar de buena fe, el retraso en el ejercicio de la acción".* Con ello se garantiza que el titular no pueda instrumentalizar su derecho de exclusiva de forma abusiva, preservando el equilibrio entre tutela efectiva y buena fe procesal.

Por otro lado, cuando se afirma que el término de cinco años se cuenta desde que cesó la infracción, surge la duda en cuanto si la conducta infractora ya ha cesado, ¿qué sentido tendría entonces iniciar una acción de cesación? Esta objeción ha sido planteada por MANUEL A. LOVATO, quien sostiene que carece de sentido que en la sentencia se ordene cesar una infracción que ya no existe, y que, por tanto, la acción de cesación solo tiene eficacia respecto del futuro, porque que la acción de cesación solo tiene sentido cuando se dirige contra infracciones que están ocurriendo en el presente o que tienen vocación de

[396] TS, Sentencia de 20 de enero de 2010 (Sala Primera de lo Civil, Rec. 1370/2005).

repetirse en el futuro. Resultaría jurídicamente incongruente que una sentencia ordenara al demandado cesar en la violación de un derecho de propiedad industrial cuando, al momento de dictarse la sentencia, ya no existe tal infracción[397].

Pero esta afirmación no agota el alcance que puede tener la acción, porque también es posible (como ya se indicó en su momento y como lo ha reconocido el TJUE en el caso *Nokia)* que aun cuando la conducta infractora ya haya cesado y no exista un riesgo manifiesto de su repetición, procede una acción de prohibición. Esta acción tiene una finalidad de evitar que el titular de la marca se vea obligado a soportar una carga probatoria desproporcionada para demostrar una reiteración, y asegurar que, frente a una infracción ya producida, se pueda dictar una providencia que disuada al infractor de incurrir nuevamente en la misma conducta. Y, además, aunque ya haya cesado la conducta infractora, para determinar el momento de cese de la infracción también resulta relevante para efectos de establecer el marco temporal de cinco años hacia atrás dentro del cual pueden reclamarse los perjuicios, conforme al artículo 45.2 de la LM.

En fin, todo lo anterior permite ver cómo opera la prescripción en los distintos escenarios de infracción. No obstante, cuando se trata de conductas continuadas, conviene hacer una precisión final que resulta interesante para entender bien el alcance de los plazos que trae la ley.

Ya se ha dicho que el conocimiento del titular es importante para fijar desde cuándo pueden contarse los términos de prescripción. Pero cuando se trata de infracciones marcarias (que casi siempre son conductas que se repiten o se mantienen en el tiempo), toda esa discusión sobre cuándo se conoció la infracción puede perder fuerza práctica. Si la conducta sigue ocurriendo, el titular todavía puede accionar. Lo que sí se ve limitado es el alcance del reclamo por perjuicios, que solo puede ir cinco años hacia atrás desde la fecha en que se presenta la demanda.

[397] Lovato, *Comentario a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, 713.

Además, pensar que, porque ya pasaron cinco años desde que el titular conoció la infracción, entonces ya no puede presentar la acción, incluso si la conducta infractora se mantiene, llevaría a una conclusión jurídica inapropiada. Sería tanto como decir que por haber dejado pasar ese tiempo, el infractor queda libre para seguir violando el derecho. Y no es eso lo que permite la norma ni lo que ha dicho la doctrina mayoritaria. Por eso, el conocimiento del titular no bloquea la acción, pero sí marca el límite temporal de lo que puede reclamar por concepto de daños.

4.3.1.3 El cómputo de los términos de prescripción y su incidencia en la indemnización de perjuicios en los casos de responsabilidad subjetiva

Como se estudió en su momento, en los casos de infracción de marca, la LM establece un sistema diferenciado de imputación de responsabilidad para efectos de indemnización[398]. El artículo 42 distingue entre los supuestos de responsabilidad objetiva, donde no se requiere advertencia previa al infractor, y los casos de responsabilidad subjetiva, en los que sí es exigible un requerimiento previo para que nazca jurídicamente la obligación de indemnizar, pues indica el mencionado artículo en su numeral 2 que *"solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente…"*

En los supuestos de responsabilidad objetiva (art. 42.1 LM), la mera realización de ciertas conductas (como colocar el signo infractor en el producto, realizar la primera comercialización o infringir una marca renombrada) genera directamente la obligación de indemnizar. En estos casos, el artículo 45.2 LM permite reclamar los perjuicios causados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción, sin necesidad de advertencia alguna. Basta con probar la infracción, el daño y el nexo causal.

Distinto es el panorama cuando se trata de los supuestos del artículo 42.2 LM. Allí la ley exige que, para que haya responsabilidad por perjuicios, el infractor haya sido previamente advertido suficientemente por el titular del derecho o persona legitimada. Es decir, sin requerimiento previo, no hay culpa jurídicamente imputable, y por tanto, aunque haya infracción, no hay derecho a indemnización. Esto ocurre en aquellos casos que no

[398] Véase, infra, sección, 3.2.2; p. 244.

encajan en las causales objetivas, y en los que la infracción puede haber sido incluso no consciente.

Este detalle tiene una consecuencia directa sobre el alcance temporal de la indemnización. El artículo 45.2 de la LM establece que los perjuicios solo se podrán exigir en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la acción. Pero, en el contexto del artículo 42.2, esa regla de los cinco años no puede aplicarse de forma automática desde la demanda hacia atrás, porque el deber de indemnizar solo nace desde que el infractor ha sido requerido. Es decir, no se puede reclamar indemnización por los actos cometidos antes del requerimiento, porque aún no había responsabilidad jurídicamente estructurada.

Por tanto, en estos casos, la indemnización de perjuicios se limitará al periodo comprendido entre el momento del requerimiento y la fecha de presentación de la demanda, si la conducta continúa, o, en su defecto, entre el requerimiento y el cese definitivo de la infracción, si esta terminó antes de la demanda.

Lo dicho puede explicarse con un ejemplo: una persona viene usando un signo infractor durante cuatro años, pero su conducta no cae en las causales objetivas del artículo 42.1. En el año cuatro, el titular lo requiere formalmente, y en el año cinco presenta la demanda. En ese caso, los tres primeros años de uso no son indemnizables, porque no hay requerimiento ni culpa imputable a luces de la normativa española. La indemnización solo cubriría el periodo entre el requerimiento y la demanda.

Ahora bien, si la conducta infractora ya había cesado antes de presentarse la demanda (por ejemplo, si cesó seis meses después del requerimiento), entonces el límite de la indemnización ya no es la demanda, sino ese momento de cese. En ese escenario, el periodo indemnizable sería únicamente entre el requerimiento y el cese.

De todas formas, este alcance está sujeto a una condición adicional, y es que tanto la demanda como los perjuicios reclamados estén dentro del plazo general de prescripción de cinco años previsto en el artículo 45.2. Es decir, aunque haya habido requerimiento y cese,

si la demanda se presenta más de cinco años después del cese, la acción estará prescrita. Y de igual manera, aunque se interponga dentro del plazo, no se podrán reclamar perjuicios más allá del quinquenio legal.

En resumen, en los casos de responsabilidad subjetiva del artículo 42.2 LME, la indemnización de perjuicios solo puede liquidarse entre el momento del requerimiento y la fecha de cese de la infracción (si ocurrió antes de la demanda) o hasta la presentación de esta (si la infracción persiste), y siempre que ese intervalo esté cubierto dentro del término de prescripción de cinco años.

4.3.2 La CAN y Colombia

En el ámbito colombiano, el régimen de prescripción de las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial (incluidas las marcas) se encuentra regulado por la D486. El artículo 244 establece que *"la acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez".* Esta disposición introduce un doble criterio: uno subjetivo, basado en el conocimiento efectivo del titular, y otro objetivo, que fija un límite temporal absoluto desde la última comisión del acto infractor.

Como puede observarse, el artículo 244 de la D486 plantea dos términos de prescripción diferentes (de 2 y de 5 años), pero debe entenderse claro desde el principio que no se trata de que existan dos plazos alternativos que el titular pueda elegir según lo que más le convenga. Lo que la norma plantea es que, si el legitimado conoce la infracción, tiene un plazo de dos años para accionar. El plazo de cinco años solo aplica cuando no se ha probado ese conocimiento y en todo caso han pasado 5 años desde que se cometió la infracción si esta fue aislada o 5 años desde que se cometió la infracción por última vez en los casos de una infracción continuada. Es decir, el titular no cuenta con dos caminos abiertos al mismo tiempo; si se prueba que conoció la infracción y dejó pasar dos años, no puede ampararse después en el plazo de cinco.

Al confrontar la norma andina con la regulación contenida en la LM, es posible advertir diferencias sustanciales, tanto en la estructura como en el enfoque del régimen de prescripción. El artículo 244 de la D486 establece un término general de prescripción aplicable a la acción por infracción, sin realizar distinciones entre acciones de cesación, de indemnización de perjuicios o de cualquier otra naturaleza. A diferencia del artículo 45 LM, que regula por separada la acción civil y la acción indemnizatoria, la norma comunitaria opta por una fórmula unificada que, en principio, resulta menos precisa en su alcance.

Pero más relevante aún es el modo en que se configura el punto de partida del cómputo del término. Mientras que el artículo 45.1 LM habla de "desde el día en que pudieron ejercitarse" (una redacción que permite tanto integrar el conocimiento real como el razonable o potencial del titular), la Decisión 486 establece que la acción prescribe "a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción". Este enunciado tiene un contenido mucho más cerrado, que apunta a un conocimiento efectivo y, en principio, pareciera exigir prueba cierta del momento en que el titular accedió a la información sobre la conducta infractora. La fórmula "pudieron ejercitarse" es jurídicamente más rica y flexible, porque permite al juez ponderar si el titular, con una diligencia mínima, pudo haber conocido los hechos lesivos y, por tanto, si se encontraba o no en condiciones de accionar. En cambio, la literalidad del artículo 244 abre el riesgo de que un titular, de forma artificiosa, alegue desconocimiento indefinido, incluso frente a circunstancias objetivas que indicarían lo contrario. Esta redacción podría, en la práctica, permitir evasiones estratégicas que afectan directamente la seguridad jurídica y debilitan el efecto de la prescripción extintiva.

En el caso de la acción de indemnización de perjuicios, en ausencia de regulación se genera una dificultad adicional cuando se trata de infracciones continuadas. Puede ocurrir que una conducta infractora se haya mantenido en el tiempo durante varios años, y que el titular solo decida iniciar la acción (de cesación e indemnización) en una etapa posterior, sin que exista una regla expresa que limite el alcance retroactivo de la pretensión indemnizatoria. Bajo esta configuración, si el titular demuestra que la infracción comenzó, por ejemplo, hace diez años, y que la acción se inicia hoy (porque hoy obtuvo el conocimiento), podría

pretender una reparación integral de todo el período, sin restricción temporal alguna. Esto genera un escenario de inseguridad jurídica evidente para el infractor, que queda expuesto a una eventual condena por hechos lejanos, sin un límite razonable que define qué puede y qué no puede reclamarse.

En el derecho español, esta situación se encuentra expresamente resuelta en el artículo 45.2 LM, que impone una restricción, y es que, solo pueden reclamarse daños y perjuicios derivados de los actos de realización realizados durante los cinco años anteriores a la fecha de ejercicio de la acción. Este límite, más allá de proteger al presunto infractor (quien, aunque se encuentra en una situación de ilegalidad, sigue siendo un ciudadano con derechos), también estabiliza el sistema y evita que se acumulen pretensiones excesivamente antiguas, muchas veces de difícil prueba y valoración. La ausencia de una previsión similar en la Decisión 486 representa una omisión importante, que deja abierta la puerta a reclamaciones indefinidas en el tiempo, especialmente cuando se alega una infracción de carácter continuado.

4.3.2.1 La interpretación del TJCAN sobre los términos de prescripción y los vacíos de la norma comunitaria.

A falta de conocido desarrollo doctrinal, ha sido el TJCAN quien ha intentado dar alcance al precepto normativo que regula la prescripción extintiva en materia de propiedad industrial. Así, en interpretación prejudicial del 22 de abril de 2021[399], realiza una lectura detallada del artículo 244 de la Decisión 486, delimitando con claridad las reglas sobre el cómputo del término de prescripción. En el considerando 1.32, el Tribunal indica que el plazo de dos años debe computarse *"necesariamente desde la fecha en que el titular del derecho de propiedad industrial tuvo conocimiento del acto infractor",* reforzando así el carácter subjetivo de ese primer término.

Ahora bien, en cuanto al plazo de cinco años, el Tribunal introduce un criterio diferenciado en el considerando 1.33, al señalar que su cómputo dependerá de la naturaleza de la infracción: si esta es instantánea, el plazo se cuenta desde el momento mismo en que se

[399] TJCAN, *Interpretación Prejudicial 300-IP-2019,* 22 de abril de 2021.

consumó el acto infractor; si se trata de una infracción continuada, el cómputo se inicia desde el último acto de infracción. Este razonamiento permite entender que, por ejemplo, si el titular conoce la infracción en el momento mismo en que esta ocurre (y se trata de una infracción instantánea), el término aplicable será el de dos años. Pero si la conducta infractora persiste en el tiempo, se activa el plazo de cinco años, contado desde la última manifestación del acto infractor, a condición de que el legitimado para instaurar la acción no la haya conocido antes.

En el considerando 1.35, el Tribunal resalta que los dos plazos no son acumulables ni subsidiarios entre sí. Si el titular ha dejado vencer el plazo de dos años desde que tuvo conocimiento de la infracción, no podrá invocar posteriormente el plazo de cinco años como vía alternativa, ya que este responde a una lógica distinta, centrada en la ocurrencia o el cese de la infracción y no en el conocimiento del titular. Este punto es importante, pues evita que el sistema sea instrumentalizado para extender artificialmente la posibilidad de accionar.

A su vez, el considerando 1.36 aclara que, si el demandado logra probar que el titular del derecho conoció la infracción desde hace más de dos años, puede oponerse válidamente a la acción mediante la excepción de prescripción extintiva[400]. En tal caso, se genera la imposibilidad jurídica de que el titular invoque el plazo de cinco años. Por último, en el considerando 1.37, el Tribunal establece que, si no se logra probar ese conocimiento del titular, el demandado podrá alegar en subsidio el plazo de cinco años, contado desde la fecha en que se cometió el último acto de infracción.

Concluye el Tribunal que, si el demandado acredita el conocimiento del titular con una antelación superior a dos años, la acción estará prescrita y, en consecuencia, deberá declararse su improcedencia.

Un aspecto que no termina de resolverse ni en el texto del artículo 244 de la Decisión 486 ni en la interpretación que de él hace el TJCAN, es qué ocurre cuando se trata de una infracción continuada que fue conocida desde su inicio por el titular del derecho y frente a la

[400] En Colombia, la prescripción extintiva debe ser alegada por el demandado. Dice el artículo 2513 del Código Civil colombiano: “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”.

cual no se ejerció acción alguna dentro de los dos años siguientes. La duda se plantea en torno a si, vencido ese plazo, el titular pierde también la posibilidad de accionar hacia el futuro frente a la misma conducta infractora, por el hecho de haber guardado silencio o no haber reaccionado oportunamente.

La hipótesis puede formularse de la siguiente manera: un tercero comienza a utilizar un signo infractor el día X, y el titular de la marca lo sabe desde ese mismo momento. No obstante, pasan más de dos años sin que se interponga acción alguna. En este escenario, si el infractor persiste en la conducta y el titular decide demandar más adelante, ¿puede entenderse que esa conducta (que continúa hasta hoy) sigue siendo una infracción susceptible de acción? ¿O se considera que, al haber conocido y tolerado pasivamente esa conducta durante más de dos años, el titular renunció de hecho al ejercicio de su derecho, operando la prescripción sobre la totalidad de la infracción, incluyendo su continuidad?

Aunque pudiera ser obvia la respuesta en el sentido de que puede iniciar las respectivas acciones de protección de la marca, no obstante, la respuesta no es clara en la norma ni en la interpretación perjudicial. El Tribunal ha dicho, en el considerando 1.36, que, si se prueba que el titular conoció la infracción desde hace más de dos años, la acción está prescrita. Pero no distingue si esa prescripción se refiere únicamente a los actos pasados (hasta ese momento) o también a los actos futuros que conforman una infracción continuada. En otras palabras, no queda claro si la conducta infractora que continúa después de esos dos años debe entenderse como una infracción nueva (y por tanto susceptible de generar un nuevo término), o si se trata de la misma infracción, ya prescrita en su conjunto por haber sido conocida desde el inicio.

Si se adopta una posición rígida, se podría concluir que el titular ya no puede ejercer acción alguna, ni siquiera por los actos posteriores, porque la pasividad inicial constituye una forma de aceptación tácita (una mera tolerancia) que desactiva la protección legal. Pero esa solución es problemática, pues equivaldría a consagrar la impunidad de una infracción continuada solo porque el titular no demandó a tiempo, cerrando para siempre la puerta a la defensa del derecho, incluso si la conducta persiste. Esto no solo iría en contra del principio

de protección efectiva, sino que abriría un incentivo para los infractores, persistir en la conducta sabiendo que la inactividad inicial del titular los blinda jurídicamente a futuro.

Desde esta perspectiva, el sistema andino se queda corto al no aclarar si, en los casos de infracción continuada, el conocimiento temprano y la inacción del titular agotan su derecho de accionar de forma definitiva, o si cada acto posterior genera, por su reiteración, un nuevo punto de partida para el ejercicio de la acción. Esta es una discusión que, en el sistema español, ha sido mejor abordada doctrinal y jurisprudencialmente, al establecer que, en los actos sucesivos o reiterados, cada infracción reabre la posibilidad de accionar, aunque hayan pasado plazos anteriores, con la limitación en la indemnización de perjuicios.

Lo razonable sería entender que, si bien el titular no ejerció su derecho en los dos años siguientes a tener conocimiento, y por tanto pierde la posibilidad de reclamar daños y perjuicios por ese período inicial, ello no lo inhabilita de manera absoluta para solicitar el cese de la conducta infractora, en la medida en que esto sigue ocurriendo. Negar la procedencia de la acción en estos casos equivaldría a validar una infracción permanente y dejarla consolidarse por la sola pasividad del titular en el pasado, sin atender al hecho de que los efectos nocivos del uso indebido del signo se siguen proyectando sobre el mercado.

Además, hay aquí un interés jurídico que excede al del titular. En una infracción continuada, especialmente cuando tiene presencia en el mercado, están en juego también los derechos de los consumidores, la claridad en el origen empresarial de los productos y la protección de la competencia leal. Por tanto, permitir que el infractor continúe con su conducta con base en una prescripción subjetiva ya agotada es desequilibrado e incluso contrario a la función estructural del derecho marcario. Lo que debería sancionarse con la prescripción es la inacción frente a los efectos pasados (en particular, la posibilidad de obtener una indemnización retroactiva), pero no el derecho a reclamar el cese de una conducta que todavía vulnera el sistema. De lo contrario, la pasividad del titular se convierte en una carta blanca para la infracción futura, lo cual socava la finalidad preventiva y correctiva del régimen de propiedad industrial.

4.3.2.2 Prescripción especial por uso indebido de signos notoriamente conocidos (y marcas de renombre)

Un aspecto adicional que merece destacarse dentro del régimen de prescripción de la D486 es la existencia de una acción diferenciada frente al uso no autorizado de signos distintivos notoriamente conocidos (también aplicable a las marcas de renombre, pues debe recordarse que, aunque la D486 no habla explícitamente de ella, la doctrina y la jurisprudencia la han reconocido). El artículo 232 de la Decisión 486 establece que esta acción prescribe a los cinco años, contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento del uso indebido. No obstante, la norma introduce una excepción y es que cuando dicho uso ha sido iniciado de mala fe, la acción no prescribe. Como es natural, esta regla busca compadecerse con la especial protección que deben tener los signos notoriamente conocidos, cuyo valor y reconocimiento en el mercado exigen un estándar más alto de tutela jurídica.

Ahora bien, surge aquí varios puntos problemáticos. El primero tiene que ver con la carga de la prueba de la mala fe. Aunque la norma exonera de la prescripción cuando hay mala fe, no queda claro cómo se prueba esta situación, ni quién debe hacerlo. En principio, la buena fe se presume, tanto desde el derecho privado como desde el plano constitucional[401]. Lo que significa que el titular del signo tendría que probar la mala fe del infractor, lo cual no siempre es sencillo. No obstante, tratándose de un signo notorio o incluso de una marca de renombre, resulta bastante difícil sostener que alguien pueda hacer uso del signo sin tener alguna noción, aunque sea mínima, de su existencia. Es decir, en estos casos, esa presunción de buena fe empieza a tambalearse, y no es descabellado pensar que se invierta el peso argumentativo, o sea, que sea el infractor quien tenga que justificar su supuesto desconocimiento.

Por su parte, el TJCAN, en interpretación prejudicial del 17 de mayo de 2023[402], ha reiterado que este tipo de acciones deben interpretarse conforme al marco general de la prescripción y también para infracciones instantáneas como continuadas. Es decir, se

[401] Artículo 769 Código Civil colombiano y artículo 83 de la Constitución Política de Colombia.
[402] TJCAN. *Interpretación prejudicial proceso 243-IP-2022* , 17 de mayo de 2023.

mantienen las mismas lógicas y dificultades ya advertidas en relación con el artículo 244 , en particular sobre el cómputo del plazo y el conocimiento del acto infractor. La diferencia, en este caso, radica en la posible exclusión del cómputo cuando se prueba la mala fe. Pero, como ya se dijo, esa misma excepción genera más preguntas que respuestas. En especial, cuando se trata de signos de altísima implantación en el mercado, cuyo poder de atracción hace muy difícil justificar un uso de buena fe.

En resumen, aunque la norma andina pretende ofrecer una mayor protección a los signos notoriamente conocidos, el tratamiento probatorio de la mala fe y la dificultad práctica de su configuración deja un terreno incierto. Resulta curioso que se admita como posibilidad jurídica que alguien infrinja una marca notoria o de renombre sin mala fe.

4.3.2.3 En Colombia no aplica la prescripción por tolerancia

En la UE y España puede ocurrir que coexistan dos marcas iguales o similares porque allí el control de las prohibiciones relativas se deja en manos de los titulares a través de la oposición. Si un titular anterior guarda silencio durante cinco años conociendo el uso de la marca posterior, se produce lo que llaman la prescripción por tolerancia y por ende, ambos signos podrán coexistir pacíficamente. Esa figura está regulada en el artículo 61 del RMUE y en el artículo 52.2 de la LM, y se ve reflejada también en el artículo 41 bis de la misma LM, que impide a la marca anterior prohibir el uso de la posterior cuando ya no pueda pedirse su nulidad justamente por haber mediado esa tolerancia.

En Colombia la situación es distinta. Aquí no está prevista una “prescripción por tolerancia” como en Europa. El sistema andino (D486) exige que la autoridad haga un examen de fondo sobre causales relativas antes de conceder el registro (artículo 136), de modo que en teoría no deberían coexistir dos marcas iguales o semejantes para los mismos productos o servicios. Pero si en la práctica la SIC llegara a conceder por error un registro que invade derechos de un titular anterior, este tendría que acudir a la acción de nulidad relativa, que sí está sujeta a un plazo de prescripción, que es de cinco años contados desde la fecha de concesión (artículo 172 de la D486).

Esto significa que, si el titular de la marca anterior no actúa dentro de ese término, el registro posterior queda firme y se mantiene en el sistema. Es decir, no porque la ley permita la coexistencia de marcas, sino porque operó la preclusión del derecho a demandar la nulidad. Se trata de una situación excepcional y muy distinta de la caducidad por tolerancia europea, pero que en la práctica podría llevar a un resultado parecido: la presencia de dos marcas semejantes en el mercado. Por ejemplo, si un empresario registra primero una marca y nunca revisa las nuevas solicitudes, y luego la oficina concede por error (o un inadecuado estudio de fondo) una marca igual o similar para los mismos productos, si el titular inicial no se opuso, ni entabla la acción de nulidad dentro de los cinco años, ya no podría hacerlo después, y ambos registros quedarían coexistiendo en el sistema.

