

**La protección jurídica de las marcas en Colombia, en el sistema estadounidense y en el
Sistema Comunitario Europeo de Marcas frente al plagio y la falsedad**

Presentado por:

Jhon Herlinzon Rincón Mazabel

Luis Octavio Sossa Raigosa

Artículo presentado para optar al título de

Abogado

Asesor:

Dr. JOSE CARLOS HERNANDEZ

Institución Universitaria Politécnico Gran colombiano

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Comité de Trabajos de Grado

Centro de Investigaciones Jurídicas

Medellín

2019

Tabla de contenido

| | Pág. |
|---|-----------|
| Título del proyecto | 4 |
| Definición del tema..... | 4 |
| Resumen | 4 |
| Abstract | 5 |
| Problema de investigación | 5 |
| Objetivos..... | 7 |
| Objetivo general..... | 8 |
| Objetivos específicos | 8 |
| Hipótesis | 8 |
| Diseño metodológico..... | 9 |
| Introducción | 9 |
| Marco teórico | 11 |
| El plagio y la falsedad marcaría | 11 |
| La protección jurídica de las marcas en el sistema estadounidense y en el Sistema | |
| Comunitario Europeo de Marcas..... | 18 |
| Sistema Estadounidense | 19 |
| Sistema Europeo | 23 |
| La protección jurídica de las marcas en el Sistema Andino aplicable a Colombia | 25 |
| Conclusiones..... | 26 |
| Referencias | 28 |

Título del proyecto

La protección jurídica de las marcas en Colombia, en el sistema estadounidense y en el Sistema Comunitario Europeo de Marcas frente al plagio y la falsedad.

Definición del tema

En el presente artículo se identifican los mecanismos de la protección jurídica de las marcas en Colombia, en el sistema estadounidense y en el Sistema Comunitario Europeo de Marcas frente a los fenómenos del plagio y la falsedad marcaria como problemática global en materia de propiedad intelectual; dicha identificación se hace a partir de una revisión documental, especialmente de la doctrina internacional, pues se considera no sólo una problemática industrial nacional, sino también mundial.

Resumen

El plagio y la falsedad marcaria son fenómenos que no sólo están afectando la industria colombiana, sino global. En este artículo se identifican los mecanismos de la protección jurídica de las marcas en Colombia, en el sistema estadounidense y en el Sistema Comunitario Europeo de Marcas frente a los fenómenos del plagio y la falsedad marcaria como problemática global en materia de propiedad intelectual; para ello se establecen los fundamentos normativos y doctrinales sobre la naturaleza e implicaciones del plagio y la falsedad marcaria; se describen los mecanismos de protección jurídica de las marcas en el sistema estadounidense y en el Sistema

Comunitario Europeo de Marcas; y se analizan los instrumentos de protección jurídica de las marcas frente al plagio y la falsedad marcaria en el Sistema Andino, el cual es aplicable a Colombia.

Palabras clave: marca, protección jurídica, plagio, falsedad marcaria, Sistema Andino.

Abstract

Plagiarism and trademark falsehood are phenomena that are not only affecting the Colombian industry, but global. This article identifies the mechanisms for the legal protection of trademarks in Colombia, in the US system and in the European Community System of Trademarks against the phenomena of plagiarism and trademark falsehood as a global problem in intellectual property matters; for this, the normative and doctrinal foundations are established on the nature and implications of plagiarism and trademark falsehood; the mechanisms for the legal protection of trademarks in the US system and in the European Community Trademark System are described; and the instruments of legal protection of trademarks against plagiarism and trademark falsehood in the Andean System, which is applicable to Colombia, are analyzed.

Keywords: brand, legal protection, plagiarism, trademark falsehood, Andean System.

Problema de investigación

El tema del plagio y la falsedad marcaría se ha constituido actualmente en una problemática global con profundas afectaciones a la propiedad intelectual de empresarios, industriales y comerciantes que ven en la falsificación un fenómeno difícil de combatir debido a las importantes limitaciones que tiene la normatividad nacional y comparada para hacer frente a este flagelo.

El fenómeno afecta principalmente a marcas que tienen reconocimiento comercial entre los consumidores y usuarios en razón de su notoriedad, y aunque en la gran mayoría de los Estados occidentales existen normativas de carácter regional, muchas de ellas de naturaleza vinculante para los países de esas regiones, lo cierto es que esta sigue siendo una problemática que tiene repercusiones no sólo en productos, artículos y servicios de lujo o de gran reconocimiento, sino también en marcas no tan costosas que buscan hacerse a un nicho en el mercado, lo que supone pérdidas de miles de millones de dólares para las empresas titulares y la afectación de miles de empleos en el mundo. China, por ejemplo, es uno de los principales puntos de origen de los productos pirateados y falsificados del mundo, afectándose principalmente los mercados de Estados Unidos, Francia e Italia.