Lo que sí hay en Colombia como se ha comentado, son plazos de prescripción específicos para reclamar perjuicios o iniciar acciones de cesación contra un infractor, pero esos plazos (dos años desde el conocimiento del hecho y cinco desde la última infracción, artículo 244 Decisión 486) no dependen de la supuesta "tolerancia" del titular frente al registro de otra marca, sino del ejercicio oportuno de las acciones correspondientes. En últimas, se perderá la posibilidad de reclamar perjuicios, pero no se perderá la oportunidad de instaurar la acción de cesación por el mero paso del tiempo.

4.3.3 Interrupción de la prescripción

4.3.3.1 UE y España

La prescripción extintiva se puede interrumpir, lo que permite reiniciar los plazos para emprender una acción legal ante la ocurrencia de ciertos eventos definidos por el CCE la interrupción de la prescripción de manifiesta en situaciones como la presentación de una demanda, los requerimientos extrajudiciales o el reconocimiento de la deuda por parte de los deudores. La regulación de esta interrupción no se especifica en RMUE ni en la LM, recurriendo así a las normativas nacionales de cada país y que en España, se rige por el artículo 1973 del CCE.

Conforme al artículo 1973 del CCE, la prescripción de acciones se interrumpe con la actividad judicial, las reclamaciones extrajudiciales de los acreedores, o cualquier acto que denote el reconocimiento de la deuda por el deudor.

Aunque podría suponerse que un requerimiento extrajudicial del titular de una marca para detener una infracción podría interrumpir la prescripción, el TJUE, aclara que esto no es suficiente. Si no se inicia una acción judicial dentro de cinco años, se desencadena una caducidad por tolerancia, limitando el alcance del artículo 1973 del CCE únicamente a las acciones judiciales o administrativas directamente relacionadas con la infracción. Ha indicado el alto Tribunal:

> …cuando, como en el caso de autos, la interposición del recurso ha ido precedida de un requerimiento al que no se ha atenido el titular de la marca posterior, dicho requerimiento puede interrumpir el plazo de caducidad por tolerancia, siempre que, a raíz de la respuesta insatisfactoria al requerimiento citado, el titular de la marca anterior o del otro derecho anterior continúe manifestando su oposición al uso de la marca posterior y adopte las medidas a su disposición para hacer valer sus derechos." (apartado 54)[403].

Por tanto, es importante tras verificar la omisión del destinatario al requerimiento, el titular de la marca emprenda medidas concretas para terminar la infracción, como iniciar procedimientos administrativos o judiciales en un plazo razonable. De lo contrario, se podría interpretar como una aceptación implícita del uso de la marca, llevando a la caducidad de las acciones legales por infracción y reclamaciones de daños.

De esta manera, el TJUE explica que simplemente oponer una marca anterior contra el uso de una posterior, sin más que un requerimiento extrajudicial, no basta para interrumpir la prescripción. Es esencial que, tras verificar la omisión del destinatario al requerimiento, el titular de la marca emprenda medidas concretas para terminar la infracción, como iniciar procedimientos administrativos o judiciales en un plazo razonable. De lo contrario, se podría interpretar como una aceptación implícita del uso de la marca, llevando a la caducidad de las acciones legales por infracción y reclamaciones de daños. La sentencia menciona "plazos razonables" post-requerimiento para la interrupción de la prescripción, aunque sin precisar su duración, planteando dudas sobre si estos plazos difieren del término de cinco años de

[403] TJUE, Sala Cuarta, *sentencia de 19 de mayo de 2022, C-466/20, HEITEC AG v HEITECH Promotion GmbH.*

caducidad por tolerancia, pero en todo caso es fácil entender que no deberán superar el quinquenio legal de ejercicio de la acción.

El alto tribunal enfatiza que un lapso de cinco años es amplio para que el titular de una marca actúe contra su uso no autorizado, y la inacción se ve como una falta de diligencia, contraria a la responsabilidad de mantener la marca. La caducidad por tolerancia tiene como fin salvaguardar la seguridad jurídica y delimitar el periodo para ejercer acciones por infracción de marca. Además, si un poseedor de una marca o derecho anterior permite conscientemente y de buena fe el uso de una marca registrada subsiguiente durante cinco años, el nuevo titular adquiere el derecho de usar la marca sin disputas.

La sentencia busca evitar el retraso en el ejercicio de acciones protectoras de la marca, dado que la ley no limita los requerimientos extrajudiciales que podrían interrumpir la prescripción. En España la falta de límites específicos en el artículo 1973 y la ausencia de detalles sobre el momento adecuado para emitir dichos requerimientos implican una incompatibilidad con el concepto de "tolerancia", una noción jurídica en la UE que demanda una interpretación y aplicación uniformes, especialmente en materia de marcas. Este enfoque ha modificado desde el 2022 el uso tradicional de los requerimientos extrajudiciales, previamente considerados suficientes para interrumpir la prescripción en casos de infracción de marca.

Aunque la sentencia del Tribunal se originó en una interpretación prejudicial en el marco de una controversia en territorio alemán, dentro del contexto de la normativa española, tiene una clara justificación también su aplicación y no solo por tratarse de una sentencia del TJUE. Como se ha observado, el CCE no restringe el número de interrupciones de la prescripción, especialmente en cuanto a los requerimientos extrajudiciales. Esta sentencia contribuye a la seguridad jurídica, limitando la incertidumbre que generan múltiples requerimientos extrajudiciales en relación con los plazos de prescripción.

4.3.3.2 CAN y Colombia

La regulación de esta interrupción no se regula en la D486, recurriendo así a las normativas nacionales tal como en la UE y España. En Colombia, se encuentra en el artículo 2539 del CCC y el artículo 94, inciso 4, del CGP, que refieren de forma general a la interrupción de la prescripción.

Así, la prescripción puede ser interrumpida por la actuación del titular del derecho, según lo establece el artículo 94 del CGP. Este artículo autoriza al acreedor a interrumpir la prescripción una sola vez mediante la notificación de un requerimiento formal y escrito dentro del plazo prescriptivo. Esto implica que si el titular de una marca registrada en Colombia solicita al infractor que detenga su infracción antes de que expire el plazo de prescripción, y este requerimiento se notifica, los plazos prescriptivos se reiniciarán desde cero, aunque esta interrupción es posible por una vez, lo que implica que las interrupciones son finitas.

Considero que la normativa colombiana es más beneficiosa por su claridad y límites que la legislación española para el titular de un signo distintivo, ya que ofrece la oportunidad de extender los plazos para emprender acciones legales y, consecuentemente, obtener compensación por daños. En contraste, según como se encuentra redactado en España el artículo 1973 del CCE, podría interpretarse como que cualquier requerimiento, realizado en cualquier momento y sin restricciones, puede interrumpir la prescripción, por lo que su aplicación en materia de marcas puede generar inseguridad jurídica, al no establecerse el límite de interrupciones de manera extrajudicial.

5. Medidas cautelares

5.1 UE Y España

El régimen jurídico de las medidas cautelares en materia de marcas se encuentra en primera medida en los artículos 127 y siguientes de la LP, por la remisión que hace la LM a esta temática según la disposición adicional primera. Pero, además, también de forma supletoria, se aplicarán las normas que sobre medidas cautelares se regula en los artículos

721 y siguientes de la LEC. Además, como se sabe, estas mismas normas son aplicables para las medidas cautelares solicitadas por infracción a la MUE, según el artículo 129 numeral 3 del RMUE, lo que implica la aplicación del derecho interno de cada Estado miembro, por ser normas de carácter procesal.

Dado el carácter especial de la normativa de propiedad industrial, este régimen tiene preferencia frente a las disposiciones generales de la LEC. Solo en aquellos casos en los que la LP no contenga una solución específica para una situación concreta, se aplicarán de manera subsidiaria las reglas generales de la LEC.

Aunque en apariencia, pudiera pensarse en la complejidad de manejar una doble regulación, la doctrina ha considerado que se destaca de esta doble regulación que puede resultar beneficiosa para todas las partes del proceso. Para el peticionario, porque le permite solicitar medidas adaptadas a sus necesidades específicas; para el demandado, porque evita que se le impongan medidas genéricas que podrían ser más graves de lo necesario; y para los jueces y tribunales, porque facilita la toma de decisiones al ofrecer un abanico más claro de opciones que pueden ajustarse mejor a las circunstancias del caso. En este sentido, la doctrina concluye que esta flexibilidad normativa favorece una mejor administración de justicia en los litigios sobre propiedad industrial[404].

Ahora, los presupuestos para solicitar medidas cautelares en materia de marcas deben entenderse a la luz de su finalidad principal, que es garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia judicial en un eventual proceso de infracción.

Dentro de este propósito general, se debe destacar que existen medidas cautelares que tienen un carácter precautelar, es decir, pueden adoptarse antes de que la demanda sea notificada al demandado. En este sentido, una función fundamental de estas medidas es su efecto de apremio y sorpresa sobre el presunto infractor, y con ello salvaguardar pruebas que interesen en el proceso. Si las medidas no pueden utilizarse de manera sorpresiva, se corre el

[404] Purificación Cremades García, "Medidas cautelares en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial," en Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual, ed. Juan Antonio Moreno Martínez. Madrid: Dykinson, 2017, 60.

riesgo de que el infractor, al conocer que se pretenden dichas medidas, puede ocultar pruebas o eliminar elementos probatorios que serán esenciales para el desarrollo del procedimiento de infracción marcaria. Por tanto, bajo esta óptica el carácter preventivo y urgente de las medidas cautelares busca preservar la integridad de la prueba, asegurando que el demandante pueda contar con los elementos necesarios para demostrar la infracción. No obstante, es importante indicar que, si la medida se solicita con anterioridad a la presentación de la demanda, el artículo 730.2 de la LEC establece un requisito fundamental, y es que, el solicitante tiene la obligación de interponer la acción principal en un plazo máximo de 20 días. Este requisito busca evitar abusos y asegurar que la medida no se utilice como un instrumento de presión sin que realmente exista una pretensión judicial de fondo.

Además de su función probatoria, en algunos casos las medidas cautelares también buscan impedir que el infractor oculte su patrimonio con el fin de eludir una eventual responsabilidad patrimonial derivada de la infracción. Es decir, si no se toman oportunas medidas, el infractor podría intentar extraer activos o deshacerse de bienes que luego serán necesarios para responder frente a las indemnizaciones a que haya lugar y que sean impuestas en la sentencia.

Y por supuesto, como veremos luego, las medidas cautelares también pueden tener un efecto de cesación de la conducta infractora real o potencial, sin que pueda confundirse con la pretensión principal de cesación que viene con la demanda[405].

En cuanto a la competencia para conocer de las medidas cautelares, según el artículo 723 de la LEC corresponde al juzgado que tenga competencia sobre el proceso principal en el que se discute la presunta infracción marcaria, conforme a la normativa aplicable. Cuando la solicitud de medidas cautelares se formula en segunda instancia o en un recurso de casación, el tribunal competente será aquel que esté conociendo dicha fase del proceso.

[405] Véanse infra, 3.2.9.4.1.2.1, p.374.

En el caso de litigios relacionados con la MUE, aunque el procedimiento para la adopción de medidas cautelares es el mismo, la competencia recae en los jueces de marca designados en cada Estado miembro.

5.1.1 Presupuestos para la concesión de medidas cautelares

Los presupuestos para la concesión de medidas cautelares en materia de propiedad industrial y por ende en materia de marcas, son tres: Apariencia de buen derecho *(fumus boni iuris)*, peligro en la mora procesal *(periculum in mora)* y el otorgamiento de caución.

5.1.1.1 Apariencia de buen derecho (Fumus Boni Iuris)

Este presupuesto exige que el solicitante de la medida cautelar demuestre prima facie que tiene un derecho que merece protección. No se trata de una prueba concluyente, sino de una valoración preliminar que haga creíble la existencia del derecho alegado. En términos más prácticos, implica que la parte demandante debe presentar indicios razonables y suficientes de que su marca ha sido infringida y que, en consecuencia, tiene una expectativa legítima de éxito en el proceso principal.

El análisis del *fumus boni iuris* en materia marcaria suele centrarse en la existencia de un título de propiedad industrial válido como un registro marcario o en aquellos casos puntuales donde no exista registro, la prueba de la notoriedad de un signo. Además de lo anterior, se debe probar el uso indebido de la marca por parte del demandado, lo cual puede derivarse de la similitud entre los signos, la identidad de los productos o servicios, o cualquier otro factor que indique un riesgo de confusión o aprovechamiento indebido del prestigio de la marca. También podría considerarse, como prueba adicional la reiteración de infracciones previas por parte del demandado, lo que reforzaría la apariencia de buen derecho del demandante. Pero, además, es importante en la práctica, aportar fotografías, capturas de pantalla o impresiones de redes sociales donde el presunto infractor esté utilizando un signo idéntico o similar para los mismos productos o servicios protegidos por la marca registrada. En fin, el legislador no limita los medios de prueba a la documental, sino que permite que el juez valore cualquier otro medio probatorio.

En este sentido, la doctrina ha señalado que basta con demostrar la probabilidad de la vulneración del derecho, evitando exigir el mismo nivel de prueba que se requeriría en un proceso ordinario. Imponer un estándar probatorio riguroso comprometería el carácter sumario del proceso cautelar. Por esta razón, la ley privilegia la justificación documental, pero en su defecto admite otros medios probatorios de forma excepcional, siempre que sean idóneos para acreditar la viabilidad de la medida solicitada[406].

Ahora, como el juez o tribunal realizará un análisis de los anteriores elementos probatorios para efectos de acordar o no la medida, en palabras Massaguer esta valoración preliminar no puede llevarse al juez a prejuzgar el asunto de fondo, ya que las medidas cautelares tienen un carácter provisional. Es decir, en esta fase no se busca una certeza absoluta, sino únicamente determinar si existen indicios razonables que justifiquen la protección cautelar del derecho del demandante hasta que se dicte una sentencia definitiva[407].

Asimismo, la valoración del *fumus boni iuris* no implica hacer un análisis completo de la infracción, sino valorar la probabilidad razonable de que se produzca o ya se haya producido una violación marcaria. En este sentido, el riesgo de inminencia de la infracción es relevante, lo cual puede evidenciarse en casos como: cuando el demandado ya ha concluido o está a punto de concluir los preparativos necesarios para iniciar la explotación infractora, o, cuando, tras haber sido requerido extrajudicialmente, el presunto infractor no asume un compromiso firme o inequívoco de abstenerse de cometer dicha explotación inconsulta de una marca.

Con todo, esto no descarta algunas particularidades en los análisis del juez, por ejemplo, en los casos en los que no existe una doble identidad absoluta entre los signos y los productos o servicios que distinguen los signos en conflicto. En estas situaciones, el juez debe examinar con mayor profundidad las similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales, así como la posible conexión competitiva entre los sectores a los que pertenecen a los signos en

[406] Matilde Vicente Díaz, "La tutela cautelar en la protección de la marca," *Actualidad Civil*, n.º 18, Sección A Fondo (16–31 de octubre de 2006), t. 2. Madrid: Editorial La Ley, 2149.
[407] Massaguer, *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 388.

disputa, en otras palabras, de manera preliminar debe utilizar las reglas de cotejo marcario. No se trata únicamente de identificar semejanzas formales entre los signos, sino de valorar si dichas coincidencias razonablemente son suficientes para generar un riesgo real de confusión en el mercado o un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Es importante aclarar que este análisis preliminar no descarta un examen más exhaustivo dentro del proceso judicial, donde la parte demandada podrá aportar nuevos elementos fácticos y jurídicos que complementen o refuten la argumentación del demandante. De este modo, la medida cautelar no prejuzga la decisión final, sino que busca evitar que la duración del proceso cause perjuicios irreparables a quien alega la titularidad de un derecho marcario afectado.

Además, debe destacarse que, tanto en España como en el ámbito de la marca de la UE, las medidas cautelares suelen resolverse mediante audiencias con intervención de ambas partes. Este procedimiento permite que el demandado tenga la oportunidad de exponer sus argumentos en contra de la medida antes de que el juez adopte una decisión. En este sentido, la audiencia cautelar no es un simple trámite formal, sino un espacio en el que pueden discutirse preliminarmente aspectos fundamentales del litigio, como la apariencia de buen derecho y el periculum in mora. No obstante, se insiste en que este debate preliminar no compromete la solución final de la controversia, la cual quedará supeditada al análisis más detallado que se realizará en la sentencia definitiva.

Un punto para destacar al analizar el *Fumus Boni Iuris* es que, según el artículo 728.1 de la LEC, no podrán adoptarse medidas cautelares si con ellas se pretende alterar situaciones de hecho que el solicitante ha tolerado por un largo período de tiempo, a menos que justifique por qué no la ha solicitado antes.

Por ejemplo, si un presunto infractor lleva utilizando un signo distintivo idéntico o similar sin autorización y el titular de la marca pudo haber tenido conocimiento real o potencial de dicha infracción, pero no tomó ninguna acción, no podría hablarse de una apariencia de buen derecho.

Sin embargo, en la práctica pueden ocurrir situaciones en las que, aunque la infracción haya ocurrido por un período prolongado, el titular de la marca no tuvo forma de conocerla. Un ejemplo claro es el caso de una marca de la UE infringida en España, donde el titular del derecho se encuentra en otro país y, por tanto, pudo haber pasado un tiempo razonable antes de que tuviera conocimiento de la infracción. En estos escenarios, sí podría argumentarse la existencia de *Fumus Boni Iuris*, y la medida cautelar resultaría procedente.

También, una de las preguntas que surgen en relación con la apariencia de buen derecho al solicitar una medida cautelar es si se exige el uso efectivo y real de la marca. En principio, se había entendido que sí, ya que en su momento se hizo una remisión a la LP, que exigía la explotación efectiva de la patente para su defensa[408]. No obstante, en materia de marcas, la lógica es distinta, ya que el no uso de una marca no genera una situación de desabastecimiento, como ocurre con las patentes. Esto sugiere que el requisito del uso podría ser más flexible, permitiendo su justificación, o en caso de no poder acreditarlo directamente, probando las razones objetivas por las cuales la marca no ha sido utilizada.

En este mismo sentido, se deben considerarse múltiples circunstancias en el mercado que justifican la falta de uso de una marca, como:

Un procedimiento de insolvencia de la sociedad titular del derecho de marcario, que no le permita explotar su actividad económica con normalidad. Obstáculos en el desarrollo del objeto social en el caso de una sociedad comercial, como la falta de permisos o demoras regulatorias. Circunstancias de fuerza mayor, por ejemplo, la escasez o desabastecimiento de una materia prima esencial para la actividad de la empresa. La solicitud de una marca en previsión de una futura explotación, en escenarios donde el empresario anticipa una posible falta de disponibilidad del signo y busca asegurarlo para un uso posterior.

[408] Cremades García, *Medidas cautelares en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial*, 80.

En estos casos, aunque la marca no se esté usando en el momento de la solicitud de la medida cautelar, puede justificarse la inactividad con pruebas y argumentos sólidos que evidencien que el titular no ha abandonado su derecho ni tiene intención de hacerlo.

5.1.1.2 Peligro de la mora procesal (periculum in mora).

Todo proceso judicial implica un periodo considerable de tiempo entre la demanda y la sentencia final. Sin embargo, en muchos casos, esa espera normal del proceso hasta la sentencia definitoria puede generar daños irreparables en los derechos de las personas, especialmente cuando, durante el desarrollo del proceso, pueden surgir circunstancias perjudiciales[409].

En el ámbito de las infracciones marcarias, este riesgo se amplifica, ya que dichas infracciones no ocurren en un solo momento, sino que suelen ser continuadas y en el tiempo. Esto implica que, mientras el proceso judicial avanza, el uso indebido de la marca puede seguir produciéndose, agravando el perjuicio para el titular del derecho de marcar.

Además, la demora en la resolución final del conflicto puede operar a favor del infractor, ya sea de manera involuntaria o con dolo, pues el paso del tiempo le permite modificar su situación, ocultar pruebas o bienes e incluso dificultar la ejecución de una eventual sentencia condenatoria. Por ello, las medidas cautelares buscan evitar que la duración del proceso genere ventajas indebidas a quienes infringen derechos marcarios.

Ahora, para que prospere la medida cautelar, no basta con que exista la apariencia de buen derecho antes vista, sino que también debe acreditarse el peligro de que la inacción

[409] Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ) en su informe sobre la estimación de los tiempos medios de duración de los procedimientos judiciales en 2023 en España, un proceso de conocimiento en primera instancia ante las Audiencias Provinciales tiene una duración media de aproximadamente 13,3 meses. En caso de recurrirse a la decisión, la segunda instancia puede extender el procedimiento varios meses más, dependiendo de la comunidad autónoma y la carga de trabajo del tribunal correspondiente. Estos plazos pueden variar significativamente entre regiones debido a la distribución desigual de asuntos judiciales y los recursos disponibles. Ver: Consejo General del Poder Judicial. *Estimación de los tiempos medios de duración de los procedimientos judiciales.* Consultado el 4 de abril de 2024. https://www.poderjudicial.es/CGPj/es/Temas/Transparencia/Estimacion-de-los-tiempos-medios-de-duracion-de-los-procedimientos-judiciales/.

judicial durante el proceso pueda hacer imposible o muy difícil la ejecución de una eventual sentencia favorable. No se exige que esta dificultad sea un hecho consumado, sino que se debe demostrar que existe una posibilidad real de que se presenten situaciones que impidan el cumplimiento de la sentencia. De esta manera, el legislador no concede la tutela cautelar de forma generalizada para cualquier acción, sino únicamente en aquellos casos en los que se medidas justifiquen la necesidad de adoptar de protección. Así, el solicitante deberá acreditar cuáles son los hechos que fundamentan el peligro de mora, ya sea una amenaza actual o la probabilidad razonable de que dicho peligro se concrete en el futuro[410].

5.1.1.3 Otorgamiento de caución.

Además del *fumus boni iuris* y el *periculum in mora*, un tercer requisito fundamental para la concesión de medidas cautelares es el ofrecimiento de caución, conforme lo establece el artículo 728.3 de la LEC. Este requisito impone al solicitante la obligación de prestar una garantía suficiente para responder por los posibles daños y perjuicios que la medida cautelar pudiera ocasionar al demandado.

Debe recordarse que las medidas cautelares se otorgan antes de que exista una sentencia definitiva, es decir, en un momento en el que aún no se ha probado de manera concluyente la infracción alegada. En principio, el juez puede considerar que hay una apariencia de buen derecho y un riesgo de mora procesal, pero ello no garantiza que, en la fase final del litigio, se confirme la infracción. Existen múltiples razones por las cuales el demandado podría finalmente ser absuelto, por ejemplo: demostrar que el demandante no ha usado la marca en cuestión, alegar y probar que ha operado la prescripción de la acción, acreditar que no existe riesgo de confusión, o cualquier otra causa que justifique que su conducta no constituía una infracción.

En estos casos, si durante el proceso se han impuesto medidas cautelares restrictivas como la prohibición de explotar una marca legítimamente registrada o el embargo de bienes, el demandado podría haber sufrido perjuicios económicos. La caución actúa, entonces, como

[410] Vicente Díaz, *La tutela cautelar en la protección de la marca*, 2150.

un mecanismo de equilibrio, asegurando que el demandante asuma la responsabilidad de los daños que puedan derivarse de una medida cautelar que, a posteriori, se demuestre injustificada.

El demandante deberá caucionar en la forma y cantidad que determine el juez o tribunal, pudiendo hacerlo mediante: dinero en efectivo, aval solidario de duración indefinida, pagadero a primer requerimiento emitido por una entidad financiera o sociedad de garantía recíproca, o cualquier otro medio que garantice la inmediata disponibilidad del monto caucionado. El juez deberá valorar la idoneidad de la caución según las circunstancias del caso, evaluando tanto la solidez de los fundamentos jurídicos de la solicitud como el potencial impacto de la medida sobre el demandado.

Como puede observarse, el otorgamiento de la caución, así como los dos anteriores requisitos (el *periculum in mora* y el *fumus boni iuris)*, también buscan proteger indirectamente al demandado, que, hasta antes de una sentencia condenatoria en firme, será solo un presunto infractor. De esta manera, además de la caución, para la concesión de medidas cautelares, el *periculum in mora* y el *fumus boni iuris*, cumplen un papel esencial para evitar que estas medidas sean utilizadas de manera ilegítima. Pues las medidas cautelares pueden emplearse para eliminar competidores en el marco de un mercado libre, lo que supondría una práctica de competencia desleal. En consecuencia, estos requisitos no solo garantizan la protección del derecho del demandante, sino que también constituyen una salvaguarda fundamental para el demandado, asegurando que la concesión de medidas cautelares se haga con base en criterios jurídicos rigurosos y no de manera automática u objetiva.

5.1.2 Medidas que se pueden solicitar

Sobre las clases de medidas cautelares que pueden solicitarse en litigios por infracción de derechos de marca, no existe una relación taxativa en la ley. Es decir, no hay un listado cerrado de medidas que puedan aplicarse en estos casos. En principio, cualquier medida cautelar que tenga la finalidad de asegurar la efectividad de la sentencia final puede ser utilizada.

Este principio se deduce del artículo 128.1 de la LP, que, al aplicarse supletoriamente en materia marcaria, permite una interpretación amplia en la solicitud de medidas cautelares. Así, el marco normativo deja margen para que los jueces puedan adoptar la medida más idónea en cada caso concreto, siempre con el objetivo de evitar que el proceso judicial pierda eficacia o se frustre la tutela efectiva del derecho infringido. Pero, además, el artículo 727 de la LEC establece un listado de diez medidas cautelares que el juez puede decretar. También, la misma LM trae medidas que son compatibles con la LP y la LEC.

Dentro de las medidas más comunes, encontramos:

5.1.2.1 Cesación y prohibición de la actividad infractora

Dentro de las medidas cautelares más utilizadas en litigios de infracción marcaria se encuentra la cesación y prohibición de la actividad infractora. Esta medida busca que el presunto infractor cese provisionalmente la conducta denunciada o, en caso de que aún no haya iniciado la explotación comercial del signo, se le prohíba temporalmente llevarla a cabo.

Esta pretensión cautelar puede plantearse en dos momentos distintos: Uno, cuando la infracción ya se ha consumado. Aquí, la medida se plantea con un enfoque correctivo, buscando la suspensión inmediata de la conducta infractora. Se solicita al juez que ordene la cesación de los actos de uso indebido de la marca con el objetivo de impedir que el daño continúe expandiéndose. Dos, antes de que se haya producido la infracción de la marca. En este caso, la medida cautelar tiene un carácter preventivo, con el fin de evitar que se lleve a cabo una conducta que pueda vulnerar los derechos exclusivos del titular de la marca. Su fundamento radica en la inminencia del acto infractor y en la necesidad de preservar el derecho antes de que se produzca un perjuicio[411].

Si bien podría parecer que esta medida cautelar se asemeja a la propia sentencia del proceso, en realidad no debe confundirse con ella. Se trata de una medida provisional y temporal, cuyo fin es evitar la prolongación del daño hasta que se dicte la resolución definitiva. Además, su concesión requiere que el solicitante aporte pruebas contundentes,

[411] Cremades García, 56.

demostrando la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el peligro en la mora procesal (periculum in mora), principios esenciales para la adopción de cualquier medida cautelar en materia de propiedad industrial.

5.1.2.2 La retención y depósito de productos infractores, y embargo de otros bienes.

Otras medidas cautelares relevantes en litigios por infracción de marcas es la retención y depósito de productos infractores, así como de los medios utilizados exclusivamente para su fabricación. En el caso específico de las marcas, esto se traduce en la incautación y resguardo de los bienes que se emplean para la producción y comercialización de los productos infractores. Pero también, la posibilidad de embargar bienes del infractor con la finalidad de garantizar un pago de una posible indemnización de perjuicios que ordene una sentencia judicial.

Por ejemplo, en el ámbito textil, la medida de retención y depósito de productos infractores podría aplicarse a maquinaria empleada para la impresión de marcas en prendas de vestir, evitando así que el infractor continúe utilizando dichos medios para contramarcar productos ilícitos hasta que se dicte una sentencia definitiva.

En este orden de ideas, dicha medida también serviría para garantizar la indemnización de daños y perjuicios, pues con el producto de los bienes utilizados para la infracción y si son de algún valor para el demandante, podrían utilizarse como una forma de compensación hasta concurrencia de los perjuicios causados. En otras palabras, esta medida se vincula con el artículo 41.1, letra E de la LM, el cual faculta la atribución en propiedad de los productos embargados al titular de la marca, siempre que se cumplan los requisitos legales. En este sentido, la medida cautelar garantiza la disponibilidad de dichos bienes y evita que el demandado los enajene o los haga desaparecer antes de que se dicte un fallo definitivo.

Esta medida también resulta aplicable en los casos en los que el accionante opta por la alternativa contemplada en el artículo 41.1 letra C de LM, que permite la destrucción o el retiro del tráfico de los productos infractores y de cualquier otro elemento vinculado a la

infracción, tales como embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o relacionados con el uso indebido de la marca.

Es importante señalar que la destrucción de los bienes infractores es una medida que solo puede ejecutarse con base en una sentencia definitiva, ya que implica la eliminación irreversible de los elementos retenidos. Sin embargo, la retención y depósito como medida cautelar es fundamental para garantizar que, si en el futuro se dicta una orden de destrucción, los bienes ya se encuentren asegurados y disponibles para su ejecución. En este sentido, la medida cautelar de retención y depósito no solo preserva el estado de las cosas mientras se resuelve el proceso, sino que también facilita la aplicación de medidas definitivas en caso de que la sentencia reconozca la infracción marcaria y ordene su eliminación del mercado.

Por otro lado, vale decir, que el demandante también podría pedir a efectos de garantizar el pago de una posible indemnización de perjuicios, el embargo y secuestro de otros bienes (diferentes a los utilizados para cometer la infracción), con el objetivo de evitar que, al momento de ejecutarse una eventual sentencia condenatoria, el infractor se declare insolvente y el titular de la marca no pueda resarcirse por los perjuicios sufridos. Esta medida responde a una lógica de prevención ante el posible vaciamiento patrimonial, es decir, busca impedir que el demandado, conociendo su inminente condena, disponga de sus bienes de manera fraudulenta para evadir su responsabilidad económica. Dicha medida se encuentra igualmente respaldada en la LM en su artículo 41.1, letra A.

5.1.2.3 Anotaciones registrales como medida cautelar. Alcances en litigios entre dos marcas registradas.

Dentro de las diferentes medidas cautelares, encontramos las anotaciones registrales, las que pueden tener alcances y limitaciones cuando se trate de conflictos entre marcas registradas, donde quien primero registró considera que la marca registrada posteriormente es infractora de la primera. En estos casos, la anotación registral, puede tener una función preventiva y de oponibilidad frente a terceros.

Así, el registro de la demanda en la oficina de marcas que corresponda no solo serviría como un mecanismo de publicidad jurídica, sino que también generaría efectos prácticos

sobre eventuales terceros interesados en realizar transacciones sobre la segunda marca, como contratos de venta, licencias o franquicias.

Desde esta perspectiva, la anotación registral podría funcionar como una advertencia a terceros respecto a la existencia de un litigio en curso, permitiendo que aquellos interesados en adquirir o explotar la marca demandada tomen decisiones informadas y eviten futuras controversias. Al mismo tiempo, esta medida limitaría el ejercicio de derechos sobre la marca posterior, sin que ello implique una resolución anticipada del conflicto, pero sí evitando la consolidación de situaciones jurídicas que podrían agravar la infracción o generar afectaciones a terceros de buena fe.

Así, la anotación registral no solo cumple una función preventiva dentro del litigio, sino que también contribuye a la seguridad jurídica del mercado, protegiendo tanto al demandante como a posibles terceros involucrados en la explotación de la marca objeto de la disputa.

5.1.3 Posibles limitaciones de las medidas cautelares en conflictos entre dos marcas registradas

Como varias veces se ha mencionado, pero necesario reiterar para el contexto, el otorgamiento de medidas cautelares en materia de infracción marcaria parte de la premisa de que existe una apariencia de buen derecho y un riesgo en la demora que justifican la adopción de medidas inmediatas para evitar un daño irreparable al titular del derecho. No obstante, cuando el conflicto involucra dos marcas registradas (una anterior y otra posterior), la aplicación de medidas cautelares no puede hacerse con los mismos parámetros que en casos donde se trata de una simple usurpación marcaria por parte de un tercero sin derechos aparentes, sino de un conflicto entre dos derechos que, en principio, han sido reconocidos por la autoridad administrativa competente.

En estos casos, la apariencia de buen derecho del solicitante de la medida cautelar debe analizarse con mayor rigurosidad, pues el titular de la marca posterior también cuenta con un derecho registrado, concedido por el Estado (nacional o supranacional), lo que le otorga una presunción de legalidad. Esta circunstancia genera una colisión de derechos que

no puede resolverse de manera sumaria mediante una medida precautelar, sino que requiere un examen más profundo sobre la validez y alcance de cada registro. En particular, la existencia del segundo registro implica que, al menos en la etapa administrativa, cuanto menos, no existió la oposición del titular de la marca anterior o que este último no se opuso dentro del término correspondiente. En este sentido, el propio ordenamiento ha reconocido una presunción de validez al signo posterior, lo que obliga a un análisis más detallado antes de otorgar una medida cautelar que afecte su ejercicio. También, la apariencia de buen derecho del solicitante no puede basarse únicamente en la anterioridad de su registro, sino que debe ser respaldada con elementos adicionales que demuestren, de manera clara y suficiente, que el registro posterior fue obtenido en condiciones que efectivamente vulneran sus derechos.

Además, la aplicación del *periculum in mora* en estos casos puede resultar compleja. Si bien es cierto que el retraso en la adopción de medidas podría causar un daño continuo al titular de la marca anterior, también lo es que la imposición de una medida cautelar restrictiva puede generar un perjuicio grave e injustificado al titular de la marca posterior, quien, al contar con un derecho otorgado por la administración, ha construido expectativas legítimas sobre la licitud de su uso. Así, una medida cautelar que impida el uso del signo posterior sin una evaluación rigurosa del asunto podría convertirse en una restricción desproporcionada, afectando la seguridad jurídica de los registros marcarios y el principio de confianza legítima en las decisiones administrativas.

Esta situación se vuelve aún más crítica en aquellos casos en los que la medida cautelar solicitada consiste en la suspensión provisional de la explotación del signo posterior, ya que, en estos eventos, la afectación a quien ha recibido un derecho registral puede ser considerablemente mayor que en otros tipos de medidas. Siendo así, en caso de que el juez valore la pertinencia de una medida de esta naturaleza, la caución exigida al demandante debería ser sustancialmente más amplia que la que ordinariamente se solicita en otros procesos en los que la apariencia de buen derecho es más clara. La razón es que, en estos escenarios, se está limitando el ejercicio de un derecho que, aunque eventualmente pudiera ser declarado infractor en el fondo del asunto, ha sido reconocido previamente por la

autoridad competente y genera, al menos en principio, una presunción de legalidad que debe ser ponderada con especial cuidado. En otras palabras, si bien el principio de prioridad en materia marcaria es un criterio fundamental, su aplicación en sede cautelar no puede darse de manera automática cuando el conflicto involucra derechos ya reconocidos por la administración, pues ello supondría desnaturalizar la finalidad misma del procedimiento cautelar y afectar la seguridad jurídica en el ámbito del derecho de marcas.

Por otra parte, como lo hemos indicado anteriormente en relación con la reclamación de daños y perjuicios frente a un titular de marca posterior, en estos casos es necesario demostrar la mala fe. Esta exigencia se traduce en que no basta con la simple coexistencia de un registro anterior y otro posterior para derivar automáticamente consecuencias desfavorables para el segundo titular. De manera análoga, en el ámbito de las medidas cautelares, la sola existencia de un registro previo no puede servir como fundamento suficiente para restringir el uso de un signo posterior sin una valoración más estricta del contexto en que se otorgaron ambos registros y de los elementos adicionales que puedan evidenciar una intención fraudulenta o un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno.

5.1.4 Regla general de audiencia previa para acordar las medidas cautelares y las medidas inaudita parte

La LEC en su artículo 733 establece la regla general que las medidas cautelares son con audiencia de la parte que soporte la medida, así lo dice el artículo, que lo trae como regla general, pero con excepciones. De esta manera se instituye que:

Como regla general, el tribunal proveerá a la petición de medidas cautelares previa audiencia del demandado.

No obstante, cuando el solicitante así lo pida y acredita que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, el tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante auto, en el plazo de cinco días, en el que razonará por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al demandado.

Desde esta perspectiva, no todas las medidas cautelares requieren una audiencia previa, sino que la ley contempla excepciones en las que el tribunal puede prescindir de este trámite, las que las convertiría en medidas que se toman sin tener en cuenta o sin citar a una audiencia a quien soportará las medidas. Un caso claro en que se podrían decretar medidas cautelares inaudita parte es cuando la infracción implique riesgos inmediatos para la salud o seguridad de las personas. Este sería el caso, por ejemplo, de la comercialización de productos farmacéuticos falsificados, suplementos dietéticos no autorizados o bebidas alcohólicas que reproduzcan ilícitamente marcas reconocidas. En estos supuestos, la urgencia excepcional y el peligro de daño irreparable justifican que se dispense temporalmente la audiencia previa del demandado, garantizando así la protección inmediata de bienes jurídicos superiores, como lo son la salud pública y la integridad física de los consumidores.

Pero además del anterior, otro caso claro en el que podría justificarse la omisión de la audiencia previa es cuando la medida cautelar solicitada consiste en el embargo de dinero u otros activos líquidos. En estos casos, dar aviso previo al demandado le permitiría disponer de los fondos, ocultarlos o transferirlos, frustrando el objetivo de la medida.

Además, en el ámbito de la propiedad industrial y la infracción de derechos industriales, es frecuente que se den muchas de estas excepciones, dado que este tipo de litigios involucran actos de infracción en curso que pueden agravarse con el paso del tiempo. Por ejemplo, el embargo de bienes o de objetos directamente relacionados con la infracción (como productos falsificados o maquinaria destinada a su fabricación) no solo busca evitar el daño continuo, sino que también puede tener un fin de adjudicación posterior o incluso de destrucción, según lo dispuesto en el artículo 41.1.c de la LM.

En estos casos, la audiencia previa del demandado podría frustrar la efectividad de la medida cautelar, ya que permitiría que el presunto infractor oculte, transfiera o haga desaparecer los bienes objeto del litigio, afectando así el resultado del proceso. Por lo tanto, en materia de propiedad industrial, las medidas cautelares sin audiencia previa del demandado no solo son posibles, sino que en muchos casos resultan necesarias para garantizar la protección efectiva del derecho infringido.

5.1.5 Los escritos preventivos

El artículo 132 de la LP introduce la figura del escrito preventivo, que, por remisión, puede aplicarse en materia de marcas. Esta figura está estrechamente relacionada con el artículo 733 de la LEC, que permite la solicitud de medidas cautelares inaudita parte, es decir, sin audiencia previa del demandado.

El escrito preventivo busca equilibrar esta posibilidad de solicitar medidas cautelares sin audiencia previa, permitiendo que la persona que pueda ser objeto de tales medidas presente un escrito de alegaciones medidas ante el juzgado o tribunal competente, de manera que sus argumentos sean tenidos en cuenta incluso sin ser citado en audiencia.

Un tema central en esta figura es cómo el potencial demandado puede enterarse de la existencia de una solicitud de medidas cautelares en su contra, si precisamente no ha sido citado. El fundamento del escrito preventivo no es una simple sospecha, sino la existencia de un temor razonable, que debe superar la mera especulación. Este temor razonable puede sustentarse en: requerimientos notariales anteriores, cartas de advertencia enviadas por el titular de la marca, negociaciones previas en torno a una posible infracción. acciones judiciales en curso, que puedan hacer prever la adopción de medidas cautelares inaudita parte. Situaciones donde la doctrina enfatiza que el solicitante del escrito preventivo debe aportar indicios o soporte documental que justifiquen su temor de ser objeto de una medida cautelar sin audiencia. Si se limita a alegar de manera vaga una posible afectación, sin prueba que sustente su temor, el juez no debería admitir su solicitud[412].

5.1.6 Oposición a las medidas y caución sustitutiva

Además de la figura anteriormente referenciada, el demandado o posible demandado tiene también a su disposición mecanismos previstos en la LEC para contrarrestar las medidas cautelares que se hayan decretado sin su audiencia. Entre estos mecanismos, el artículo 739

[412] José María Ruiz Moreno. "La protección cautelar de la marca: Dificultades interpretativas de una doble regulación". Revista de Derecho Mercantil 284 (abril-junio 2012). Navarra, España: Aranzadi, 251.

y siguientes establecen la posibilidad de oponerse en un plazo de 20 días desde la notificación del auto que acuerda la medida.

Como consecuencia de lo anterior, cuenta con la opción de presentar caución sustitutiva, que le permite neutralizar los efectos del embargo o retención de bienes o dinero mediante una garantía suficiente. Esto resulta práctico en los casos en los que la medida cautelar implica restricciones patrimoniales que pueden afectar su actividad económica, ya que con la precaución puede evitar la inmovilización de sus recursos sin que ello signifique desconocer los derechos del demandante. Dicho de otra manera, en aquellos casos donde la medida cautelar afecta el flujo de dinero del demandado, la caución sustitutiva puede mantener el uso de sus bienes sin quedar limitado mientras el proceso sigue su curso. Es una forma de que el demandado no queda en una situación de indefensión frente a medidas que, aunque sean provisionales, pueden generar un impacto fuerte en su patrimonio.

Si bien es cierto que las medidas cautelares buscan beneficiar la posible víctima de una infracción, no se puede perder de vista que el proceso judicial aún debe desarrollarse, lo que implica que el demandado puede finalmente salir avante con sus excepciones de mérito o de fondo. En este sentido, aunque la ley exige al demandante la prestación de una caución, esto no implica que la medida cautelar quede sin efecto mientras se decide el proceso.

Por ello, la posibilidad de ofrecer una caución sustitutiva no solo actúa como una forma de equilibrio entre las partes, sino que le permite al demandado mantener su flujo de recursos mientras el litigio sigue su curso, evitando perjuicios mayores. De esta manera, no queda reducido únicamente a esperar que, en caso de resultar absuelto, se le resarzan los daños con la caución del demandante, sino que tiene una herramienta para defender su posición sin sufrir un impacto patrimonial desproporcionado durante la tramitación del proceso.

5.2 CAN y Colombia

En la CAN y en el ordenamiento jurídico colombiano, las medidas cautelares aplicadas a la protección de marcas se encuentran reguladas principalmente por la D486,

específicamente en los artículos 245 a 249. De forma complementaria, el CGP, especialmente en sus artículos 590 y siguientes, regula con detalle el procedimiento a seguir para acordar las medidas cautelares, como su ejecución, pero además agrega otras generales que también pueden aplicarse en materia de infracciones marcarias.

En general, estas medidas tienen la misma finalidad y naturaleza que las previstas en el sistema de la UE y en el derecho español, es decir, evitar que la infracción se siga cometiendo, impedir que se agraven sus consecuencias, asegurar la efectividad de una eventual sentencia condenatoria, proteger las pruebas y, también, garantizar el resarcimiento de los daños causados.

En el régimen andino y colombiano, las medidas cautelares no son limitativas ni taxativas, sino enunciativas, igual a como ocurre en la UE y España. Esto se desprende del propio texto normativo, que en el artículo 245 señala que el titular de un derecho puede solicitar medidas cautelares antes, durante o después de iniciar una acción por infracción. Además, el artículo 246 refuerza esta idea al indicar expresamente que "podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares", lo que deja abierta la posibilidad de que los jueces puedan decretar medidas diferentes a las enlistadas en el artículo.

Las normas mencionadas permiten que las medidas cautelares sean solicitadas antes de iniciar formalmente la demanda, conjuntamente con la presentación de la acción judicial, o incluso durante el desarrollo posterior del proceso cuando se justifique su necesidad. Es de aclarar, y aquí es similar al derecho procesal español.

También vale decir, que, en Colombia, cuando se solicitan medidas cautelares con anterioridad a la presentación de la demanda (es decir, de manera extraprocesal), el término para presentar la demanda correspondiente es de 20 días contados desde la práctica de la medida cautelar (similar a España). Así lo establece expresamente el artículo 23 del CGP, en concordancia con el artículo 589 del mismo estatuto, que regula las medidas cautelares en materia de propiedad industrial, intelectual y competencia desleal.

Esta regulación interna se impone sobre la previsión contenida en el artículo 248 de la D486 el cual señala que toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto si la demanda no se presenta dentro de los 10 días siguientes contados desde la ejecución de la medida. La propia D486 aclara que esta regla se aplica "salvo norma interna en contrario", lo que significa que en los países miembros debe primar la norma procesal interna cuando así lo disponga.

En consecuencia, en Colombia debe aplicarse el término previsto en CGP, es decir, dentro de los 20 días contados desde la práctica efectiva de la medida cautelar. Si el solicitante no presenta la demanda dentro de ese plazo, la medida será levantada inmediatamente, sin necesidad de pronunciamiento adicional. Esta regla brinda mayor claridad y seguridad procesal en el marco de las medidas cautelares extraprocesales en materia de propiedad industrial.

5.2.1 Medidas cautelares que se pueden solicitar

Tanto la Decisión 486 como el CGP coinciden en permitir un amplio margen para que el juez, previa solicitud, decrete medidas razonables y proporcionales, incluso diferentes a las expresamente enumeradas en los textos normativos. Dentro de las medidas típicas se encuentran: el cese inmediato de los actos infractores, el retiro de los productos del mercado, la suspensión de importaciones o exportaciones relacionadas con la infracción, la constitución de caución por parte del presunto infractor, e incluso el cierre temporal del establecimiento en casos extremos. A esto se suman las medidas del CGP como la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro, el secuestro de los mismos y cualquier otra medida que el juez considere razonable para asegurar la efectividad del derecho invocado.

Sin embargo, hay una matización importante que conviene señalar. Mientras que en la LEC española se contempla de manera expresa la posibilidad de decretar embargos preventivos sobre bienes del demandado con el fin de asegurar el cumplimiento de la sentencia, en Colombia no existe una disposición tan explícita. El CGP no prevé de manera natural el embargo preventivo de bienes del infractor, al menos cuando esos bienes no están directamente relacionados con la infracción. En su lugar, se contempla como figura típica la

inscripción de la demanda, que si bien puede tener una función de advertencia frente a terceros y eventualmente dar lugar a un embargo posterior a la sentencia de primera instancia, no impide que el infractor disponga del bien durante el proceso. Es decir, no saca el bien del comercio como sí lo haría un embargo.

Dicho de otra forma, aunque el registro de la demanda puede permitir que, tras una sentencia favorable en primera instancia, se embarguen los bienes afectados incluso si ya fueron vendidos, en términos de eficacia el embargo preventivo sería una medida más adecuada para evitar que el infractor se desprenda de sus bienes durante el trámite del proceso. Pero como esa medida no está prevista de manera expresa en el CGP como sí ocurre en España, podría generar ciertas dudas sobre su procedencia en el caso colombiano. No obstante, debe recordarse que el CGP y la Decisión 486 parten del principio de no limitación de las medidas cautelares, por lo que el juez, si lo estima razonable y proporcional, podría decretar el embargo de bienes del demandado incluso si estos no están directamente vinculados a la infracción. Esto, claro está, requeriría una valoración cuidadosa del caso concreto y una adecuada fundamentación por parte del solicitante.

A propósito de las anotaciones preventivas y registrales otra diferencia significativa frente al análisis que habíamos hecho sobre la UE y España es que allí señalábamos una aplicación interesante de la inscripción de la demanda directamente sobre el registro marcario posterior en conflictos entre dos marcas registradas, donde el titular del primer signo entiende que el segundo signo posterior es infractor. En esos sistemas (UE y España), esta inscripción sobre la marca posterior podría tener una finalidad principalmente informativa, de publicidad frente a terceros interesados.

En cambio, en Colombia, aunque existe también la figura de la inscripción o registro de la demanda, esta no podría aplicarse bajo el mismo razonamiento ni directamente sobre el registro marcario. Esto se debe a que en el sistema colombiano, no es posible hablar de una marca registrada que sea infractora de una marca registrada anteriormente, ya que ambas marcas registradas han pasado previamente por un examen de fondo (que implica el estudio de causales de prohibición relativas) por parte de la oficina de marcas (de la SIC), lo que

implica que ambas gozan de igual presunción de validez y protección registral. En consecuencia, no cabe en nuestro país el escenario en el que se alega una infracción directa por parte de una marca registrada posterior respecto de una anterior también registrada, como ocurre en el sistema europeo.