EE.UU. (24% de las confiscaciones) y Francia (17%) e Italia (15%) son los países que salen más perjudicados. En Europa, el 6,8% de las importaciones está constituido por copias ilegales. China y Hong Kong son los territorios de origen de mayor procedencia de las falsificaciones, aunque los datos indican que también China es víctima en alguna medida de sus propias prácticas ilegales (Piergiorgio, 2019, p. 1).

Según Piergiorgio (2019), tanto es el auge de la piratería y la falsificación de marcas, que ha alcanzado el 3,3% del comercio mundial, mercancías que se distribuyen principalmente a través

de paquetes pequeños enviados por servicios postales y mensajería express, lo cual hace que a las autoridades competentes les resulte más difícil de rastrear y confiscar esta clase de bienes.

Desde esta óptica, la problemática que pretende estudiarse en este artículo busca partir del análisis e identificación de los mecanismos jurídicos de protección marcaria para hacer frente al fenómeno del plagio y la falsificación de productos y servicios reconocidos en razón de su marca; con dicha identificación no sólo se busca generar un referente desde el cual se visibilicen los instrumentos que ofrece la normatividad colombiana, sino también el sistema estadounidense y el Sistema Comunitario Europeo de Marcas, además de las falencias existentes sobre el asunto que aun hoy permiten evidenciar que se está agravando aún más una problemática de grandes dimensiones.

Por tanto, según la anterior descripción, es necesario dar respuesta a la siguiente pregunta problematizadora: ¿Cuáles son los mecanismos de la protección jurídica de las marcas en Colombia, en el sistema estadounidense y en el Sistema Comunitario Europeo de Marcas frente a los fenómenos del plagio y la falsedad marcaria como problemática global en materia de propiedad intelectual?

Objetivos

Objetivo general

Identificar los mecanismos de la protección jurídica de las marcas en Colombia, en el sistema estadounidense y en el Sistema Comunitario Europeo de Marcas frente a los fenómenos del plagio y la falsedad marcaria como problemática global en materia de propiedad intelectual.

Objetivos específicos

Establecer los fundamentos normativos y doctrinales sobre la naturaleza e implicaciones del plagio y la falsedad marcaria.

Describir los mecanismos de protección jurídica de las marcas en el sistema estadounidense y en el Sistema Comunitario Europeo de Marcas.

Analizar los instrumentos de protección jurídica de las marcas frente al plagio y la falsedad marcaria en el Sistema Andino aplicable a Colombia.

Hipótesis

Muchas marcas en el mundo, sobre todo las más reconocidas, son objeto de plagio y falsedad marcaria, lo cual afecta la propiedad intelectual de empresarios, industriales y comerciantes de productos y servicios; es por ello que a nivel mundial se han proferido distintos instrumentos jurídicos para proteger los derechos de propiedad intelectual.

Diseño metodológico

El presente artículo se realiza teniendo en cuenta un enfoque de investigación cualitativa, es decir, que no se hace ni valoraciones ni mediciones numéricas con respecto a los mecanismos de la protección jurídica de las marcas en Colombia, en el sistema estadounidense y en el Sistema Comunitario Europeo de Marcas frente a los fenómenos del plagio y la falsedad marcaria como problemática global en materia de propiedad intelectual.

De igual forma, este estudio se desarrolla basado en un alcance de investigación descriptivo, ya que lo que se hace es una caracterización detallada de las disposiciones normativas desarrolladas en el sistema estadounidense, en el sistema europeo y en el sistema andino en materia de protección de propiedad intelectual.

Finalmente, el estudio es no experimental, en donde se hizo uso de la revisión documental como técnica de recolección de información, la cual se llevó a cabo vía internet, en bibliotecas de varias universidades de la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana y en centros de documentación de facultades de derecho.