Por tanto, la figura del registro de la demanda en Colombia tendría una aplicación diferente y estaría orientada a otros bienes sujetos a registro, tales como bienes inmuebles o vehículos automotores propiedad del presunto infractor. Su finalidad, si bien podría tener también efectos de publicidad frente a terceros, se centraría principalmente en garantizar que, en caso de una eventual sentencia condenatoria en perjuicios, existan bienes suficientes que puedan ser objeto de embargo y secuestro, asegurando así la efectividad patrimonial de dicha sentencia.

5.2.2 Presupuestos para la concesión de medidas cautelares ¿es requisito el periculum mora?

En general, los requisitos de la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), el peligro en la demora (periculum in mora) y la caución, también son exigidos para la concesión de medidas cautelares en el derecho colombiano. No obstante lo anterior, al revisar tanto la D486 como el CGP, no se encuentra una referencia explícita al requisito del peligro en la demora (como si lo está en España). Sin embargo, pese a esta ausencia normativa, la jurisprudencia, especialmente del TJCAN y de la Corte Constitucional Colombiana, hacen referencia a dicho requisito, con lo cual no existe duda alguna sobre su aplicación efectiva en el derecho colombiano.

En efecto, el TJCAN, en la interpretación prejudicial, al analizar específicamente las medidas cautelares en materia de propiedad industrial, indicó de manera explícita: *"En virtud de lo expuesto, para dictar la referida medida se debe observar que existe verosimilitud del*

derecho, peligro en la demora, y de correspondiente, la contracautela, caución o garantía correspondiente (subraya fuera de texto)"[413].

De esta manera, para el Tribunal Andino es clara la existencia de estos tres requisitos (apariencia del buen derecho, peligro en la demora y caución) para el otorgamiento de medidas cautelares, los cuales coinciden plenamente con aquellos exigidos en el derecho europeo (UE y España).

Por otro lado, la Corte Constitucional Colombiana también ha abordado expresamente el requisito del peligro en la demora en el análisis de las medidas cautelares en general, señalando que este hace referencia al riesgo concreto y real de que, en ausencia de la adopción inmediata de una medida cautelar, sobrevenga un perjuicio mayor que el que se busca evitar mediante la demanda principal, hasta que se dicte un fallo definitivo. En palabras de la Corte Constitucional, este requisito implica un temor fundado y razonable de que el derecho invocado pueda verse frustrado o menoscabado durante la sustanciación del proceso[414].

5.2.3 ¿Prejuzga el juez con las medidas cautelares?

En Colombia, un sector autorizado de la doctrina argumenta que, el juez podría estar prejuzgando al decretar medidas cautelares como la cesación de la infracción marcaria. La preocupación de dicha doctrina radica en que, si al momento de proferir sentencia no hay pruebas nuevas o más contundentes que las que llevaron a decretar la medida cautelar, el juez

---

[413] Helena Sole-Boet, "Los escritos preventivos en los procesos judiciales de propiedad industrial: Una inversión en el orden de los principios de audiencia y contradicción," Diario LA LEY, n.º 10276, Sección Tribuna, 27 de abril de 2023, LA LEY 3282/2023, 6.

[414] Aunque el artículo 121 del CGP establece que la sentencia de primera instancia debe proferirse dentro del año siguiente a la notificación del auto admisorio de la demanda, y la de segunda instancia en un plazo máximo de seis meses desde la recepción del expediente, lo cierto es que en la práctica estos plazos rara vez se cumplen. Estudios empíricos recientes, aunque escasos y no actualizados anualmente, dan cuenta de una realidad distinta. El Índice de Competitividad de la Justicia 2020–2021, elaborado por Compite y la Corporación Excelencia en la Justicia, señala que una controversia en materia comercial en Colombia tarda en promedio 1.288 días (aproximadamente 3,5 años), distribuida en 1.053 días en primera instancia y 235 días en segunda, lo que confirma una brecha sustancial entre la norma y su aplicación. Compite y Corporación Excelencia en la Justicia, Índice de Competitividad de la Justicia 2020–2021 (Bogotá: Compite, 2020), 35, https://compite.com.co/wp-content/uploads/2020/11/CPC_INC_2020_2021_Justicia.pdf .

terminaría fallando en el mismo sentido de la medida, lo que, a su juicio, podría interpretarse como un prejuzgamiento[415].

Se considera que el argumento del doctrinante no es del todo acertado. Las medidas cautelares no constituyen una anticipación del fallo, sino un mecanismo provisional diseñado para evitar perjuicios irreparables mientras se resuelve el litigio de fondo.

El hecho de que el juez haya considerado en su momento que existía un fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) y un periculum in mora (riesgo de que el tiempo cause un daño irreparable) para conceder la medida cautelar, no implica que esté prejuzgando el caso. Simplemente está actuando con base en un juicio de probabilidad y no de certeza. Como ha señalado el TJCAN, las medidas cautelares tienen un carácter meramente instrumental y no anticipan la concesión definitiva de la tutela solicitada.

Además, el sistema tiene mecanismos para corregir errores. Si finalmente el juez determina en la sentencia que no existió infracción, el demandado puede reclamar la compensación por los perjuicios causados por la medida cautelar, compensación que está respaldada por la caución previamente exigida al demandante. Esto demuestra que las medidas cautelares no prejuzgan el caso, sino que simplemente buscan preservar la efectividad del proceso. En este mismo sentido, la doctrina contraria a la posición que considera el prejuzgamiento en las medidas cautelares, indica que el juez no prejuzga al decretar medidas cautelares, ya que estas se dictan con base en un análisis preliminar, sin que comprometan el sentido final de la sentencia. Así lo ha explicado MEZA YANCES, al afirmar que no puede hablarse de contradicción cuando el juez cambia de criterio entre la medida cautelar y el fallo, pues este último se apoya en una valoración probatoria mucho más completa y rigurosa que la que precede a la cautela dictada inicialmente[416].

En resumen, el argumento del autor no es del todo válido, pues confunde el papel de las medidas cautelares con la decisión de fondo. El hecho de que el juez termine fallando en

[415] Proceso 262-IP-2021 del 9 de marzo del 2022.
[416] CCOL, Auto 259 de 2021, MP Diana Fajardo Rivera.

el mismo sentido que la medida cautelar no significa que haya prejuzgado, sino que el demandante logró demostrar en el proceso lo que inicialmente había alegado con los indicios presentados para obtener la medida[417].

5.2.4 En Colombia, las medidas cautelares se decretan, por regla general, sin audiencia de la parte afectada.

Una diferencia sustancial entre el régimen español y el colombiano en materia de medidas cautelares radica en la forma como se decreta su adopción frente al sujeto que va a soportarlas. Mientras en el derecho español, particularmente en la LEC, la regla general es que estas medidas deben decretarse previa audiencia de la parte afectada, salvo que exista urgencia o peligro inminente que justifique su adopción inaudita parte, en el sistema colombiano la lógica es contraria: la regla general es que la medida cautelar se adopta sin audiencia previa del demandado, y sólo excepcionalmente este llega a tener conocimiento antes de su ejecución[418].

Esto obedece a una concepción mucho más preventiva de la medida cautelar. En efecto, en Colombia el artículo 298 del CGP establece expresamente que las medidas cautelares "se cumplirán inmediatamente antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decretada", y que "la interposición de cualquier recurso no impide el cumplimiento inmediato de la medida cautelar decretada", pues "todos los recursos se consideran interpuestos en el efecto devolutivo". En otras palabras, el juez decreta la medida cautelar sin necesidad de notificación previamente al demandado, esto se ejecuta, y sólo posteriormente se le notifica el auto respectivo. Incluso si el afectado decide impugnarla, ello no detiene su ejecución. El recurso no suspende, y la medida prosigue mientras se resuelve el recurso en el grado correspondiente.

Esto significa que, a diferencia de España donde se reconoce la posibilidad de discutir el decreto de la medida antes de su ejecución mediante una audiencia, en Colombia el

---

[417] Sandoval Gutiérrez, *Medidas cautelares innominadas en procesos de competencia desleal*, 175.

[418] La única forma que el demandante conociera la medida desde su decreto es cuando se solicite en una audiencia, o después que le haya sido notificada la demanda.

demandado no cuenta con ese espacio preventivo de contradicción, salvo que el juez lo habilite expresamente, lo cual no es común ni exigido por la ley. En la práctica colombiana, esta figura de audiencia previa al decreto de la medida no existe. Y tampoco existe la figura del escrito preventivo como mecanismo para anticiparse a una eventual solicitud de medida cautelar, como sí ocurre en España.

Ahora bien, aunque la D486 podría dar la impresión de que las medidas cautelares deben decretarse previa intervención de la parte que las va a soportar (particularmente por lo dispuesto en su artículo 248, que señala que si se ejecuta una medida cautelar sin intervención de la otra parte, se debe notificar inmediatamente después de la ejecución), lo cierto es que esa disposición termina siendo modulada por la legislación procesal interna de cada país miembro. En efecto, el propio artículo 248 introduce la expresión "salvo norma interna en contrario", con lo cual permite que el derecho procesal interno se imponga en la materia. En el caso colombiano, esa norma interna existe, y es precisamente el artículo 298 del CGP, que deja claro que la medida se ejecuta antes de ser notificada, que su cumplimiento no se suspende por la interposición de recursos, y que el efecto devolutivo es la regla general[419].

La finalidad de este diseño es preservar el factor sorpresa, evitar maniobras dilatorias y asegurar la eficacia de la medida. Son instrumentos destinados a asegurar que el proceso no pierda eficacia, y que, llegado el momento, la sentencia que se profiera pueda ser efectiva. Por ello, se permite que se ejecute inmediatamente y se reconoce que los recursos no suspenden su aplicación. Lo que busca el legislador colombiano, en este caso, no es una sanción para el demandado, sino proteger el derecho del demandante que podría frustrarse si se pierde el factor preventivo, es decir, es una garantía.

Finalmente, la única posibilidad que le queda al afectado por la medida en estos casos es, como lo prevé la norma, prestar precaución suficiente para levantar la medida. Esto no implica necesariamente discutir de fondo la legalidad de la misma en ese momento, sino que simplemente constituye una vía para suspender sus efectos, mientras se resuelve el proceso

[419] TJCAN. *Interpretación prejudicial proceso 96-IP-2004*, del 22 de septiembre de 2004.

principal. Así se construye, entonces, un sistema claramente orientado hacia la protección anticipada del derecho reclamado, en donde el equilibrio entre las partes se busca a través del régimen de cauciones, y no a través de audiencias previas ni de mecanismos procesales preventivos.

Teniendo en cuenta esa lógica de prevención y de garantía para el solicitante de las medidas, también debe recordarse que el demandante tiene la obligación de prestar caución, con el fin de responder por los perjuicios que eventualmente puedan causarse con la medida. Obviamente esto se valorará al final, cuando haya una sentencia definitiva y eventualmente el demandado sea absuelto. Pero antes de que eso suceda, al afectado con las medidas cautelares le quedará el ejercicio de los recursos ordinarios para solicitar la revocatoria o modificación de la medida, y además la posibilidad de prestar él mismo una caución sustitutiva para lograr el levantamiento de la medida impuesta[420].

6. Arbitramento y Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias en conflictos marcarios.

6.1 Los Mecanismos para la Resolución Alternativos de Conflictos en materia de conflictos marcarios.

Los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (en adelante MARC)[421] se han consolidado como herramientas fundamentales para la resolución de disputas en diversos ámbitos del derecho. Estos mecanismos ofrecen a las partes la posibilidad de resolver sus diferencias fuera de los jueces y tribunales, promoviendo soluciones rápidas, eficientes y adaptadas a las necesidades particulares de los conflictos que se presenten.

Los MARC se dividen en dos grandes categorías: mecanismos heterocompositivos y autocompositivos. Los primeros se caracterizan porque la resolución del conflicto es tomada por un tercero imparcial, como un árbitro, quien emite una decisión vinculante para las partes mediante un laudo arbitral. Por otro lado, los mecanismos autocompositivos se basan en el

[420] Marco Antonio Álvarez Gómez, Las medidas cautelares en el Código General del Proceso (Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura, 2014), 30.
[421] O, Alternative Dispute Resolution (ADR) por sus siglas en inglés.

consenso y la colaboración entre las partes para llegar a un acuerdo, generalmente con la ayuda de un tercero que actúa como facilitador, como en el caso de la mediación.

En el derecho de marcas, los MARC también pueden ser una solución para resolver controversias relacionadas con infracciones marcarias, con algunas limitaciones, atendiendo principalmente al carácter mayormente registral de dichos derechos, por lo que para discutir su validez, se hace mayormente necesario de la intervención de jueces estatales, no obstante, para otros aspectos relacionados con definir de si existe una infracción marcaria o discusiones sobre una posible indemnización de perjuicios, los MARC pueden ser una alternativa interesante para la resolución de dichas disputas.

También es importante señalar que, en muchas ocasiones, cuando se producen infracciones marcarias y el infractor ha actuado de mala fe (como ocurre en casos de falsificaciones y piratería), puede resultar complicado que tanto el infractor como el titular del derecho estén dispuestos a acordar el uso de un MARC, dado su carácter voluntario. Pero ello, no descarta su posible utilización en estos casos.

Por otro lado, los MASC pueden ser bastante útiles en conflictos donde la infracción no se haya cometido de mala fe, como en aquellos casos relacionados con registros idénticos que afectan derechos anteriores o en aquellos donde aún existe una duda razonable sobre la similitud entre dos signos distintivos.

También resultan adecuados en situaciones referidas a los presupuestos de indemnización de daños y perjuicios mencionados en el artículo 37, numeral 2, de la LM, es decir, en aquellos supuestos, que no tienen que ver con la primera comercialización y las conductas descritas en el artículo 42.1 de la misma LM. Por ende, después del requerimiento necesario en los casos contemplados en el artículo 37 numeral 2 (necesario porque puede ser que el infractor podría tener una creencia razonable de que no está vulnerando un derecho ajeno hasta tanto no sea requerido), puede abrirse un espacio para solucionar posibles controversias sobre la infracción marcaria.

De manera complementaria, es importante señalar que, tanto en España como en Colombia, la normativa vigente ha establecido que, en ciertos tipos de procesos, entre los cuales pueden encontrarse los relativos a la infracción de marcas, es necesario intentar previamente MARC como requisito de procedibilidad antes de acudir ante un juez. En el caso español, la Ley Orgánica 1/2025[422], en su artículo 5, establece que será necesario intentar un procedimiento de mediación, conciliación o negociación asistida en aquellos asuntos que versen sobre derechos disponibles, salvo que concurran circunstancias que justifiquen su improcedencia. Por su parte, en Colombia, la Ley 2220 de 2022[423], en sus artículos 67 y siguientes, también impone la carga de intentar la conciliación extrajudicial como requisito previo en múltiples controversias de carácter declarativo (salvo casos expresamente exceptuados), donde se pueden incluir las relacionadas con derechos de propiedad industrial. Es importante reiterar, que el incumplimiento de dichas cargas previas, pueden impedir la admisión de la demanda en sede judicial.

Las normativas, especialmente la española, no desconoce los MARC como forma de resolver conflictos marcarios, particularmente LM la que plantea desde su parte considerativa, la posibilidad de resolver conflictos marcarios mediante el arbitramento, lo que luego se refleja en dos de sus artículos, el 28, que esboza el arbitramento en el marco del procedimiento de registro, y otro artículo, el 40, que de forma genérica sugiere alternativamente la solución de conflictos por infracciones marcarias. Es bueno indicar desde ya, que, si bien es cierto, el arbitramento procedimental no está relacionado directamente con una infracción marcaria, su solución puede inferir directamente en la solución de una futura disputa, o puede tener efectos vinculantes en una eventual futura disputa que verse sobre los mismos hechos, dado los efectos de cosa juzgada del laudo arbitral.

En la CAN y Colombia, no existe normativas específicas sobre el arbitramento en materia de propiedad industrial, por lo que debe entenderse que su la solución de dichas

[422] España. *Ley Orgánica 1/2025, de 8 de mayo, de eficiencia del servicio público de justicia*. BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2025, art. 5.
[423] Colombia. *Ley 2220 de 2022, por medio de la cual se regula la conciliación como mecanismo de solución de conflictos*. Diario Oficial núm. 52.086, de 30 de junio de 2022, arts. 67 y ss.

disputas mediante el arbitramento y los demás MARC, se rige por las normas generales que regulan cada mecanismo, con similar limitación a lo mencionado en el derecho europeo, es decir, siempre que la solución adoptada en el MARC, no defina sobre los derechos registrales, pues la validez del registro, está también supeditada a jueces estatales.

En fin, los MARC pueden ofrecer a las personas inmersas en controversias que involucran derechos en materia de marcas, formas más expeditas de resolverlas sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria.

Estos mecanismos no pretenden desplazar la jurisdicción ni convertirse en el único medio de solución de conflictos, sino que plantean una variedad de posibilidades adaptadas a las necesidades específicas de las partes. La justicia no se limita únicamente a la función jurisdiccional desempeñada por juzgados y tribunales; también puede alcanzarse mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, logrando así la satisfacción de los derechos de las partes.

Por lo tanto, estos mecanismos no vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24.1 de la LEC, sino que lo complementan, en la medida en que también proporcionan justicia a los particulares, ampliando las opciones para resolver sus controversias. En este sentido, en Colombia el uso de los MARC es abiertamente una figura que garantiza el acceso a la justicia contemplado desde su Constitución Política, quien desde su artículo 116 indica que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, constituyéndose así los MASC en un verdadero equivalente jurisdiccional.

Dicho lo anterior, pasemos a continuación a señalar algunos aspectos particulares sobre el arbitramento y otras alternativas de solución de conflictos en materia marcaria.

6.2 El arbitramento y ventajas en materia marcaria.

En el arbitraje, la solución del conflicto se deja en manos de una o varias personas, los árbitros, quienes pueden ser elegidos por las partes, por un juez en el caso de arbitraje *ad*

hoc, o designados por la institución que administra el arbitraje institucional. al que las partes se han sometido.

Para llegar a esta instancia, las personas involucradas en la controversia deben haber suscrito previamente un documento en el que acuerdan y aceptan someter su controversia al arbitraje. Este acuerdo establece los términos del arbitraje, que pueden ser en derecho o en equidad. Como es obvio, los sujetos en discusión deben suscribir un convenio arbitral donde de manera expresa manifiesten su voluntad de someter sus controversias actuales a un tribunal de arbitramento, lo que de inmediato se entenderá como una renuncia a que su conocimiento sea de los jueces ordinarios.

Las ventajas que puede entregar el arbitraje en materia marcaria son múltiples. Así, por ejemplo, es importante que quienes resuelvan el conflicto posean ciertos conocimientos especializados, debido a la naturaleza jurídica de las normas en materia marcaria. Si bien es cierto, a nivel de la UE existen tribunales de marcas lo que garantiza un nivel especializado esperado en la solución de controversias, en materia de infracciones a marcas nacionales no existen jueces de marcas, sino jueces especializados en materia mercantil; dichos jueces, de manera permanente, están conociendo de diferentes asuntos y no necesariamente específicos sobre propiedad industrial. Por ejemplo, incumplimientos de contratos relacionados con bienes inmuebles, controversias societarias, pero también temas sobre marcas. Entonces, en materia de arbitramiento, suele ser normal que los árbitros van a ser personas que son versadas en la materia porque muy seguramente primará como uno de los criterios de elección la especialidad de la controversia, en este caso en materia de marcas, lo cual puede ayudar a una solución profesional de la controversia[424].

Pero, además, dichos procedimientos arbitrales suelen estar dotados de mayor confidencialidad, que los procesos judiciales los que pueden ser ampliamente publicitados. Pero también, es conocido que los procedimientos arbitrales suelen durar mucho menos que

[424] Sophie Lamb y Alejandro I. García, "Arbitraje de disputas sobre derechos de propiedad industrial e intelectual," Revista de Arbitraje de España. Revista del Club Español del Arbitraje, núm. 2/2008, segundo cuatrimestre de 2008, LA LEY 23267/2008, 4.

los procesos judiciales, por lo que, en todos los ámbitos, especialmente en el empresarial, donde se necesita la rapidez en la solución de conflictos para un entorno empresarial sea más competitivo.

6.3 Regulación legal del arbitramento en conflictos marcarios en EU y España

A nivel de la UE no existe en el RMUE alguna norma que hable explícitamente sobre el arbitramento en materia de conflictos marcarios, no obstante, debe considerarse por remisión que cualquier conflicto sobre la marca de la UE poder resolverse a través del arbitramento sin ninguna limitación. Según el caso, podrá hacerse uso del arbitraje nacional o incluso del arbitraje internacional, por ende, en aquellos casos donde, por ejemplo, el conflicto marcario pudiera traspasar las fronteras españolas y siempre que se cumplan los presupuestos del artículo 3 de la LAE, puede ser sometido a arbitraje internacional.

Sígase de lo anterior, que gran parte de los países europeos son suscriptores de la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, de 1958, por lo que cualquier controversia que involucre derechos sobre marcas de la UE o incluso marcas nacionales que sea resuelta mediante un laudo arbitral y que sea necesario aplicar sus efectos en el extranjero, tendrán en aquel país extranjero el mismo reconocimiento que las sentencias de los tribunales nacionales, sin necesidad de revisar el fondo de la cuestión, lo cual propicia a nivel internacional la ejecución de los laudos.

Dicho sea de paso, otra nota importante del arbitraje y la ejecución internacional del laudo arbitral, respaldada por instrumentos jurídicos como la Convención de Nueva York, es que, en controversias internacionales que involucran a Estados fuera de la UE, es posible que laudos arbitrales sean reconocidos y ejecutados en otras jurisdicciones. Esto adquiere un valor adicional en el marco de relaciones comerciales internacionales, donde los derechos sobre signos distintivos no se limitan exclusivamente al ámbito de la UE, sino que también abarcan otros contextos en el mundo. Por ejemplo, podría darse el caso de encontrar controversias que involucren personas de países europeos y latinoamericanos que luego de someterse, por ejemplo, aun arbitraje internacional, luego necesiten de mecanismos como la

Convención de Nueva York, para garantizar el cumplimiento de las decisiones arbitrales en jurisdicciones diversas[425].

Por otro lado, en el RMUE, no existe una disposición similar al artículo 28 de la LM, que permita someter ciertas cuestiones litigiosas a arbitraje. Por lo tanto, todas las controversias relacionadas con el procedimiento de registro de una MUE solo pueden resolverse mediante la interposición de recursos ante la sala correspondiente. En consecuencia, no parece posible acudir al arbitraje en estas cuestiones.

A nivel de España, la LM sí hace referencia explícita al arbitramento, planteándolo a dos niveles: como forma de resolver controversias en la etapa del procedimiento de registro y como forma de resolver controversias sobre derechos marcarios por infracción.

En relación con el arbitramento en la etapa de registro, la LM hace referencia al arbitraje en dos partes. En la parte motiva, se menciona brevemente que se pueden someter al arbitraje los actos administrativos que hayan puesto término al procedimiento de registro. Posteriormente, en el artículo 28, se aborda desde un enfoque más procesal, regulando la aplicación del arbitraje en los controles relacionados con el procedimiento de marcas. No obstante, no se trata de una regulación autónoma en materia de arbitraje marcario, ya que se remite a la ley de arbitraje común, más concretamente a la LAE[426]. Luego, la misma LM en su artículo 40 permite que controversias derivadas de la infracción de una marca, cuando ello fuera posible, pueden ser sometidas a arbitraje. Significa que la misma ley de marcas permite una salida pacífica y no judicial a aquellas controversias que puedan derivarse de la infracción una marca.

El artículo 28 de la LM se limita exclusivamente a cuestiones litigiosas surgidas durante el procedimiento para el registro de una marca, es decir, aspectos relacionados con la concesión o denegación del signo distintivo. En cambio, otras cuestiones que son de libre

[425] Por ejemplo, España y Colombia son suscriptores de dicha Convención.

[426] José F. Merino Merchán, "El arbitraje en la nueva Ley de Marcas", Diario La Ley , núm. 5518, Sección Doctrina, 8 de abril de 2002, Año XXIII, Ref. D-96, pág. 1774, tomo 3, Editorial LA LEY, Código: LA LEY 1507/2002, 3.

disposición, como las discusiones judiciales tendientes a determinar si existe una infracción a un derecho de marca y la correspondiente indemnización de perjuicios, deberán resolverse conforme a las disposiciones establecidas en LAE, pues el artículo 40 de la LM no regula dicho procedimiento, por lo que existe una remisión total a la ley arbitral.

Hablando propiamente del arbitramento en el procedimiento de registro marcario, en su desarrollo, el artículo 28 en comento, permite someter a arbitraje una parte del procedimiento relacionado con el registro de marcas. En particular, establece la posibilidad de que, una vez dictada la resolución inicial de concesión o de negación, las partes involucradas (que en este caso podrían ser el solicitante y las opositoras puedan) optar por obviar tanto los recursos administrativos como el recurso contencioso- administrativo posterior. De este modo, las partes pueden someter a arbitraje la cuestión objeto de discusión, especialmente en lo que respecta a la similitud de los signos distintivos.

Para someter la cuestión a arbitraje, de conformidad con la misma LM, es necesario notificar el convenio arbitral a la OEPM. Este procedimiento debe realizarse en desde el momento en que se dicta la resolución inicial de concesión o denegación de la marca, hasta antes de que se resuelva el recurso de alzada. Una vez que se ha suscrito el convenio arbitral, ya no será posible interponer el recurso de alzada. En caso de que este recurso ya se hubiera propuesto, se considerará como desistido.

Los asuntos que pueden someterse a arbitraje son aquellas discusiones relacionadas con las prohibiciones relativas, es decir, las que involucran derechos anteriores de terceros. Esto incluye tanto derechos inscritos, como marcas registradas u otros nombres comerciales solicitados con anterioridad, como también derechos no inscritos, como los asociados a marcas notorias, entre otros. Sin embargo, en lo que respeta a las prohibiciones relativas, existe una excepción: la doble identidad. No es posible acudir al arbitraje cuando los signos en pugna son fonética y gráficamente iguales y están destinados a aplicar a los mismos productos o servicios. La razón de esta excepción radica en el interés público, ya que la LM no solo protege los derechos de los titulares de registros anteriores, sino también los intereses del público consumidor. En consecuencia, no se puede someter a arbitraje una disputa entre

dos marcas que son idénticas, pues esto constituye una cuestión de orden público que no está disponible para las partes.

Pero además, aunque a primera vista parece que existe una contradicción en la LM, en el sentido de que el funcionario examinador no puede analizar de oficio causales de denegación relativas, como la doble identidad (esto significa que, en ausencia de oposiciones, aunque exista doble identidad entre los signos, el funcionario tendrá que proceder a conceder el registro del signo distintivo, ya que de oficio no puede declarar la doble identidad), y, al mismo tiempo, estas cuestiones tampoco pueden ser sometidas a arbitraje, esto tiene una explicación lógica que radica en la naturaleza del sistema del registro marcario y su relación con el orden público.

Si bien puede suceder que un signo distintivo con doble identidad sea registrado en ausencia de oposiciones, esto no deja la posibilidad que el afectado pueda instaurar acciones, entre ellas la nulidad del registro en el futuro, lo que es del resorte de autoridades judiciales como jueces y tribunales. Así, un laudo arbitral que hipotéticamente determinara, por ejemplo, que no existe similitud, podría limitar o condicionar una discusión posterior sobre la validez del registro, que se insiste, se encuentra supeditado a un análisis judicial.

Por esta razón, la prohibición del arbitraje en estos casos no es arbitraria. Aunque parezca restrictiva, responde a la necesidad de proteger el principio de orden público asociado a los registros marcarios, asegurando que las decisiones sobre la validez de un signo se resuelvan en el marco de un procedimiento judicial.

6.3.1 Arbitrabilidad en materia marcaria

En general, la ley 60/2002 de arbitraje (en adelante LAE) no incluye una enunciación específica de las materias que pueden o no pueden ser objeto de arbitraje, ni siquiera a modo de ejemplo. La norma establece únicamente un criterio general de arbitrabilidad, sin hacer referencia específica a materias que no sean arbitrables conforme a derecho, ni señalar exclusiones particulares. En su considerando segundo, la ley señala que es innecesario incluir un listado de materiales no disponibles, ya que basta con establecer que la arbitrabilidad de

una controversia está determinada por la disponibilidad del objeto para las partes. Por lo tanto, en principio, serán arbitrables aquellas cuestiones que sean de carácter disponible. Lo anterior, no está exento de dificultades porque será el intérprete quien deberá determinar qué será lo que es materia disponible y qué no. Y podría decirse que sería objeto disponible todo aquello o todas las controversias en las que necesariamente no se necesita la intervención de la jurisdicción ordinaria[427].

No obstante, la anterior amplitud, en el derecho de la propiedad industrial, pueden aparecer limitaciones, por el carácter registral del nacimiento de dichos derechos. En efecto, esto se ha entendido así porque, en el rol de la creación de derechos de propiedad industrial, participa el Estado al conceder dichos derechos mediante actos administrativos. En este proceso, normalmente se otorgan monopolios que garantizan ámbitos de exclusividad a sus titulares, lo que implica que existen razones de orden público para su protección y no meramente intereses privados. Por tanto, esta restricción se basa en la noción de que un particular no debería resolver disputas que afectan a la sociedad en su conjunto, como es el tema del orden público, quedando restringido las decisiones sobre validez del registro solo a las autoridades judiciales o estatales autorizadas. De todas maneras, la situación no es igual en los diferentes países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos o el Reino Unido es posible someter a arbitraje la nulidad de derechos de propiedad intelectual, como lo sería la nulidad de un registro de una marca[428].

Lo anterior también implica que, por ejemplo, si en un procedimiento arbitral se somete una controversia sobre una infracción marcaria, y el demandado alegare la falta de uso como una excepción de mérito de fondo, los árbitros no estarían en la facultad de cancelar el signo por falta de uso, porque dichas facultades están otorgadas a autoridades estatales previamente establecidas.

[427] Gil Seaton, Ayllén. La arbitrabilidad como un obstáculo a la viabilidad del arbitraje de PI . En Arbitraje y Propiedad Industrial , edición nº 1,. Madrid: Editorial LA LEY, 2020, 9.
[428] Lamb y García, *Arbitraje de disputas sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, 10.

Ahora, cuando se trate del arbitramento en el trámite administrativo de registro marcario, la materia sobre la cual puede aplicar el arbitramento versa sobre controversias que tengan que ver con causales relativas de denegación, excluyendo la causal de doble identidad, como también las causales absolutas de denegación.

En relación con el arbitramiento en infracciones marcarias y los aspectos que pueden ser objeto de arbitrabilidad, teniendo en cuenta las limitaciones previamente mencionadas, el artículo 40 de la LM establece la posibilidad de someter a arbitraje controversias relacionadas con las acciones civiles derivadas de la infracción de una marca. Es decir, es viable que se sometan a arbitramento disputas relacionadas con acciones de cesación o indemnización de perjuicios. En este contexto, tanto el infractor como el titular legítimo de derechos sobre una marca registrada podrían, mediante un convenio arbitral, acordar que las discrepancias actuales, como la similitud o no entre dos signos distintivos, sea conocida y decidida por un árbitro o un tribunal arbitral. Asimismo, sería posible que el arbitraje abordara la valoración o cuantificación de los perjuicios, lo cual podría culminar en un laudo arbitral con efectos de cosa juzgada.

Además, considero que es factible que en aquellos casos en los que el contrato de licencia contemple pactos arbitrales sobre posibles disputas acerca de la validez, obligatoriedad, interpretación y cumplimiento del contrato, se contemple de antemano la aplicación de estos pactos arbitrales a controversias que estén fuera del objeto del contrato pero que tengan conexión con él, con el fin de evitar dejar por fuera controversias que eventualmente tengan una naturaleza extracontractual.

6.3.2 Efectos del convenio y el laudo arbitral en el procedimiento administrativo en futuras controversias judiciales sobre marcas

Un punto importante que señala la doctrina es que el convenio arbitral suscrito para resolver controversias relacionadas con el procedimiento de registro de una marca no se extiende a futuras disputas sobre posibles infracciones marcarias. Esto significa que, en un eventual proceso jurisdiccional que trate sobre infracciones de marca, ninguna de las partes involucradas en el convenio arbitral puede alegar que el juez carece de competencia,

calculadas en lo dispuesto en el artículo 63 de la LEC argumentando que existió un convenio de arbitraje previo. Este argumento se refuerza en el último inciso del apartado 4 del artículo 28 de la LM, el cual establece que una vez resuelto el administrativo ordinario contra el recurso que concede o niega el registro, queda expedita la vía contencioso-administrativa sin que pueda hacerse valer la firma del convenio arbitral[429].

Lo anterior es así porque el alcance del convenio arbitral está limitado únicamente a cuestiones derivadas del procedimiento administrativo relacionado con el registro de la marca. Dicho convenio no tiene efectos en procedimientos judiciales posteriores relacionados con infracciones marcarias, pues el objeto contractual del convenio y que a su vez fija la controversia, está enmarcado en el procedimiento administrativo del trámite marcario.

Por otro lado, en aquellos eventos en que proceda el arbitramento, es decir, en los que no se involucraron causales de denegación absoluta o la causal relativa de doble identidad, el laudo arbitral sí tiene consecuencias posteriores en materia judicial, por tanto, una vez el auto arbitral en firme ha sido comunicado a la OEPM, este produce la excepción de cosa juzgada y no permite a las partes acudir posteriormente a la jurisdicción contencioso-administrativa[430].

Pero, además, considero de mayor interés, que el laudo arbitral que resuelve una controversia de carácter administrativo, en el futuro podría tener repercusiones importantes si llegara a relacionarse con un proceso de infracción marcaria, en la medida en que se trate de asuntos similares, debido a los efectos de la cosa juzgada.

Por ejemplo, pensemos en el siguiente escenario: una persona solicita el registro de una marca, posteriormente otra persona se opone y ambas suscriben un convenio arbitral. La controversia gira en torno a la similitud entre los signos enfrentados: uno registrado anteriormente y otro solicitado posteriormente. Si el laudo arbitral sugiere registrar el signo

---

[429] Ana Otero Iglesias, "El arbitraje en la nueva ley de marcas", Diario La Ley, Nº 5717, Sección Doctrina, 12 de febrero de 2003, Año XXIII, 9.
[430] Ibídem, 9.

distintivo en cuestión, y más adelante la parte vencida inicia un proceso jurisdiccional por infracción de marca, esto podría generar un conflicto. El demandado podría alegar que el asunto ya fue resuelto en el procedimiento administrativo y que se trata de los mismos hechos, invocando la cosa juzgada.

Lo anterior se sustenta en el hecho de que el artículo 28 de la LM establece que el laudo arbitral en firme producirá los efectos de cosa juzgada, remitiéndose expresamente a lo dispuesto en la LAE. En esta última, el artículo 43 reafirma que el laudo arbitral produce dichos efectos y aclara que contra él solo caben la acción de anulación o la de revisión, estas últimas reguladas según lo dispuesto en LECE para las sentencias en firme. Esta limitación también excluye cualquier tipo de acción judicial que no esté prevista en la legislación arbitral[431].

Así, en el contexto de procesos por infracción de marcaria, los efectos de cosa juzgada derivados del auto arbitral tienen implicaciones importantes. En el procedimiento arbitral, es posible que ya se haya discutido a fondo la existencia de similitudes o diferencias entre los signos distintivos en cuestión. Por ello, intentar reabrir este debate en un proceso judicial posterior implicaría abordar los mismos hechos y argumentos, lo que genera una identidad de causa que activa los efectos de cosa juzgada. En consecuencia, se protege la decisión tomada en el arbitraje, evitando que los mismos temas se litiguen nuevamente.

Pero, además, con esta remisión, se deja claro que no es posible interponer acciones administrativas contra el auto arbitral, dado que este se enmarca en un procedimiento especial regulado por normas específicas, como lo es la LAE. Por tanto, no se puede acudir a los recursos administrativos disponibles previamente en el procedimiento de registro marcario.

[431] La LM referencia el artículo 37 de la anterior y derogada ley de arbitraje, por lo que debe entenderse que remite es al artículo 43 de la actual ley de arbitraje.

6.4 Regulación legal del arbitramento en conflictos marcarios en la CAN y Colombia

En la CAN y Colombia la D486 no hace mención explícita al arbitramento como una forma resolución de controversias relacionadas con la infracción de derechos de propiedad industrial o en particular sobre las marcas, pero de todas maneras no hay lugar a dudas que las controversias relacionadas con infracciones de marcas puedan ser puestas en conocimiento de un tribunal arbitral.

La ley 1563 de 2012 es la encargada de regular el arbitramento en Colombia y en su artículo 1 como objeto de arbitramento engloba todas aquellas controversias de libre disposición o aquellas que la ley autorice. Sin lugar a duda las controversias sobre infracciones de marcas son asuntos de libre disposición, en otras palabras, la posibilidad de plantear acciones por infracciones marcarias tales como acciones de cesación e indemnización de perjuicios, son del resorte exclusivo del afectado y no se trata de casos que pueda conocer la autoridad judicial de oficio o que se trate de asuntos que comprometan el orden público. Además, se trata de controversias que pueden en general solucionarse con dinero, lo que pone de presente que la controversia es de libre disposición.

En Colombia, la gran mayoría de los conflictos derivados de la propiedad industrial y propiedad intelectual son susceptibles de ser sometidos a arbitraje, aunque existen ciertos casos excepcionales donde esto no es posible. Por ejemplo, en materia de derechos de autor, los conflictos relacionados con los derechos morales de los autores no pueden ser conocidos por árbitros. Esto se debe a que los derechos morales son considerados fundamentales y están estrechamente vinculados a la integridad y personalidad del autor, lo que los hace irrenunciables y no transigibles. En lo que respeta a la propiedad industrial, y específicamente en materia de marcas, los árbitros no tienen competencia para decidir sobre la validez de los derechos registrales de marcas. En este caso, la autoridad competente es el Consejo de Estado, que tiene la facultad de conocer las acciones de nulidad de los certificados de registro marcario. Esta disposición está respaldada por la Decisión 486 de 2000, la cual establece que cada país miembro debe designar una autoridad nacional competente para conocer sobre las

nulidades de los registros marcarios. En Colombia, dicha autoridad es el Consejo de Estado, lo que excluye normativamente la posibilidad de someter este tipo de conflictos a la competencia arbitral[432].

Por otro lado, la ley 1563 de 2012 al contrario de la ley de arbitramiento española, si hace una clara diferenciación entre cláusula compromisoria y compromiso. La primera de ellas está íntimamente vinculada con contratos y solo puede ser pactada antes de que surja una controversia, por lo que su finalidad es descartar *a priori* el conocimiento controversia a la justicia ordinaria o formal.

Por su parte el compromiso tiene como premisa una actual controversia contractual o extracontractual, en la que previamente no se había suscrito una cláusula compromisoria, pero en todo caso ante la actual controversia ven las partes como una forma alternativa de solucionarlas el arbitramento. Esto significa que en Colombia la voluntad de poner en conocimiento de una controversia relacionada con una infracción marcaria estaría más vinculada a un compromiso, por estar las conductas infractoras de una marca ligadas a un asunto de carácter extracontractual.

De igual modo como se concluía respecto al alcance del pacto arbitral en España, las controversias que puede conocer el tribunal arbitral colombiano pueden ser todas o algunas de ellas, siendo las partes de las llamadas a delimitar los asuntos que conocerá el tribunal arbitral, y de no decirse nada, se entenderá que el tribunal puede conocer de todos los asuntos relacionados con el litigio y que por supuesto tengan el carácter de derecho disponible.

6.4.1 En Colombia no existe el arbitramento en el procedimiento de registro de marca sino las audiencias de facilitación.

En Colombia no existe como en España, el procedimiento arbitral contemplado en el artículo 28 de LM, no obstante, existe la llamada audiencia de facilitación[433]. La audiencia

[432] Juan Carlos Naizir Sistac, "Arbitrabilidad objetiva: ¿Qué se puede y qué no se puede someter a arbitraje nacional según las fuentes colombianas de derecho?," Universitas, núm. 139 (julio-diciembre 2019): 9.

[433] La SIC, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, establece el procedimiento para la realización de la audiencia de facilitación, conforme a lo señalado en el numeral 9 del artículo 19 del mismo Decreto. Este procedimiento se desarrolla en la Circular Única de la

de facilitación es un mecanismo diseñado para promover acuerdos entre el solicitante y el opositor en un trámite de registro marcario, con el objetivo de superar obstáculos que puedan impedir el registro de un signo distintivo. Esta herramienta, que busca acercar a las partes en conflicto, permite que propongan soluciones para las causales de irregistrabilidad relativas, como las contenidas en los artículos 135, 136 y 137 de la D486. Estas disposiciones incluyen cuestiones como la similitud entre signos distintivos y otros derechos previos que pueden afectar la registrabilidad del signo solicitado.

La audiencia puede ser solicitada por ambas partes de manera conjunta, o bien convocada de oficio por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC cuando se considere que ciertos ajustes pueden facilitar el registro del signo. No obstante, esta solicitud solo puede realizarse una vez vencido el término para responder oposiciones y antes de que se emita una decisión de primera instancia. Si la solicitud es aceptada, el SIC fija una fecha y hora para la audiencia, que tiene una duración máxima de una hora. Durante la reunión, un vocero por cada parte presenta sus propuestas, que pueden incluir modificaciones secundarias, renuncias, limitaciones o desistimientos relacionados con el signo solicitado o los signos opositores.

Es importante destacar que los acuerdos alcanzados en esta audiencia no son vinculantes para la SIC al momento de tomar la decisión final sobre el registro del signo distintivo. Esto significa que, aunque las partes puedan superar ciertos escollos o causales de irregistrabilidad relativas mediante compromisos mutuos, la oficina de marcas conserva plena autonomía para conceder o negar el registro del signo solicitado. Aún así, la audiencia puede facilitar significativamente el proceso al eliminar algunos de los obstáculos que podrían haber impedido el registro.

Al final de la audiencia, los compromisos adquiridos se registran en un acta y las partes tienen un plazo máximo de diez días hábiles para presentar ante la SIC las actuaciones

entidad, donde se reglamentan las condiciones, etapas y requisitos para su implementación en los trámites marcarios. Ver: Decreto 4886 de 2011, por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones, Diario Oficial No. 48.265, 28 de diciembre de 2011; y SIC, *Circular Única – Título IX: Propiedad Industrial*, Bogotá, última actualización disponible en https://www.sic.gov.co.

acordadas. Si no lo hacen dentro de este plazo, se entenderá que no hubo acuerdo y el trámite continuará su curso normal. La audiencia de facilitación es un recurso para resolver conflictos en materia de registro marcario, especialmente en casos relacionados con causales de negación relativa, facilitando acuerdos que, aunque no obligatorios para la autoridad administrativa marcaria, pueden facilitar el camino hacia el registro de una marca.

6.4.2 Efectos de las audiencias de facilitación en futuras controversias judiciales relacionadas con derechos marcarios

El análisis de la audiencia de facilitación debe considerar que los acuerdos alcanzados en dicho procedimiento no tienen efectos de cosa juzgada. Esto significa que, aunque las partes puedan llegar a compromisos durante la audiencia para superar obstáculos al registro de un signo distintivo, el funcionario encargado conserva plena autonomía para decidir de manera independiente sobre la concesión o negación del registro. En este sentido, la resolución administrativa final puede ser recurrida por las partes y, en caso de ser procedente, también puede ser objeto de una acción judicial de nulidad del registro ante la autoridad competente.

Asimismo, surge un interrogante interesante sobre si los acuerdos alcanzados en la audiencia de facilitación podrían tener efectos equivalentes a una transacción que limite futuras controversias sobre una posible infracción marcaria. Por ejemplo, si el signo finalmente es negado y el solicitante, a pesar de ello, decide utilizar el signo en el mercado, podría intentar alegar que el acuerdo de facilitación implica una autorización tácita por parte del opositor para usar el signo. Sin embargo, considero que este argumento no sería válido, ya que dichos acuerdos no tienen fuerza vinculante ni generan efectos de cosa juzgada.

Además, cualquier interpretación que intente otorgar a la audiencia de facilitación efectos que trasciendan su propósito inicial estaría en contravía de los principios que protegen el mercado y los consumidores. Es decir, mientras exista un signo registrado y protegido, la posibilidad de cuestionar un uso no autorizado permanece abierta, incluso si en el pasado se alcanzaron acuerdos preliminares en una audiencia de facilitación que no derivaron en un registro de la marca. La protección de los consumidores y del mercado no puede estar

subordinada a un procedimiento que, por su naturaleza, no tiene el alcance de limitar los derechos de una marca frente a una posible infracción de marca.

En consecuencia, los acuerdos alcanzados en una audiencia de facilitación no solo carecen de efectos de cosa juzgada, sino que tampoco pueden ser utilizados para limitar controversias futuras relacionadas con el uso indebido de un signo. La resolución final que emite la autoridad de registro mantiene su independencia, y las controversias posteriores sobre infracciones marcarias seguirán dependiendo de los principios generales que regulan la propiedad industrial como lo son las acciones de infracción marcaria.

6.5 Solución de controversias sobre nombres de dominio y marcas ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) bajo el procedimiento de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

Desde los comienzos de internet, se ha utilizado las llamadas Direcciones IP (Protocolo de Internet) con la finalidad de identificar tanto al ordenador que envía un mensaje como al que lo recibe. Sin embargo, debido a la complejidad alfanumérica o numérica de las Direcciones IP, se desarrolló el sistema de nombres de dominio (DNS), que permite asociar estas direcciones con nombres identificables. Este sistema simplificó la interacción en la red y logró tres objetivos principales: (1) Facilitar la memorización del nombre identificador de una empresa o actividad en la red, (2) asociar la identificación de la dirección en la red con una actividad específica, (3) generar un valor de mercado para el nombre de dominio, utilizándolo como herramienta para la promoción y explotación de actividades mercantiles y servicios bajo una identidad en la red. Este desarrollo agregó un significado comercial a los nombres de dominio, que además comenzaron a actuar como un medio de publicidad directa o indirecta[434].

Para solicitar un nombre de dominio, se debe elegir un nombre único y vincularlo a una dirección IP a través de un registrador acreditado por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números mejor conocida como ICANN (Internet Corporation for

[434] Miguel Ángel Dávara Rodríguez, "Contenido económico de los nombres de dominio en Internet: La ciberocupación," Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 554, Sección Comentario, Editorial Aranzadi, 2002, 1.

Assigned Names and Numbers). La ICANN es una corporación internacional sin ánimo de lucro y de naturaleza privada (no estatal) ubicada en USA, responsable asignar el espacio de las direcciones IP y coordinar el sistema de nombres de dominio.

Los nombres de dominio, más allá de servir como direcciones en el ciberespacio, cumplen un papel importante en la identificación de productos, servicios o contenidos, por lo que puede generarse tenciones con las marcas registradas, las cuales justamente tienen como cometido identificar actividades económicas como los son el ofrecimiento de bienes y servicios. De tal manera, que en la práctica un nombre de dominio puede usarse como un signo distintivo que busque atraer clientes para que adquieran bienes y servicios, pero resulta ser que otra persona diferente, tiene una marca registrada igual o similar para los mismos productos o servicios, en las que existe una similitud fonética o gráfica entre el dominio y el signo distintivo, así como casos donde un dominio puede afectar la reputación o notoriedad de una marca. En este último caso, son comunes los casos de ciberpiratería, que consiste en registrar de manera abusiva nombres de dominio que son similares a marcas registradas, con la intención de lucrarse de la reputación ajena, sobre todo en el caso de las marcas de renombre, redirigiendo a los consumidores hacia una web que no es la del titular de la marca.

Sígase de lo anterior, que, a diferencia de las marcas, los nombres de dominio se rigen por un sistema de registro universal (no estatal) basado en el principio "Primero en llegar, primero en ser atendido". Esto significa que el primero en registrar un dominio obtiene el derecho exclusivo sobre él, independientemente de si existe o no un derecho marcario anterior[435]. Este sistema contrasta con el principio de especialidad y territorialidad que rige el derecho marcario, regulando la coexistencia de signos idénticos en diferentes jurisdicciones o clases de productos y servicios en un momento determinado. Además, la territorialidad es diferente, porque los nombres de dominio pueden tener presencia en casi

[435] Manuel Lobato García-Miján, "Nombres de dominio y extensión del derecho de marca," *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid,* no. 5 (2001): 126, https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6251.

todo el mundo y las marcas, tiene una protección territorial, luego, puede ser que el nombre de dominio solo tenga conflicto, por ejemplo, solo con un país, pero no en otros.