Introducción

Cuando se crean mecanismos de protección jurídica para las marcas, lo que se busca es hacer frente a problemáticas que afectan la integridad, naturaleza y esencia misma de la propiedad intelectual que rodea todo el tema marcario en el ámbito comercial; precisamente, una de esas problemáticas que generan este tipo de afectaciones la constituye el plagio y la falsedad marcaria, esto es, el uso indebido, ilegítimo e ilegal de una marca legítimamente constituida y reconocida para la producción, comercialización y distribución de productos o servicios que tienen el carácter de imitación, es decir, de una copia que emula un producto o servicio, pero que en últimas no cumple con la “promesa” que posee una marca que goza de notoriedad en el mercado.

Para abordar este asunto, más allá de la visibilización de los mecanismos de protección jurídica de las marcas existentes en Colombia, en el sistema estadounidense y en el Sistema Comunitario Europeo de Marcas, se pretende articular un escrito que parta de los fundamentos normativos y doctrinales sobre la naturaleza e implicaciones del plagio y la falsedad marcaria, buscando con ello tener una mayor comprensión de la problemática objeto de estudio.

Igualmente, se realiza una descripción de los mecanismos de protección jurídica de las marcas en el sistema estadounidense y en el Sistema Comunitario Europeo de Marcas, ya que estos sistemas normativos permiten poner en contexto las disposiciones normativas existentes en el derecho comparado para blindar las marcas de fenómenos como el plagio y la falsificación.

Y por último, se realiza un análisis de los instrumentos de protección jurídica de las marcas frente al plagio y la falsedad marcaria en el Sistema Andino aplicable a Colombia, los cuales son hoy en día aplicables en el país con miras a determinar si estos han resultado efectivos.

La estructura propuesta se desarrolla desde un enfoque de investigación cualitativo que permita la valoración y contextualización del objeto de estudio para generar un antecedente investigativo desde el cual se puedan llevar a cabo otros estudios que desemboquen en normas que hagan frente al fenómeno de la falsedad y la piratería marcaria.

Marco teórico

El plagio y la falsedad marcaria

El plagio y la falsedad marcaria es una de las problemáticas de mayores repercusiones tiene para quienes ostentan una marca que goza de notoriedad; generalmente, este tipo de fenómenos tiende a atribuirse a naciones asiáticas, en donde la reproducción de imitaciones de marcas de reconocimiento comercial se realiza a gran escala con el propósito de satisfacer la demanda comercial que hoy existe en los países occidentales, especialmente en Europa y América.

Para entender lo anterior, es necesario partir de la conceptualización de las nociones de plagio y falsedad marcaria. El concepto de plagio hace referencia a aquel “acto de ofrecer o presentar como propia, en su totalidad o en parte, la obra de otra persona, en una forma o contexto más o menos alterados” (Boytha, 1980, p. 192). Se trata por tanto, de un acto de apropiación indebida,

esto es, sin el pleno reconocimiento de la autoría y propiedad intelectual del que una persona natural o jurídica es su creador.

(...) el plagio es en principio un robo que tiene dos características: la copia total o parcial no autorizada de una obra ajena, o la presentación de una obra ajena como propia, suplantando al autor verdadero.

En consecuencia, cuando se divulga, publica o reproduce una obra a nombre de un autor distinto del verdadero, se atenta contra los derechos patrimoniales del autor, pues se usurpa su autoría y se defraudan sus derechos patrimoniales e intereses económicos (Sanabria, 2014, p. 89).

Por su parte, la falsedad marcaria es una forma de plagio, pues comprende la apropiación indebida, en este caso de una marca, para reproducir un bien o un servicio, buscando su imitación, aun cuando no tenga las mismas condiciones de calidad que ofrece la marca original. Se trata de una práctica delictiva a nivel mundial, la cual beneficia económicamente sólo a los autores de este delito.

(...) se ha establecido como un desangramiento económico interno y externo tanto del Estado como de las empresa nacionales e internacionales que producen todo tipo de mercancías al amparo de un derecho propiedad industrial e intelectual. Pues empresas que pagan millones de dólares por la adquisición de productos extranjeros de buena calidad y con marcas reconocida, para luego ponerlas a disposición en el mercado interno nacional, cuentan con pérdidas onerosas, dado que otras “empresas al margen de la ley” se dedican al mismo negocio pero a más bajos costos sin importar las consecuencias penales y civiles en las cuales se pueden ver envueltos con la práctica de estas conductas punibles (Herrera, 2015, p. 12).

En el plano internacional, el tema de la falsedad marcaria fue contemplado en el Convenio de Paris de 1883, haciendo referencia a que aquellos productos con indicaciones falsas sobre su procedencia o identidad serán sometidos a lo estipulado en el artículo 10 de dicha norma.

Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia (Convenio de París, 1883, art. 10).