Detrás de estas problemáticas también se encuentra una diferencia fundamental en la naturaleza de los registros. No es lo mismo los registros que se realizan ante oficinas estatales como las de la UE, España o Colombia, que son verdaderas entidades públicas responsables de conceder derechos exclusivos en el mercado, que aquellos realizados ante la ICANN, que son entidades de carácter privado. Estas últimas no necesariamente otorgan derechos con los mismos fines de exclusividad en el mercado que los registros marcarios. Por lo tanto, no existe una compenetración entre los diferentes sistemas de registro. Los estudios y procedimientos para el otorgamiento de nombres de dominio y los signos distintivos, como las marcas, responden a lógicas y objetivos diferentes. Sin embargo, ambos signos pueden confluir en un mismo mercado, ya que pueden dirigirse al mismo público consumidor.

Para enfrentar estas problemáticas, la ICANN ha implementado un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, como lo es la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (en adelante UDRP)[436]. Este procedimiento, administrado por la ICANN pero delegable en otras entidades autorizadas, permite resolver disputas relacionadas con nombres de dominio sin necesidad de recurrir a procesos judiciales[437]. El acceso a este mecanismo se inicia cuando quien solicita un nombre de dominio acepta, como parte del proceso, que cualquier controversia que surja con terceros (que aleguen que el nombre de dominio vulnera derechos sobre signos distintivos anteriores) será resuelta a través de un procedimiento extrajudicial. Este procedimiento es ofrecido por la ICANN a

[436] Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.

[437] La resolución de conflictos relacionados con nombres de dominio acreditados por la ICANN se lleva a cabo a través de instituciones independientes del registrador del nombre de dominio, garantizando así la imparcialidad en el proceso. Estas entidades acreditadas, como el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, son privadas y suelen ofrecer servicios de mediación y arbitraje. El demandante que considera tener un mejor derecho sobre un dominio registrado debe elegir un proveedor de servicios de resolución de disputas en línea (ODR) acreditado por la ICANN bajo la política UDRP. Es importante destacar que el registrador no interviene en las controversias entre las partes sobre el registro y uso del nombre de dominio. Actualmente, los proveedores acreditados incluyen el Asian Domain Name Dispute Resolution Center (ADNDRC), el National Arbitration Forum (NAF), el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, el Czech Arbitration Court (CAC) y el Arab Centre for Domain Name Dispute. Resolución (ACDR).

través de entidades autorizadas, entre las cuales destaca el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI[438].

En decir, al conceder el nombre de dominio, el solicitante asume previamente el compromiso de someterse a este tipo de mecanismo si un tercero, como parte interesada, acude a organismos autorizados como la OMPI para resolver una disputa relacionada con el dominio otorgado. O sea, todos quienes registren los nombres de dominio se obligan a cumplir dicha política como si fuera un acuerdo de adhesión.

Por tanto, las disputas sobre nombres de dominio que puedan ser planteados por titulares de marcas si no se resuelven de mutuo acuerdo o por algún otro mecanismo alternativo como la mediación o el arbitraje propiamente dicho o incluso por una instancia jurisdiccional, pueden ser tratados por este procedimiento el que inicia con una solicitud del titular de los derechos de marca que los considera infringidos y lo hace presentando una reclamación ante un proveedor aprobado de servicios de resolución de disputas ante la ICANN como es el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

Como se anunciaba, este procedimiento se activa cuando el titular de una marca decide acudir a un proveedor de servicios de mecanismos alternativos, como la OMPI, y plantea que el nombre de dominio en cuestión infringe sus derechos. Según este artículo 4 de dicho el procedimiento puede plantearse y resolverse a favor del reclamante si se demuestra alguna de las siguientes situaciones: que el nombre de dominio es idéntico o lo suficientemente similar a una marca del reclamante como para generar confusión; que el titular del nombre de dominio carece de derechos o intereses legítimos sobre él; o que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

La resolución de estas controversias está a cargo de un panel de expertos, también conocido como panel administrativo. Este panel tiene la facultad de emitir decisiones que pueden incluir la cancelación del nombre de dominio en disputa, su transferencia al

[438] Rolando Joaquín Ortega Hernández, Mecanismos alternativos de resolución de conflictos por medios electrónicos (Barcelona: JM Bosch Editor, 2019), cap. 5, 365.

reclamante, o incluso la modificación del registro para que el dominio quede a nombre de la parte reclamante.

El reglamento, específicamente en su literal K del artículo 4, establece que no se limita la posibilidad de que las partes resuelvan la controversia a través de instancias judiciales o incluso arbitrales antes de que se inicie el procedimiento administrativo. Además, prevé una particularidad importante: una vez que el panel administrativo emite una decisión, esta es comunicada al ICANN y se otorga un plazo de 10 días hábiles antes de que quede en firme. Durante este período, todavía es posible alguna discusión ante un tribunal arbitral, lo que ofrece una oportunidad adicional para buscar una solución fuera del ámbito del procedimiento administrativo inicial.

Pero, si, transcurridos los 10 días hábiles, no se ha iniciado ninguna acción ante un tribunal arbitral por ejemplo, la decisión emitida por el panel administrativo quedará en firme. En consecuencia, se procederá con las determinadas en dicha resolución, que pueden incluir la supresión del nombre de dominio o, en su caso, la transferencia de este al reclamante.

Las decisiones emitidas por los paneles de expertos en el marco del procedimiento UDRP tienen carácter vinculante. Pero estas decisiones están limitadas en su alcance, ya que solo pueden ordenar la cancelación o la transferencia del nombre de dominio al reclamante que haya demostrado un mejor derecho. Por lo tanto, cuestiones como las acciones de cesación o las reclamaciones de daños y perjuicios quedan fuera del ámbito de competencia de estos paneles y deben ser resueltas por los tribunales ordinarios competentes en cada caso particular[439].

6.5.1 Posibilidad de que sentencias y laudos arbitrales que condenen una infracción marcaria sean reconocidos por la ICANN

Ahora, en el caso de que se haga uso de la justicia ordinaria o de un tribunal arbitral, por ejemplo, para abordar la infracción de una MUE, o de una marca española o colombiana, inicialmente la sentencia o el laudo arbitral que se dicte producirá efectos inmediatos

[439] Ortega Hernández, *Mecanismos alternativos de resolución de conflictos por medios electrónicos*, 375.

únicamente dentro del territorio correspondiente, donde se protegen los derechos del titular de la marca. Esto significa que, aunque los efectos serán inmediatos y vinculantes en dicho país, el sitio web asociado al nombre de dominio podría seguir estando disponible en otras regiones del mundo. Por tanto, una estrategia recomendable es también en este tipo de procesos, que los demandantes hagan solicitudes concretas a los jueces y árbitros sobre cancelaciones y transferencias del nombre de dominio infractor, que además vayan acompañadas del interés de que la orden vaya dirigida a la ICANN, con el propósito de buscar la cancelación del nombre de dominio o su transferencia al titular de la marca.

En el anterior orden de ideas, en la medida que el UDRP no limita, la posibilidad de que las controversias relacionadas con posibles conflictos entre un nombre de dominio y una marca sean resueltas por tribunales ordinarios o mediante arbitraje, estas controversias podrían ser planteadas ante jueces de marcas en la UE, tribunales españoles, jueces ordinarios colombianos, o incluso ante procedimientos arbitrales. El UDRP reconoce esto, por tanto, en su artículo 3 indica que la cancelación o la transferencia del nombre de dominio que haya sido ordenada por una de los jueces o árbitros, por medio sus sentencias o laudos arbitrales, serán acatados. Sin embargo, el reglamento no detalla un procedimiento específico para hacer efectivas dichas órdenes, lo que puede generar incertidumbre en su implementación.

Además, es importante destacar que la ICANN, como entidad encargada de administrar el sistema de nombres de dominio, tiene su sede en EEUU, lo que podría plantear algunas dificultades prácticas especialmente cuando las órdenes provienen de jurisdicciones extranjeras, al momento de ejecutar medidas como la cancelación o la transferencia de nombres de dominio. En estos casos, surge la necesidad de evaluar cómo estas decisiones judiciales o arbitrales serán reconocidas y ejecutadas, considerando el carácter internacional del sistema de nombres de dominio y la jurisdicción específica en la que opera la ICANN.

Así las cosas, la ICANN, al no ser una entidad gubernamental y operar fuera de la jurisdicción de la UE y de la CAN, no está sujeta directamente a las decisiones de los tribunales nacionales en estas jurisdicciones. Esta situación genera un vacío en cuanto a la capacidad de las autoridades locales para garantizar la ejecución efectiva de sus órdenes, ya

que, en última instancia, depende de la voluntad de la ICANN y de sus proveedores acreditados para implementar dichas medidas. Con todo, sigue siendo una medida útil a explorar, para lograr que sentencias o laudos arbitrales dictados en un país fuera de USA, sean acogidos satisfactoriamente.

6.5.2 Conflictos entre titulares de nombres de dominio con mejor derecho y solicitudes de marcas

También puede darse el caso de que una persona posea un nombre de dominio, accesible, por ejemplo, desde España, y posteriormente otra persona decida solicitar el registro de una marca en este país, es decir, el signo que se solicita como marca es fonética y gráficamente es similar al nombre de dominio y ambos ofrecen bienes o servicios iguales o similares. En este escenario, eventualmente, bajo ciertas condiciones muy puntuales, el nombre de dominio podría ser tratado como si fuera un signo distintivo no registrado, que podrían servir como fundamento para oponerse en el marco del procedimiento marcario.

Es importante tener presente que la LM, en el marco de sus prohibiciones relativas, contempla ciertos casos específicos donde se otorga protección a signos no registrados. Un ejemplo destacado se encuentra en el artículo 6, que se refiere a marcas no registradas que, a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de la marca en examen, sean notoriamente conocidas. Esto significa que un nombre de dominio podría, en ciertos casos, representar una marca registrada en otro país, incluso dentro de la UE, y al ser parte del Convenio de París el país de donde procede la marca registrada (que usa el nombre de dominio), y aunque no esté registrada en España, podría ser protegida si cumple con los términos del artículo 6b del Convenio de París sobre notoriedad. Ahora, si el nombre de dominio tiene más una connotación de nombre comercial que de marca, el artículo 7 de la LM también abre una posibilidad de protección. Este artículo señala que un titular de un nombre comercial no registrado en España, pero anterior y similar al signo que se está solicitando como marca —ya sea desde el punto de vista fonético o gráfico— y que además ofrezca bienes o servicios similares, podría oponerse al registro si se demuestra que dicho nombre comercial es conocido en el territorio español.

En este caso, el dueño del nombre de dominio podría utilizar otros mecanismos alternativos como el arbitraje administrativo de la LM, pero no el de la ICANN, pues en este quien inicia la acción es el titular del signo que se considera afectado por el nombre de dominio.

6.5.3 Conflictos entre marcas y nombres de dominio, y su regulación particular en la D486

La D486 en su artículo 233 regula de manera directa los conflictos entre nombres de dominio y marcas notorias en la CAN, lo cual constituye una novedad en comparación con el RMUE y la LM. Este artículo es algo novedoso con respecto a las normativas europeas, ya que no existe un precepto similar en aquellas normativas.

No obstante, esto no implica que los conflictos entre nombres de dominio y marcas no puedan ser abordados en el marco de estas normativas, pues tanto RMUE como la LM contienen disposiciones generales que permiten la protección de derechos marcarios frente a signos que generan confusión o vulneran los derechos de los titulares de marcas, incluidos, potenciales, los nombres de dominio. Estas normas generales, aunque no específicas, permiten a los titulares de marcas notorias o previamente registradas en España o la UE tomar medidas frente a usos indebidos, incluidos los nombres de dominio que puedan afectar sus derechos.

Pero siendo una particularidad en la CAN, vale la pena revisarlo. El artículo expresa:

> Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226[440].

[440] El artículo 226 de la D486 establece que constituye uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido cuando este se utiliza total o parcialmente, o mediante su reproducción, imitación, traducción o

El TJCAN ha abordado este tema, estableciendo criterios para aplicar la norma en comento en relación con los conflictos entre nombres de dominio y marcas registradas, mediante un concepto prejudicial[441]. En este proceso de interpretación prejudicial solicitado al Tribunal, se analiza un caso originado en Colombia donde la empresa Tecnokímicas S.A., titular de la marca registrada "MK", interpone una demanda contra una persona que utilizaba la denominación "Tiendas MK Ventas Virtuales" como nombre de dominio para promocionar y comercializar sus productos en la Web.

El Tribunal, con el propósito de resolver conflictos entre nombres de dominio y signos notoriamente conocidos, ha establecido una serie de criterios no taxativos, que clasifican en dos grandes grupos. El primer grupo está compuesto por aquellos criterios que permiten determinar si existe un posible conflicto entre un nombre de dominio y un signo notoriamente conocido. El segundo grupo, está dirigido a resolver la controversia cuando se confirma su existencia.

Para identificar un posible conflicto, el Tribunal considera aspectos como si el nombre de dominio está inscrito en un país miembro de la CAN, si está relacionado con una actividad económica o empresarial y los bienes o servicios vinculados a dicha actividad, y si su uso puede generar riesgo de confusión, asociación, dilución o aprovechamiento injusto de la reputación de ajena. También se analiza si los productos o servicios relacionados con el nombre de dominio son idénticos, similares o conectados a los distinguidos por el signo notoriamente conocido, o incluso si pertenecen a un sector pertinente, aunque sean diferentes.

Una vez determinado el posible conflicto, el Tribunal aplica los criterios del segundo grupo para conceptuar sobre la controvercia. En primer lugar, si los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido son anteriores a la inscripción o adquisición del nombre de

transliteración, de manera que genere confusión respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares. Además, también es uso no autorizado si el signo se emplea en actividades o productos diferentes o con fines no comerciales, siempre que cause alguno de los siguientes efectos: riesgo de confusión o asociación con el titular del signo, daño económico o comercial al titular por dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial del signo, o aprovechamiento injusto del prestigio o renombre de este. Esto se aplica a cualquier medio de comunicación, incluidos los electrónicos.

[441] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, Proceso 140-IP-2021, consultor: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 6 de mayo de 2022.

dominio, el signo notorio prevalecerá sobre el nombre de dominio. Pero, si el nombre de dominio fue adquirido antes del reconocimiento del signo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente debe evaluar si su titular tiene un derecho subjetivo o un interés legítimo sobre él, o si, por el contrario, el nombre de dominio ha sido inscrito o utilizado de mala fe. Por tanto, considera que, si el titular del nombre de dominio anterior actúa de buena fe, debería darse una coexistencia pacífica con la marca registrada[442].

Estos criterios pueden complementarse con consideraciones adicionales relacionadas con actos de competencia desleal. Por ejemplo, se debe analizar si el registro o la adquisición del nombre de dominio tuvo como propósito principal obstaculizar la actividad comercial de un competidor. También se puede evaluar si el titular del dominio busca atraer tráfico a su sitio web generando confusión con un signo notoriamente conocido, por ejemplo, dando a entender que el nombre de dominio está patrocinado o vinculado a los productos, servicios u operaciones identificadas con el signo notorio.

La D486 no contiene un artículo específico que regula los conflictos entre nombres de dominio y marcas que no sean notorias, como sí lo hace en el caso de marcas notorias. No obstante, el Tribunal ha señalado que los criterios utilizados para resolver conflictos relacionados con marcas notorias también pueden aplicarse a marcas que no tienen este reconocimiento. Además, el Tribunal sugiere recurrir a las alternativas ofrecidas por organizaciones internacionales especializadas en la resolución de este tipo de controversias, haciendo una referencia implícita a mecanismos como los de la ICANN, lo que incluso será más que recomendable, pues el artículo 233 de la D486 y los criterios esbozados por el Tribunal en comento, están en principio pensados para controversias nacionales, teniendo en cuenta que una sentencia emitida por dicha autoridad tienen un alcance limitado al territorio del país que la dicta. Por tanto, queda expedito como se ha planteado anteriormente acudir

[442] En estos escenarios, sería recomendable que las partes consideraran un acuerdo de coexistencia, no necesariamente en los términos de los acuerdos tradicionales entre marcas, sino bajo la lógica de que el nombre de dominio puede ser asimilado a un nombre comercial dentro del marco normativo de la CAN. Dado que tanto la marca como el nombre de dominio pueden cumplir funciones similares en el mercado, este tipo de acuerdo permitiría mitigar riesgos de confusión y delimitar el ámbito de uso de cada uno, asegurando una convivencia ordenada entre signos y reduciendo posibles conflictos a futuro.

directamente a un operador de la ICANN en estos casos como el Centro de Mediación y arbitraje de la OMPI, o, una vez obtenida una sentencia ante una autoridad judicial nacional, intentar llevar su orden ante la ICANN directamente, si en dicha sentencia se decidió sobre la transferencia o cancelación del nombre de dominio. Sin embargo, como también se ha dicho, cualquier reclamación relacionada con la indemnización de perjuicios quedaría circunscrita al territorio donde se haya producido el daño y donde la marca esté registrada, ya que dichas reclamaciones están bajo la jurisdicción nacional.

CONCLUSIONES

I. En el contexto de la CAN, la investigación permitió concluir que la existencia de una norma común como la D486 no se traduce en una verdadera unidad jurisdiccional ni en una tutela homogénea de los derechos marcarios. Aunque todos los Estados miembros aplican un mismo cuerpo normativo, la ausencia de tribunales supranacionales que decidan sobre el fondo de los litigios y la consecuente dependencia de jueces nacionales mantiene un nivel alto de fragmentación judicial. Esto se refleja en que un mismo conflicto transfronterizo puede terminar con decisiones divergentes, aun partiendo de la misma norma comunitaria y con el eventual auxilio de interpretaciones prejudiciales del TJCAN, cuyo papel es limitado a interpretaciones muchas veces abstractas y sin variedad. El principio de territorialidad opera con rigidez en un sistema que no ha consolidado un mercado común, ni libre circulación de bienes, ni mecanismos procesales de coordinación internacional, lo que obliga a los titulares a litigar país por país, multiplicando los costos, alargando los tiempos y abriendo la puerta a contradicciones.

El contraste con Europa y España es evidente. Allí, aunque también persiste el riesgo de sentencias dispares cuando el conflicto involucra marcas nacionales, la existencia de la MUE con efectos unitarios, junto con tribunales especializados de la UE y normas procesales de coordinación como el Reglamento Bruselas I bis, ofrece un marco mucho más cohesionado. El titular de una MUE puede acudir a un único juez con competencia paneuropea y obtener un remedio eficaz frente a infracciones que se extienden por varios Estados. Esa posibilidad no existe en la CAN.

II. Es clara la debilidad que existe en el derecho andino por la ausencia de reglas procesales específicas para la protección de las marcas. Las acciones se tramitan bajo esquemas generales, sin atender la especificidad que exige un bien inmaterial como el signo distintivo, que además está profundamente vinculado con la dinámica del mercado y la competencia. En el sistema europeo también hay remisiones a normas procesales generales, pero al menos se observa un esfuerzo por integrar normas propias del derecho industrial. Por ejemplo, en la LP existen disposiciones procesales particulares a las que remite la LM, y la

LEC contempla reglas que permiten articular mejor el contenido sustancial de estos derechos. No ocurre lo mismo en el contexto andino, donde hay una desconexión total, lo cual puede derivar en vacíos de protección. El caso *Evacol*, abordado en esta tesis, refleja ese problema feacientemente, una medida de remoción fue ejecutada antes de contar con una decisión definitiva, y luego la sentencia fue revocada en segunda instancia, sin posibilidad real de restituir la situación. Este tipo de situaciones solo se pueden prevenir si se articulan adecuadamente los planos sustancial y procesal, lo cual hoy no ocurre.

III. El desarrollo jurisprudencial europeo demuestra que la infracción marcaria ya no puede circunscribirse de manera exclusiva a la afectación de la función esencial de indicar el origen empresarial. Sentencias como *Interflora* y más recientemente *Louboutin vs. Amazon* evidencian que el uso indebido de un signo puede menoscabar otras funciones de la marca, tales como la publicitaria, la de inversión, la de garantía de calidad y la reputacional, todas ellas igualmente relevantes en la dinámica contemporánea del mercado. Esta expansión conceptual responde a una realidad en la que la marca dejó de ser un simple indicador de procedencia para convertirse en un instrumento de comunicación, un vehículo de prestigio y una herramienta estratégica de posicionamiento competitivo. En este sentido, la tutela frente a la infracción ha evolucionado hacia un modelo más integral, donde cualquier menoscabo relevante de las funciones de la marca justifica la reacción jurídica.

En contraste, en el derecho andino y colombiano persiste un enfoque más clásico y restrictivo, centrado casi exclusivamente en la confusión y en la función de origen, lo cual genera un desfase frente a las formas actuales de explotación de los signos distintivos, en particular en entornos digitales y globalizados. Este rezago normativo y jurisprudencial limita la capacidad de respuesta frente a usos parasitarios que, aunque no produzcan confusión inmediata, afectan gravemente el valor distintivo y la reputación del signo. Por tanto, una de las conclusiones fundamentales de esta investigación es que el sistema andino debería avanzar hacia un reconocimiento expreso de la pluralidad de funciones de la marca y de su protección autónoma, superando la visión reducida de que solo la confusión genera infracción. Ello permitiría dotar de mayor coherencia y eficacia al régimen, garantizando que

la tutela de la marca responda a la complejidad del mercado contemporáneo y a las múltiples dimensiones que hoy caracterizan al signo distintivo.

IV. La acción de cesación aparece como la columna vertebral del sistema de tutela marcaria en ambos contextos. Tanto en la UE y España como en la CAN y Colombia, la lógica primaria de protección está en detener el uso infractor del signo. Ahora bien, las diferencias en torno a su configuración procesal y sus alcances son notables. En Europa se ha consolidado la idea de que la cesación no solo actúa frente a una infracción consumada, sino también ante actos preparatorios que evidencian un riesgo cierto de infracción futura, lo cual refleja una visión preventiva del derecho de marcas. En el ámbito andino, en cambio, aunque la D486 consagra la acción de cesación, su alcance ha sido interpretado de manera más estrecha, vinculada a la paralización de la conducta ya desplegada.

V. Se sostuvo que la acción de remoción debe entenderse como eminentemente accesoria de la acción de cesación. Aunque pueda diferenciarse en su objeto (pues no busca directamente detener la conducta sino eliminar los efectos materiales de la infracción, a través de medidas como la retirada, embargo, inutilización o destrucción de productos) lo cierto es que su ejercicio resulta incoherente si se plantea de manera aislada. En la práctica, sería extraño encontrar un proceso en el que se pretenda únicamente la remoción sin que haya al menos una orden o una pretensión de cesación, porque la existencia de productos infractores presupone que la conducta ilícita ya se produjo o sigue produciéndose y, por tanto, primero debe declararse o prohibirse el acto infractor.

Desde esa perspectiva, la accesoriedad no significa que la remoción carezca de entidad propia, sino que su razón de ser procesal depende del presupuesto de la cesación. La remoción es la consecuencia material que refuerza el cese: mientras la cesación declara la ilicitud y ordena detener la conducta, la remoción garantiza que no queden en el mercado los productos, medios o instrumentos que perpetúan la infracción. En otras palabras, remover no es cesar, pero solo cobra sentido una vez se ha cesado.

Por eso, aunque la doctrina ha discutido si puede concebirse como acción autónoma, la solución más coherente es entenderla como un remedio consecuencial, que encuentra

fundamento en la misma infracción que justifica la cesación y que, en la mayoría de los casos, se formula junto a ella para asegurar su efectividad práctica.

VI. Una de las diferencias más notorias entre el sistema europeo-español y el andino-colombiano en materia de acción de cesación radica en el tratamiento de las causales relativas de registro y su impacto en procesos de infracción marcaria. En España y la UE, al carecer las oficinas de marcas de competencia para examinar de oficio dichas causales, es perfectamente posible que se concedan registros idénticos o semejantes para los mismos productos y servicios, quedando a expensas de que los titulares de derechos anteriores interpongan oposición. Esta configuración genera la paradójica situación de que un segundo titular, amparado en un registro válido concedido por la administración, pueda luego ser judicializado mediante una acción de cesación interpuesta por el primer titular, lo cual introduce un nivel de inseguridad que resulta difícil de justificar en la medida en que la propia oficina ha permitido la coexistencia de signos en doble identidad. Es inentendible que la autoridad registral, teniendo conocimiento de la potencial colisión, se vea atada de manos y relegue toda solución a la iniciativa privada y, eventualmente, al litigio judicial. En contraste, en el sistema andino la D486 impone a las oficinas nacionales de propiedad industrial la obligación de examinar no solo causales absolutas sino también relativas, de modo que incluso en ausencia de oposición los registros que entren en conflicto con derechos anteriores deben ser denegados. Esta diferencia, a mi modo de ver, ofrece una ventaja importante, pues depura de entrada el mercado, protege al consumidor y evita que se trasladen a los jueces litigios que pudieron resolverse en la etapa administrativa.

VII. Otro aspecto relevante tiene que ver con la acción de indemnización de perjuicios. La dificultad probatoria sigue siendo una constante en este tipo de procesos, precisamente por tratarse de derechos inmateriales. En este punto, en mi opinión, el sistema colombiano de indemnizaciones preestablecidas ofrece una solución más razonable en comparación con el 1% de la cifra de negocio previsto en el derecho español. Aunque este último ha sido concebido como un mecanismo de objetivación del perjuicio, sigue requiriendo una evaluación económica del negocio del infractor. Esto plantea varios inconvenientes, tales como la necesidad de probar cuáles fueron las ventajas obtenidas

específicamente por la infracción y cómo separar esas ventajas de las que provienen de su actividad legítima. Estas dificultades hacen que, en la práctica, este mecanismo sea bastante complejo de aplicar. En cambio, el sistema de indemnizaciones preestablecidas permite al juez, una vez acreditada la infracción, valorar las circunstancias del caso y decretar una indemnización razonable incluso cuando no hay claridad sobre el daño concreto. Esta solución, aunque no es perfecta, responde mejor a las limitaciones probatorias habituales en esta materia.

VIII. En el marco de la infracción marcaria, un punto especialmente problemático es el relativo a la reclamación de los perjuicios morales. Si bien la ley, la doctrina y la jurisprudencia española han admitido que el daño moral es susceptible de indemnización en este ámbito, lo cierto es que persiste una notoria confusión entre lo que debe entenderse como un perjuicio moral propiamente dicho y lo que corresponde al perjuicio al prestigio o reputación de la marca. Esta última figura se inscribe en el daño patrimonial, pues el prestigio forma parte del valor económico y distintivo del signo en el mercado, de modo que su menoscabo impacta en la capacidad competitiva de la marca y en su potencial de atraer consumidores. En cambio, el perjuicio moral debe entenderse como aquel que afecta directamente la esfera personal del titular, y por lo mismo requiere de una prueba cualificada que dé cuenta de la dimensión extrapatrimonial del daño. El problema, entonces, es que en no pocas ocasiones se confunden ambas categorías, reclamándose perjuicios morales cuando en realidad se trata de afectaciones al valor económico del signo, o viceversa. Esta falta de delimitación genera inseguridad jurídica y, en la práctica, tiende a trivializar la reparación del daño moral, que termina subsumido o solapado con el daño al prestigio de la marca. En Colombia, además, esta problemática es aún más evidente, pues el desarrollo normativo y jurisprudencial en la materia es inexistente, de manera que no hay ninguna pauta legal ni judicial que trace los contornos del perjuicio moral en casos de infracción marcaria.

IX. La cuestión de la legitimación activa y pasiva en los procesos de infracción de marca refleja de manera clara las diferencias estructurales entre el sistema europeo y español frente al sistema andino y colombiano. En la UE y en España, la regla general es que el titular registral está plenamente legitimado para accionar, pero a ello se suman expresamente los

licenciatarios exclusivos y, en determinados supuestos, los no exclusivos, siempre que cuenten con la autorización del titular. Este reconocimiento refuerza la eficacia del sistema, en la medida en que amplía el círculo de legitimados para defender la marca y evita que el derecho quede inerme frente a la inacción del titular registral. En el plano pasivo, también se aprecia una interpretación más amplia, pues no solo responde el infractor directo que usa el signo sin autorización, sino también quienes participan indirectamente en la cadena de distribución o comercialización, en línea con una visión integral de la tutela de los derechos de propiedad industrial.

En Colombia la línea dominante, tanto de la SIC como de la jurisprudencia, ha negado la legitimación activa de los licenciatarios para instaurar acciones de infracción de marca, sobre la base de la literalidad del artículo 238 de la D486, que solo menciona al titular. Sin embargo, considero que esta interpretación es excesivamente restrictiva y contraria a la tutela efectiva, pues desconoce que los licenciatarios también se ven directamente perjudicados por la infracción. Una lectura integradora permite reconocer su legitimación, apoyada en el artículo 564 del CCO sobre patentes, que admite la acción conjunta o separada de titular y licenciatario, aplicable por analogía al régimen marcario. Ello implica que el licenciatario pueda ejercer acciones, especialmente de cesación, siempre que notifique al titular para integrar un litisconsorcio necesario, y que la licencia sea oponible frente a terceros mediante su inscripción. En los casos de licencias no inscritas, aunque el camino es más limitado, podrían emplearse figuras como la coadyuvancia procesal o, de manera excepcional, la agencia oficiosa. Así, frente a la visión cerrada que predomina en Colombia, debe admitirse una legitimación subsidiaria y condicionada del licenciatario, que fortalezca la eficacia del sistema, incentive la reacción temprana frente a la infracción y preserve la coherencia con la finalidad amplia de protección que inspira la D486.

X. Un aspecto especialmente problemático en el derecho andino es la limitación en la proposición de excepciones de mérito dentro de los procesos de infracción. A diferencia del derecho español, donde el demandado puede alegar la nulidad o la caducidad de la marca como excepción de mérito en el mismo proceso, en el sistema andino esas cuestiones de validez se encuentran reservadas a procedimientos distintos y ante autoridades

administrativas o judiciales distintas a las que conocen sobre las acciones de infracción. Ello significa que en un proceso judicial por infracción, el demandado no puede cuestionar la validez del registro de la marca invocada, aunque existan causales evidentes de nulidad o caducidad. Esta escisión procedimental genera una suerte de artificialidad, el juez debe presumir la validez del registro mientras decide la infracción, aunque en paralelo pueda estar tramitándose un proceso administrativo que eventualmente anule la marca. Amén de que no existe claridad sobre la posibilidad de detener el proceso de infracción por una prejudicialidad, si un proceso por nulidad es posterior al proceso de infracción.

La consecuencia práctica es un debilitamiento del equilibrio procesal. El titular de la marca goza de una posición reforzada (que no siempre merece), pues puede accionar sin que el demandado pueda controvertir la legitimidad misma del derecho en ese escenario. Esto incrementa el riesgo de condenas por infracción basadas en signos que, en realidad, podrían no cumplir los requisitos de distintividad o estar incursos en causales de nulidad. En contraste, en el sistema español la articulación entre acciones de infracción y excepciones de nulidad permite un control judicial más completo y evita decisiones contradictorias.

En suma, la comparación muestra que mientras en Europa la legitimación activa se concibe de manera amplia y la pasiva de manera extensiva, reforzando la efectividad del sistema, en el derecho andino y colombiano subsisten restricciones tanto en el acceso a la acción por parte de sujetos distintos del titular registral como en la capacidad de defensa del demandado. Este desequilibrio, derivado de la imposibilidad de discutir la validez de la marca en el proceso de infracción, constituye una de las principales debilidades del sistema andino en materia procesal y evidencia la necesidad de repensar el diseño normativo si se quiere alcanzar una tutela efectiva y equilibrada del derecho marcario.

XI. El arbitraje se presenta como una alternativa útil y especializada para la resolución de controversias en materia de infracción marcaria, siempre que se trate de cuestiones disponibles para las partes, como las acciones de cesación o de indemnización de perjuicios. Su mayor virtud radica en la posibilidad de que quienes resuelvan el litigio sean profesionales con conocimientos específicos en derecho marcario, lo que eleva la calidad

técnica de las decisiones, a diferencia de la justicia ordinaria, donde los jueces abordan de forma transversal múltiples materias. Además, la confidencialidad y la celeridad propias del arbitraje lo convierten en un mecanismo idóneo en un entorno empresarial que exige respuestas rápidas. Sin embargo, su alcance no es absoluto, pues no puede pronunciarse sobre la validez de los registros marcarios, que está reservada a autoridades estatales por razones de orden público. Esta limitación no desvirtúa su utilidad, pero sí exige comprender que el arbitraje funciona como un complemento de la jurisdicción estatal, no como un sustituto, y que su eficacia se mide en la capacidad de ofrecer soluciones ágiles y técnicas dentro del marco de lo disponible para las partes.

XII. El procedimiento UDRP de la ICANN, administrado por organismos como la OMPI, constituye un mecanismo alternativo indispensable para gestionar los conflictos derivados de la colisión entre nombres de dominio y marcas, especialmente en un espacio global como internet donde los principios de territorialidad del derecho marcario pierden eficacia. Su diseño, basado en un compromiso previo de sometimiento por parte de los titulares de dominios, permite decisiones rápidas y vinculantes en lo relativo a la cancelación o transferencia de los dominios en disputa, sin necesidad de acudir a largos litigios judiciales. Aunque el procedimiento no tiene competencia para reconocer indemnizaciones ni para pronunciarse sobre la validez de registros marcarios, su importancia radica en que asegura la protección efectiva frente a prácticas como el cybersquatting o el uso abusivo de signos notoriamente conocidos. En contraste con el marco andino, donde solo se regula expresamente el caso de marcas notorias en el artículo 233 de la D486, la UDRP ofrece un esquema flexible y de alcance internacional que complementa los sistemas nacionales, reforzando la tutela de los signos distintivos en un ámbito en el que las marcas y los dominios inevitablemente confluyen.

XIII. Finalmente, pese a lo dicho, puede concluirse también, que, aunque los sistemas analizados presentan matices propios, todos reconocen que la infracción de una marca es una afectación relevante que debe tener consecuencias jurídicas. Incluso la jurisprudencia española, que ha sido reticente a reconocer la existencia automática del perjuicio, admite que en muchos casos la infracción revela por sí misma un daño evidente o al menos presumible.

La tesis defendida en este trabajo ha sido que frente a la vulneración de un derecho de propiedad reconocido por el Estado, como lo es una marca registrada, debe haber una reacción jurídica, ya sea a través de una medida de cesación, de remoción y de una indemnización mínima que evite que el uso no autorizado del signo quede impune o carente de respuesta.

BIBLIOGRAFÍA

DOCTRINA

Álvarez Gómez, Marco Antonio. *Las medidas cautelares en el Código General del Proceso.* Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura, 2014.

Arroyo Vendrell, Tatiana. "La prescripción extintiva de las acciones civiles por infracción marcaria: especial consideración de las infracciones continuadas." *Revista General de Derecho Civil* 15 (2011).

Arismendy Mengual, María. "El método triple del cómputo del daño para la protección de la propiedad intelectual." *Revist@ e-Mercatoria* 23, no. II (julio-diciembre 2024): 175–202.

Barona Vilar, S. *Protección del derecho de marcas (aspectos procesales).* Madrid: Civitas, 1992.

Bercovitz Rodríguez Cano, Alberto. *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico.* Cizur Menor: Aranzadi, 2002.

Bermejo Gutiérrez, Nuria. "La reforma del Reglamento de marca de la Unión Europea por un sistema europeo de marcas más eficiente." *La Ley Mercantil*, 2017, 4.

Bonadio, Enrico, and Rishabh Anjay Mohnot. *Trademarks and Image Rights in the Metaverse.* SSRN Working Paper, 2024, 10–12. https://ssrn.com/abstract=4799000.

Boet Serra, Elena. *"Los actos de imitación servil en la Ley de Competencia Desleal."* *Revista de Derecho Mercantil* 213 (1994): 505–574.

Botero Aristizábal, Luis Fernando. "La indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos de propiedad intelectual: una revisión crítica del caso colombiano frente a los retos de la globalización." *La Propiedad Inmaterial*, n.º 10–11 (2007): 23–44.

Botana Agrá, Manuel. "Precisiones del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) sobre el término 'a quo' del plazo de prescripción de las acciones en el ámbito de las Marcas y de la Competencia Desleal." *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 30 (2009–2010): 1099–1144.

Bueso Guillén, Pedro-José. *"Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca (art. 41 bis LM): la restauración parcial de la inmunidad registral"*, *LA LEY mercantil*, n.º 62 (octubre 2019): 11–12.

Cabedo Serna, Llanos. "La acción de remoción en la legislación española de propiedad industrial." En *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, dirigido por Juan Antonio Moreno Martínez, 20–21. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.

Cabañas Trejo, Ricardo. "El conflicto entre la denominación social y los signos distintivos (la paradoja de un conflicto muy real, pero en teoría imposible)." *Diario La Ley*, 2018.

Carbajo Gascón, Fernando. "Marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico: a la STJUE de 12 de julio de 2011 (caso L'Oréal c. Ebay)." *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm. 10 (2012).

Carceller, A. S. "Acciones por violación de marcas." En *El nuevo derecho de marcas. Ley 7/2001, de 7 de diciembre*, coordinado por F. J. Alonso Espinosa, 233–250. Granada: Editorial Comares, 2002.

Casado Navarro, Antonio. *El nombre comercial*. Madrid: Marcial Pons, 2020.

Cesare Galli. "Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili nel diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale." *Rivista di Diritto Industriale*, fasc. 1 (2019): 10–12.

Cerviño Fernández, Julio. "Valoración y cuantificación de la dilución de marcas: un encuentro entre el ámbito jurídico y económico." *Estudios de Derecho Judicial*, no. 99 (2006): 467–510. Número especial: Propiedad industrial II.

Compite y Corporación Excelencia en la Justicia. *Índice de Competitividad de la Justicia 2020–2021*. Bogotá: Compite, 2020. Consultado el 4 de abril de 2024. https://compite.com.co/wp-content/uploads/2020/11/CPC_INC_2020_2021_Justicia.pdf.

Consejo General del Poder Judicial. *Estimación de los tiempos medios de duración de los procedimientos judiciales.* Consultado el 4 de abril de 2024. https://www.poderjudicial.es/CGPj/es/Temas/Transparencia/Estimacion-de-los-tiempos-medios-de-duracion-de-los-procedimientos-judiciales/.

Corona, Eduardo Galán. "Algunas cuestiones en torno a la infracción indirecta de la marca." En *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia: Homenaje a A. Bercovitz Rodríguez-Cano*, 335–354. Barcelona: Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, 2005.

Cremades García, Purificación. "Medidas cautelares en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial." En *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual.* Madrid: Dykinson, 2017.

Curto Polo, Mercedes. *La cesión de marca mediante contrato de compraventa.* Cizur Menor: Aranzadi, 2002.

Curto Polo, Mercedes. "Comentario al art. 8 de la LM." En *Grandes Tratados. Comentarios a la Ley de Marcas.* Navarra: Aranzadi, 2008.

Dávara Rodríguez, Miguel Ángel. "Contenido económico de los nombres de dominio en Internet: La ciberocupación." *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 554 (2002).

Del Pozo Garzón, Inmaculada. "Infracción Marcaria: Usos Inocuos de la Marca." En *Actualidad, Propiedad Industrial*, editado por Enrique Ortega Burgos, 324–325. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.

De Micco, Elisa. *Il risarcimento dei danni derivanti dalla contraffazione di marchi e brevetti*. Documento di ricerca. Roma: Fondazione Nazionale dei Commercialisti – Ricerca, 6 ottobre 2023.

Diez-Picazo, Luis, y Manuel de la Cámara Álvarez. *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa.* Madrid: Civitas, 1988.

Erdozaín López, José Carlos. "La Marca Renombrada. Reforma y Jurisprudencia." En *Propiedad Industrial 2021*, coordinado por Enrique Ortega Burgos. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.

Fernández -Novoa, Carlos. *El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial.* Madrid: Marcial Pons, 1997.

Fernández -Novoa, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas.* 2.ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2004.

Faerman, Silvia Fabiana. *La condena al pago de la indemnización por infracción a los derechos marcarios.* Buenos Aires: Editorial Astrea, 1989.

Ferrandis González, Santiago. *Comentarios a la ley de marcas.* Madrid: Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, 2002.

Fuentes Devesa, Rafael. "La acción de violación de la marca frente al titular de la marca posterior." *Revista Aranzadi Doctrinal*, n.º 9 (2018): 9.

García-Chamón Cervera, Enrique. "Responsabilidad derivada de la infracción del derecho de marca." En *La responsabilidad civil y su problemática actual*, ed. Juan Antonio Moreno Martínez, 294. Madrid: Dykinson, 2008.

García-Chamón Cervera, Enrique. "Veinte años del Tribunal de Marcas de la Unión Europea." *Hay Derecho*, 7 de noviembre de 2024. https://www.hayderecho.com/2024/11/07/tribunal-de-marcas-union-europea/

Galacho Abolafio, Antonio Francisco. "La regulación del nombre comercial en el derecho español." *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo 34 (2013–2014): 177–207.

Galacho Abolafio, Antonio Francisco. *La nulidad de la marca inscrita. Su titular ante la mala fe del solicitante.* Valencia: Tirant lo Blanch, 2023.

García Amado, Juan Antonio, "Razones para una teoría normativista de la responsabilidad civil extracontractual," en *La filosofía de la responsabilidad civil: estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la responsabilidad civil extracontractual*, eds. Carlos Bernal Pulido y Jorge Fabra Zamora. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013.

García Luengo, Ramón Bernabé. *Comentarios a la Ley de Marcas.* Cizur Menor: Thomson Aranzadi, 2008.

García Martín, Isabel. "Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios." En *Comentarios a la Ley de Marcas*, dirigido por Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano y José Antonio García-Cruces González, 663–680. Cizur Menor, Navarra: Aranzadi, 2003.

García Marrero, Javier. "Luces y sombras de la indemnización del 1%, como mínimo legal, en las acciones por violación de marcas y diseños." *Grupo Español de la AIPPI*, 2013.

García Noblejas, Pilar. "Modernización del régimen jurídico de la marca de la Unión Europea." *La Ley Unión Europea*, 2017, n.º 50: 3.

García Pérez, Rafael. *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia: adaptado al Reglamento sobre la Marca de la UE, a la Directiva de Marcas y a la reforma de la Ley de Marcas (en vigor desde el 14 de enero de 2019)*. Madrid: La Ley, 2019.

García Pérez, Rafael. "Del uso a título de marca a la aplicación funcional del Derecho de marcas (Parte I)." *Cuadernos de Derecho Privado* 6 (2023): 45–90. https://doi.org/10.62158/cdp.44.

García Vidal, Ángel. *La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (UE).* Madrid: Monografías Jurídicas, 2015.

García Vidal, Ángel. *Las Acciones Civiles por Infracción de la Propiedad Industrial.* Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.

García Vidal, Ángel. *Uso descriptivo de la marca.* Madrid: Monografías Jurídicas, 2000.

Gil Seaton, Ayllén. "La arbitrabilidad como un obstáculo a la viabilidad del arbitraje de PI." En *Arbitraje y Propiedad Industrial*, edición núm. 1. Madrid: Editorial La Ley, 2020.

Gómez Montero, Jesús. "La regulación del nombre comercial en el derecho español." En *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre derecho industrial*, 369–388. España: Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, 1992.

Gómez Sánchez, David. *La infracción de la marca comunitaria: problemas de coexistencia con los derechos nacionales.* Prólogo de José Manuel Otero Lastres. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2011.

González Pillado, Esther, y Pablo Grande Seara. 2005. "Comentarios prácticos a la LEC: Arts. 13, 14 y 15." *InDret: Revista para el Análisis del Derecho*, no. 1: 1–31.

González Vaqué, Luis. "La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas." *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n.º 17 (2004).

Gutiérrez, Ana María. *La marca engañosa.* Madrid: Civitas, 2002.

Gaviria Gutiérrez, Enrique. *Selección de estudios de derecho comercial: Homenaje (1938–2004)*. 1.ª ed. Medellín: Biblioteca Jurídica Diké Ltda., 2004.

Hernández Martí -Pérez, Cristina. *La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas.* Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.

Iñígues Ortega, Pilar. "Aproximación a los signos distintivos prioritarios y las denominaciones sociales." *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 2012–2013.

Kur, Annete. *Trademark Law in the EU Member States.* Weinheim: Wiley-VCH, 2003.

Lizarazu Montoya, Rodolfo. *Manual de propiedad industrial.* Bogotá: Legis Editorial, 2014.

Lobato García-Miján, Manuel. "Nombres de dominio y extensión del derecho de marca." *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid*, n.º 5 (2001): 101–137.

Lobato García-Miján, Manuel. *Comentarios a la Ley de Marcas 17/2001*. Madrid: Civitas, 2002.

Llevat-Cuatrecasas, Jorge. *"La doble inscripción de marcas idénticas: la seguridad jurídica en derecho de marcas"*, en *XXI Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español de la AIPPI (Barcelona: 2006), 77–79.

Martín Aresti, Pilar. *La licencia contractual de patente*. Pamplona: Aranzadi, 1997.

Martín Aresti, Pilar. 2023. "La protección de las marcas especialmente conocidas: evolución de la protección de la notoriedad y el renombre de la marca en el Derecho español." En *Reflexiones sobre la propiedad industrial en el siglo XXI*, editado por M.ª Mercedes Curto Polo, 381–412. Navarra: Aranzadi.

Mantovani, Maria Paola. "La tutela dei segni distintivi in internet." *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, n.º 6 (2017): 51–67.

Massaguer Fuentes, José. "Algunas consideraciones sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios en procedimientos de infracción de marcas." *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, n.º Extra 1 (2011): 101–107.

Massaguer Fuentes, José. "Acerca de las orientaciones y contenidos fundamentales de la reforma del sistema de marcas español mediante la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas." *Revista Actualidad Jurídica Uría & Menéndez*, n.º 2 (mayo–agosto de 2002): 35–66.

Massaguer Fuentes, José. "La acción y el procedimiento de nulidad administrativa en materia de marcas." *La Ley Mercantil*, n.º 102 (mayo 2023).

Massaguer Fuentes, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.* 2.ª ed. Civitas, 2020.

Metke Méndez, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial*. Bogotá: Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda / Editorial Diké, 2001

Metke Méndez, Ricardo. "El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina." *Estudios Socio-Jurídicos* 2, n.º 9 (2007): 82.

Merino Merchán, José F. "El arbitraje en la nueva Ley de Marcas." *Diario La Ley*, núm. 5518, 8 de abril de 2002.

Mitelman, Carlos Octavio. *Cuestiones de derecho industrial: El daño moral en las infracciones marcarias.* Buenos Aires: Editorial AD-HOC, 1999.

Moreno Martínez, Juan Antonio. "La evaluación de la indemnización ante la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual: últimas incidencias legislativas y problemática actual," en *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, coord. Juan Antonio Moreno Martínez. Madrid: Dykinson, 2017.

Naizir Sistac. Juan Carlos. "Arbitrabilidad objetiva: ¿Qué se puede y qué no se puede someter a arbitraje nacional según las fuentes colombianas de derecho?" *Universitas*, n.º 139 (julio–diciembre 2019).

Navarro Mendizábal, Iñigo A., y Abel Benito. *Derecho de Daños.* Navarra: Thomson Reuters (Legal) Limited, Editorial Aranzadi, S.A., 2013.

Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. "Conflictos entre marcas y nombres de dominio." Documento OMPI-ACAD-ES-22/8, 2022.

Ortega Hernández, Rolando Joaquín. *Mecanismos alternativos de resolución de conflictos por medios electrónicos.* Barcelona: JM Bosch Editor, 2019.

Ortuño Baeza, Ma Teresa. *La licencia de marca*. Madrid: Marcial Pons, 2000.

Otero Iglesias, Ana. "El arbitraje en la nueva Ley de Marcas." *Diario La Ley*, núm. 5717, 12 de febrero de 2003.

Pérez van Kappel, Antonio. "La 'juridificación' de las otras funciones de las marcas registradas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea." *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, no. 27 (mayo-junio 2012): 5–20. Editorial Wolters Kluwer

Prat, Carles. *"La 'inmunidad registral' en derecho marcario: pasado, presente y ¿futuro?"*, en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual: Colección de trabajos en conmemoración de los 50 años (1963–2013) del Grupo Español de la AIPPI* (Barcelona: 2015), 796.

Reglero Campos, Luis Fernando. "Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial." En *Tratado de responsabilidad civil*, coordinado por Luis Fernando Reglero Campos, vol. 3, Parte especial segunda, 694. Madrid: Comares, 2008.

Rengifo García, Ernesto. "El nombre comercial." *Revista La Propiedad Inmaterial*, no. 17 (noviembre de 2013): 187–203

Ruiz Moreno, José María. "La protección cautelar de la marca: Dificultades interpretativas de una doble regulación." *Revista de Derecho Mercantil* 284 (abril–junio 2012).

Rubí Puig, Antoni. "Daño moral por infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial." En *El daño moral y su cuantificación*, coordinado por Fernando Gómez Pomar e Ignacio Marín García, 587-–631. Madrid: Wolters Kluwer España, 2023.

Santos Rodríguez, Jorge Enrique. "El derecho administrativo del sistema comunitario andino". Revista digital de Derecho Administrativo, nº 10 (2013): 30.

Suñol Lucea, Aurea. "El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?" *InDret: Revista para el Análisis del Derecho* 3 (2012). https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/936.es_2.pdf.

Sandoval Gutiérrez, José Fernando. "Medidas cautelares innominadas en procesos de competencia desleal y en acciones por infracción de derechos de propiedad industrial: ¿un camino hacia el prejuzgamiento?" *Revistas ICDP* 43, núm. 43 (2016).

Sandoval Gutiérrez, José Fernando. "Indemnización de daños causados con la infracción de derechos de propiedad industrial: un sistema que escapa de la tradición." *Revista La Propiedad Inmaterial* 23 (2017): 47.

Sandoval Gutiérrez, José Fernando. "Más allá de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial." En *Protección jurisdiccional y observancia de la propiedad industrial y de los derechos de autor*, editado por Juan Francisco Ortega Díaz y José Fernando Sandoval Gutiérrez, 61–95. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2022.

Sanz de Acedo Hecquet. Etienne. "La protección de la marca renombrada en el Derecho comunitario." *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 236 (2000): 679.

Sophie Lamb y Alejandro I. García. "Arbitraje de disputas sobre derechos de propiedad industrial e intelectual." *Revista de Arbitraje de España*, núm. 2/2008.

Sole-Boet, Helena. "Los escritos preventivos en los procesos judiciales de propiedad industrial: Una inversión en el orden de los principios de audiencia y contradicción." *Diario LA LEY*, n.º 10276, Sección Tribuna, 27 de abril de 2023.

Soler, Luis Antonio. De los recios baluartes concéntricos a la complementariedad cada vez más relativa de la competencia desleal en la defensa de los signos distintivos. Revista Consumo y Empresa, nº 2 (2016).

Togo, Federica. "Dal marchio comunitario al marchio dell'Unione europea: breve commento al regolamento." *European Papers* 1, no. 1 (2016): 41. https://www.europeanpapers.eu/en/system/files/pdf_version/EP_EF_2016_H_007_Federica_Togo_00039.pdf.

Vicente Díaz, Matilde. "La tutela cautelar en la protección de la marca." *Actualidad Civil*, n.º 18, Sección A Fondo (16–31 de octubre de 2006), t. 2. Madrid: Editorial La Ley.

NORMATIVA UE

Consejo de las Comunidades Europeas. *Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.* Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 40, 11 de febrero de 1989, pp. 1–7.

Consejo de la Unión Europea. *Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.* Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 11, 14 de enero de 1994, pp. 1–36.

Consejo de la Unión Europea. *Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, de los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales (1986-1994).* Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 336, 23 de diciembre de 1994, pp. 1–2.

Parlamento Europeo y del Consejo. *Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.* Diario Oficial de la Unión Europea L 157, 30 de abril de 2004, pp. 45–86.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. *Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.* Diario Oficial de la Unión Europea L 351, 20 de diciembre de 2012, pp. 1–32.

Tratado de la Unión Europea. *Tratado de la Unión Europea (versión consolidada), firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992.* Diario Oficial de la Unión Europea C 326, 26 de octubre de 2012, pp. 13–45.

Parlamento Europeo y del Consejo. *Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Texto pertinente a efectos del EEE).* Diario Oficial de la Unión Europea L 336, 23 de diciembre de 2015, pp. 1–26.

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea L 154, 16 de junio de 2017, pp. 1–99.

Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales). *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 277 (27 de octubre de 2022): 1–102. CELEX: 32022R2065.

NORMATIVA ESPAÑA

España. *Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio.* Gaceta de Madrid, núm. 289, 16 de octubre de 1885.

España. *Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil.* Gaceta de Madrid, núm. 206, 25 de julio de 1889.

España. *Constitución Española.* BOE, núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.

España. *Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.* BOE, núm. 157, 2 de julio de 1985.

España. *Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.* BOE, núm. 274, 15 de noviembre de 1988, pp. 31981–31988. (Derogada por Ley 17/2001.)

España. *Instrumento de ratificación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas*, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989. Publicado en el *BOE*, núm. 276, de 18 de noviembre de 1995, páginas 33513 a 33520.

España. *Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.* BOE, núm. 10, 11 de enero de 1991.

España. *Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.* BOE, núm. 167, 14 de julio de 1998.

España. *Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.* BOE, núm. 7, 8 de enero de 2000.

España. *Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.* BOE, núm. 294, 8 de diciembre de 2001, pp. 45292–45307.

España. *Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.* BOE, núm. 309, 26 de diciembre de 2003.

España. *Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.* BOE, núm. 134, 6 de junio de 2006.

España. *Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.* BOE, núm. 177, de 25 de julio de 2015.

España. *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.* BOE, núm. 236, 2 de octubre de 2015, pp. 89343–89412. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565.

España. *Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas sobre marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.* BOE, núm. 311, 26 de diciembre de 2018.

España. *Ley Orgánica 1/2025, de 8 de mayo, de eficiencia del servicio público de justicia.* BOE, núm. 112, 8 de mayo de 2025.

ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL-ESPAÑA

Consejo General del Poder Judicial, Comisión Permanente. 2018. “Acuerdo de 18 de octubre de 2018 por el que se amplía el Acuerdo de 2 de febrero de 2017 y se atribuye en exclusiva a determinados Juzgados de lo Mercantil el conocimiento de asuntos civiles en materia de patentes, marcas y diseños.” *Boletín Oficial del Estado*, núm. 275 (14 de noviembre de 2018). BOE-A-2018-15544.

Consejo General del Poder Judicial, Comisión Permanente. 2019. “Acuerdo de 17 de octubre de 2019 por el que se atribuye a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante el conocimiento en segunda instancia de los recursos en materia de marca de la Unión Europea.” *Boletín Oficial del Estado*, núm. 268 (7 de noviembre de 2019). BOE-A-2019-15925.

Consejo General del Poder Judicial, Comisión Permanente. 2020. “Acuerdo de 9 de enero de 2020 por el que se corrigen errores del Acuerdo de 17 de octubre de 2019.” *Boletín Oficial del Estado*, núm. 15 (17 de enero de 2020). BOE-A-2020-781.

NORMATIVA CAN

Comunidad Andina. *Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969, por el que se establece el Acuerdo de Integración Subregional Andino (Comunidad Andina).* Publicado en el Registro Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Comunidad Andina. *Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial.* Comisión de la Comunidad Andina, 14 de septiembre de 2000.

Comunidad Andina. *Decisión 500: Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.* Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, adoptada en Valencia (Venezuela), el 22 de junio de 2001. Disponible en: https://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec500s.asp.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.* Adoptado por Acuerdo 01/2004 de 5 de agosto de 2004. Actualizado.

NORMATIVA COLOMBIA

Colombia. *Código Civil*. Ley 57 de 1887, por la cual se adopta el Código Civil, Diario Oficial, 15 de abril de 1887.

Colombia. *Código de Comercio.* Decreto 410 de 1971, Diario Oficial núm. 33.339, 16 de junio de 1971.

Colombia. *Constitución Política de Colombia.* Asamblea Nacional Constituyente, 1991.

Colombia. *Ley 178 de 1994*. "Por medio de la cual se aprueba el 'Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial', del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas

en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967". Bogotá: Diario Oficial No. 41.429, 15 de julio de 1994.

Colombia. *Ley 256 de 1996, por la cual se dictan normas sobre competencia desleal.* Diario Oficial núm. 42.692, 18 de enero de 1996.

Colombia. *Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América,* firmado el 22 de noviembre de 2006, en vigor desde el 15 de mayo de 2012.

Colombia. *Ley 1455 de 2011*, por medio de la cual se aprueba el "Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas", adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989. Publicada en el *Diario Oficial* No. 48.128, de 29 de junio de 2011.

Colombia. *Decreto 4886 de 2011*, por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones, Diario Oficial No. 48.265, 28 de diciembre de 2011.

Colombia. *Código General del Proceso.* Ley 1564 de 2012, Diario Oficial núm. 48.489, 12 de julio de 2012.

Colombia. *Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional.* Ley 1563 de 2012, Diario Oficial núm. 48.489, 12 de julio de 2012.

Colombia. *Decreto 2264 de 2014, por el cual se reglamentan las indemnizaciones preestablecidas en propiedad industrial.* Bogotá, 2012.

Colombia. *Ley 1648 de 2013, por medio de la cual se aprueba el "Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio".* Diario Oficial núm. 48.925, 12 de julio de 2013.

Colombia. *Proyecto de Ley 038 de 2015, por la cual se introducen modificaciones al régimen de protección de la competencia, a las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se dictan otras disposiciones.* Senado de la República, 2015.

Colombia. *Ley 2080 de 2021, por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011— y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.* 25 de enero de 2021. Diario Oficial No. 51.584.

Colombia. *Ley 2220 de 2022, por medio de la cual se regula la conciliación como mecanismo de solución de conflictos.* Diario Oficial núm. 52.086, 30 de junio de 2022.

NORMATIVA INTERNACIONAL

Naciones Unidas. 1958. *Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras* (Convención de Nueva York). Firmada el 10 de junio de

1958.https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-e.pdf .

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. 1983.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas*, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006. Disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/

Organización Mundial del Comercio (OMC). *Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)*. Tratado de la OMC, 1994.

INSTRUMENTOS NO VINCULANTES Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES

ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números). *Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio (UDRP)*. Consultado el 4 de diciembre de 2024. https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). "Welcome to ICANN." Accedido el 6 de diciembre de 2024. https://www.icann.org/.

JURISPRUDENCIA UE

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 23 de mayo de 1978, asunto 102/77, *Hoffmann-La Roche contra Comisión de las Comunidades Europeas*, ECLI:EU:C:1978:108.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 11 de octubre de 1990, asunto C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV contra HAG GF AG*, ECLI:EU:C:1990:359.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 20 de noviembre de 2001, asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, *Zino Davidoff SA y Levi Strauss & Co. contra Tesco Stores Ltd. y otros*, ECLI:EU:C:2001:617.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, *Philips Electronics NV contra Remington Consumer Products Ltd*, ECLI:EU:C:2002:377.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 12 de noviembre de 2002, asunto C-206/01, *Arsenal Football Club plc contra Matthew Reed*, ECLI:EU:C:2002:651.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 12 de diciembre de 2002, asunto C-273/00, *Sieckmann contra Deutsches Patent- und Markenamt*, ECLI:EU:C:2002:748.

Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. Sentencia de 9 de julio de 2004, asunto T-110/01, *VEDIAL SA contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)*. CELEX: 62001TJ0110.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 30 de noviembre de 2004, asunto C-16/03, *Peak Holding AB contra Axolin-Elinor AB (anteriormente Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB).* ECLI:EU:C:2004:759.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 12 de junio de 2008, asunto C-533/06, *O2 Holdings Limited y O2 (UK) Limited contra Hutchison 3G UK Limited*, ECLI:EU:C:2008:339.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 9 de diciembre de 2008, asunto C-442/07, *Verein Radetzky-Orden contra Bundesvereinigung Kameradschaft 'Feldmarschall Radetzky'*, ECLI:EU:C:2008:696.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. *Poiares Maduro, Miguel. Conclusiones del Abogado General* presentadas el 22 de septiembre de 2009 en los asuntos acumulados C-236/08, C-237/08 y C-238/08, *Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA y otros*.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Auto de 16 de septiembre de 2010, asunto C-459/09, *Dominio de la Vega S.L. contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)*, ECLI:EU:C:2010:533.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 21 de octubre de 2010, asunto C-263/09 P, *Edwin Co. Ltd contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)*, ECLI:EU:C:2010:606.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 12 de abril de 2011, asunto C-235/09, *DHL Express France SAS contra Chronopost SA*. ECLI:EU:C:2011:238.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 1 de julio de 2010, asunto C-542/07, *Imagination Technologies Ltd. contra Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*, ECLI:EU:C:2010:370.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 12 de julio de 2011, asunto C-324/09, *L'Oréal SA contra eBay International AG*, ECLI:EU:C:2011:474.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 24 de marzo de 2011, asunto C-552/09, *Ferrero SpA contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)*, ECLI:EU:C:2011:177.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 22 de septiembre de 2011, asunto C-323/09, *Interflora Inc. e Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc y Flowers Direct Online Ltd*, ECLI:EU:C:2011:604.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 22 de septiembre de 2011, asunto C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik contra Anheuser-Busch, Inc.*, ECLI:EU:C:2011:605.

Tribunal General de la Unión Europea. Sentencia de 15 de enero de 2013, asunto T 284/11, *Metro AG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)*, ECLI:EU:T:2013:7.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 11 de abril de 2013, asunto C-65/12, *Leidseplein Beheer BV y Hendrikus de Vries contra Red Bull GmbH y Red Bull Nederland BV*, ECLI:EU:C:2014:49.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 17 de octubre de 2013, asunto C-383/12, *Isdin SA contra Bial-Portela & Cª SA*, ECLI:EU:C:2013:672.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 16 de julio de 2015, asunto C-379/14, *TOP Logistics BV y otros contra Bacardi & Company Ltd*, ECLI:EU:C:2015:497.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 16 de julio de 2015, asunto C-580/13, *Coty Germany GmbH contra Stadtsparkasse Magdeburg*, ECLI:EU:C:2015:485.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima). Sentencia de 4 de febrero de 2016, asunto C-163/15, *Hassan c. Breiding Vertriebsgesellschaft mbH*, ECLI:EU:C:2016:71.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 17 de marzo de 2016, asunto C-99/15, *Christian Liffers contra Producciones Mandarina, SL, y Mediaset España Comunicación, SA*, ECLI:EU:C:2016:173.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 19 de abril de 2018, asunto C-75/17 P, *Fiesta Hotels & Resorts, S.L. contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)*. ECLI:EU:C:2018:283.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 2 de mayo de 2019, asunto C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella, S.L. y Juan Ramón Cuquerella Montagud*, ECLI:EU:C:2019:344.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. *Sentencia de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve, C-172/18*. ECLI:EU:C:2019:674.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 12 de septiembre de 2019, asunto C-541/18, *Pellati contra EUIPO*, ECLI:EU:C:2019:725.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 30 de abril de 2020, asunto C-772/18, *A contra B*, ECLI:EU:C:2020:341.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 17 de septiembre de 2020, asuntos acumulados C-449/18 P y C-474/18 P, *Bayer Intellectual Property GmbH contra EUIPO y otros*, ECLI:EU:C:2020:713.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 22 de diciembre de 2022, *Christian Louboutin y Christian Louboutin SAS v. Amazon Europe Core Sàrl y otros* (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21), ECLI:EU:C:2022:1016.

Tribunal General de la Unión Europea. Sentencia de 19 de abril de 2023, asunto T-556/21, *Müller contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)*, ECLI:EU:T:2023:199.

JURISPRUDENCIA ESPAÑA

Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª. Sentencia 497/2019, de 18 de marzo de 2019, recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona, de 12 de enero de 2018.

Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª. Sentencia 184/2016, de 22 de marzo, recurso de apelación núm. 927/2015, procedente del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona.

Sala Primera del Tribunal Supremo. Sentencia núm. 504/2017, dictada el 15 de septiembre de 2017.

Tribunal Constitucional de España. Suplemento. "Sentencia 103. Recursos de inconstitucionalidad 265/1989 y 266/1989 (acumulados)." 1999.

Tribunal Supremo (España), Sala Primera (Civil). Sentencia 986/2005, 19 de diciembre de 2005.

Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil). Sentencia de 20 de enero de 2010, recurso 1370/2005.

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). *Sentencia núm. 6388/2010, de 9 de diciembre*. Recurso núm. 218/2007.

Tribunal Supremo ESPAÑA, Sala Primera (Civil). *Sentencia 541/2017, de 15 de febrero de 2017, recurso de casación 1475/2014, ponente: Rafael Saraza Jimena.*

Tribunal Supremo de España, Sala Primera (Civil). *Sentencia de 11 de marzo de 2014, Recurso núm. 2475/2011, sobre la compatibilidad entre la protección marcaria y la competencia desleal*.

Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil). Sentencia 516/2019, de 3 de octubre de 2019, recurso de casación.

Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil). Sentencia 503/2019, de 30 de septiembre de 2019.

Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil). Sentencia 561/2019, de 23 de octubre de 2019.

Tribunal Supremo de España, Sala Primera (Civil). Sentencia 92/2025, de 14 de enero de 2025, recurso 3915/2020.

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 2021. *Sentencia 7703/2021, de 20 de julio de 2021*. Sala de lo Civil y Penal.

Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil). Sentencia 320/2022, de 20 de abril de 2022.

Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil). Sentencia 528/2022, de 5 de julio de 2022.

Tribunal Supremo de España, Sala Primera (Civil). Sentencia 485/2024, de 10 de abril de 2024, recurso 4370/2018, ponente: Ignacio Sancho Gargallo.

Tribunal Supremo de España, Sala Primera (Civil). Sentencia 611/2023, de 15 de marzo de 2023, recurso 1234/2022.

Tribunal Supremo. 2023. *Sentencia 611/2023, de 13 de julio de 2023*. Sala de lo Penal.

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. *Sentencia núm. 700/2025, 7 de mayo de 2025*. Ponente: Ignacio Sancho Gargallo. Recurso de casación núm. 5029/2020.

JURISPRUDENCIA CAN

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial en el Proceso 89-AI-2000,* 20 de diciembre de 2000.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial en el Proceso 96-IP-2004*, 22 de septiembre de 2004.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial, Proceso 002-IP-2007*, 7 de marzo de 2007.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial en el Proceso 84-IP-2011*, 8 de abril de 2011.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial, Proceso 049-IP-2012*, 10 de octubre de 2012.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial 294-IP-2015,* de 26 de junio de 2017.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial, Proceso 294-IP-2015*, 26 de junio de 2017.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial en el Proceso 35-IP-2020*, 8 de mayo de 2020.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial en el Proceso 64-IP-2020,* 18 de junio de 2020.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial, Proceso 92-IP-2020,* 11 de diciembre de 2020.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial en el Proceso 300-IP-2019,* 22 de abril de 2021.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial en el Proceso 89-IP-2021*, 21 de junio de 2021.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial en el Proceso 52-IP-2021*, 21 de junio de 2021.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial en el Proceso 196-IP-2020*, 4 de marzo de 2021.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial en el Proceso 262-IP-2021*, 9 de marzo de 2022.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial de los artículos 154, 155, 234 y 238. Proceso 15-IP-2020*, 2020, 6 de mayo de 2022.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial, Proceso140-IP-2021*, 6 de mayo de 2022.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial en el Proceso 243-IP-2022*, 17 de mayo de 2023.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial en el Proceso 130-IP-2021*, 27 de agosto de 2024.

JURISPRUDENCIA COLOMBIA

Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. *Sentencia del 15 de octubre de 2009, Acción de Nulidad, actor: Sucampo S.A.*

Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo. *Sentencia del 22 de septiembre de 2011, actor: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, marca: "KICKOFF" (denominativa), Expediente Interno n.º 2008-00211.*

Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. *Sentencia del 23 de mayo de 2012, Radicación número 05001-23-24-000-1993-01039-01, actor: José Vicente Vallejo Sánchez, demandado: Municipio de Medellín.*

Consejo de Estado (Colombia), Sección Primera. *Sentencia del 2 de febrero de 2012, Radicación 11001-03-24-000-2004-00109-01*

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. *Sentencia del 15 de junio de 2016, expediente 2015-170623.*

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. *Sentencia del 21 de febrero de 2019, expediente 2016-230917, Crocs Inc. vs. Evacol S.A.S.*

Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo. *Sentencia de Unificación 04584 de 2021*.

Corte Constitucional de la República de Colombia. *Auto 259 de 26 de mayo de 2021.*

Corte Constitucional de la República de Colombia. *Auto 1001/22, de 21 de julio de 2022*.

Corte Constitucional de Colombia. *Auto 1001 de 22 septiembre de 2022*.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala Civil. Auto del 18 de diciembre de 2022. Radicación 110013199001-2020-40712-02 (exp. 5534). Banco Caja Social S.A. vs. Finsocial S.A. Trámite: apelación de auto.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil. *Sentencia del 21 de marzo de 2024, radicado 01 2016 30917 04.*

CONCEPTOS Y RESOLUCIONES DE LA SIC

Superintendencia de Industria y Comercio. *Resolución núm. 34735 de 2003*. Bogotá

Superintendencia de Industria y Comercio, *Resolución No. 509 de 23 de enero de 2004*, Bogotá, 2004.

Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia). 2004. *Concepto Jurídico No. 2253 del 18 de junio de 2004*. Radicación No. 04049429. Oficina Asesora Jurídica.

Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia). 2005. *Resolución 10875 del 18 de mayo de 2005*. Bogotá D.C.: Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.

Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia). 2005. *Resolución 10875 del 18 de mayo de 2005*. Bogotá D.C.: Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. https://sedeelectronica.sic.gov.co/transparencia/normativa/resolucion-10875-de-18-de-mayo-de-2005.

Superintendencia de Industria y Comercio, *La protección de algunos atributos de la personalidad en el derecho de marcas*, disponible en: https://www.sic.gov.co/content/la-protección-de-algunos-atributos-de-la-personalidad-en-el-derecho-de-marcas

Superintendencia de Industria y Comercio, *Circular Única – Título IX: Propiedad Industrial*, Bogotá, última actualización disponible en https://www.sic.gov.co

Superintendencia de Industria y Comercio. 2011. *Resolución No. 1765 de 2011*. Bogotá, 2011.

BIBLOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Videos:

Moreno Quijano, Fernando. "Responsabilidad sin perjuicio." Conferencia publicada en *IARCE* (canal de YouTube), 5 de diciembre de 2023. Video de 1:04:25. https://www.youtube.com/watch?v=jbNVmmX3KUU.

Massaguer, José. "Análisis de la confusión causada por actos de competencia desleal y la causada por la infracción de una marca." Conferencia presentada en el Tercer Congreso Internacional de Derecho Internacional de los Mercados, 2017. Publicado por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en YouTube, 5 de diciembre de 2017. Video de 1:04:25. https://www.youtube.com/watch?v=jZlj1ThUvfY.

Periódicos y revistas:

El Colombiano. "Evacol: ¿por qué recibirá solo $2,6 millones de Crocs?", 6 de marzo de 2024. https://www.elcolombiano.com/negocios/evacol-porque-recibira-solo-26-millones-de-crocs-CH24238930:contentReference[oaicite:0]{index=0}.

London Metal Exchange, "Marcas tradicionales," acceso 2 de abril de 2025, https://www.lme.com/en/.

Instagram (Meta). "Condiciones para los nombres de usuario en Instagram." *Centro de ayuda*. Consultado el 5 de mayo de 2024. https://es-la.facebook.com/help/instagram/478745558852511.

Torres, Felipe. "Indemnizaciones preestablecidas para marcas en la práctica." *Asuntos Legales*, 6 de mayo de 2015. https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/indemnizaciones-preestablecidas-para-marcas-en-la-practica-2252146.

.