En Colombia, la Constitución Política de 1991, a través de su artículo 61, establece el deber que tiene el Estado de proteger la propiedad intelectual, mientras que en el artículo 58 “se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles (...). La propiedad es una función social que implica obligaciones” (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 58).

De igual forma, la Constitución Política en su artículo 150 establece que es el legislador colombiano el encargado de regular el régimen de propiedad industrial, patentes, marcas y demás formas de propiedad intelectual.

La actual codificación penal colombiana, es decir, la Ley 599 de 2000, establece que quien viole derechos morales de autor se hará acreedor a penas de prisión y multas, según la gravedad del delito cometido.

Es importante tener en cuenta la diferenciación existente entre mercancía pirata y mercancía de marca falsa, por lo cual es necesario acudir al Decreto 4540 de 2006, que habla de la protección de la propiedad intelectual.

Tabla 1

Diferencias entre mercancía pirata y mercancía de marca falsa

| Mercancía pirata | Mercancía de marca falsa |
|---|--|
| Cualquier copia hecha sin el consentimiento del titular del derecho de autor o derechos conexos, o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de una obra o producción protegida cuando la realización de esas copias habría constituido una infracción al derecho de autor o de un derecho conexo | Cualquier mercancía, incluido su embalaje, que lleve puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tal mercancía, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, o sea confusamente similar, y que de ese modo lesione los derechos del titular de la marca de que se trate |

Fuente: Elaborado a partir del artículo 1 del Decreto 4540 de 2006.

En ambos casos lo que se pretende es una falsificación; en el primero, del producto, y en el segundo, de la marca y, en ocasiones, del producto; así lo reconoce Herrera (2015) al señalar que la falsificación generalmente se encuentra acompañada de la copia, en algunas de las veces, perfecta, del producto que diferencia la marca, pero para que se presente una falsificación no necesariamente se requiere del plagio de la marca.

El delito se consuma con la fabricación material de la marca en cuestión. Con la impresión de las etiquetas que la contengan, con la fabricación del envase cuando éste sea la marca; con todo acto que permita la materialización del signo distintivo ajeno. También incurre en este delito el que borda, estampa o de otra manera materializa la marca sobre el producto (Herrera, 2015, p. 10).

Estas falsificaciones, dice Gómez (2017), se constituyen en un bien ilegal de bajo costo y se caracterizan por tener una baja calidad, a diferencia de las marcas originales. Para las empresas

que gozan de notoriedad, este fenómeno se traduce en pérdidas que afectan tanto la economía como el capital humano, ya que no sólo disminuyen las ventas, sino que también se pueden dar despidos masivos por el amplio mercado que mueve la falsificación y la falsedad marcaria.

Al tratarse de una actividad criminal a nivel mundial que moviliza miles de millones de dólares, los grupos delictivos organizados no han dudado en sacar partido del negocio de la mercancía falsificada. En muchos lugares del mundo, autoridades policiales internacionales, regionales y nacionales han puesto en evidencia los intrincados vínculos entre este crimen y otros delitos graves que incluyen la producción y tráfico de drogas ilícitas, el blanqueo de dinero y la corrupción.¹ Algunos estudios estiman que el valor del negocio de las falsificaciones supera los 250.000 millones de dólares al año, a lo que habría que sumar algunos cientos de miles de millones más al incluir los productos digitales piratas y las ventas domésticas de productos falsificados (UNODC, 2014, p. 2).

Esto además genera un impacto social, pues tiene repercusiones en temas como la corrupción, el incremento del presupuesto en seguridad ciudadana, posibles riesgos para la seguridad y salud de las personas, problemáticas medioambientales y principalmente la evasión fiscal, lo que genera un detrimento para el erario público del Estado; es más, un producto o servicio falso tiene generalmente una vida útil mucho más corta que el original.

Así por ejemplo, dentro de los sectores más afectados por situaciones de plagio y falsedad marcaria se encuentran el sector de vestido y calzado, productos farmacéuticos y de belleza y productos electrónicos y autopartes. En este último caso, estos son muy difíciles de identificar, ya que por lo general estos componentes se encuentran al interior de los aparatos electrónicos o los vehículos, por lo cual no son fácilmente identificables a simple vista; también los relojes y las gafas tienden a ser productos objeto de falsedad marcaria, lo que pone en alerta a las autoridades aduaneras, sobre todo hacia los productos provenientes de regiones como Asia y África, que es donde más se falsifican marcas que gozan de gran notoriedad en el mundo.

En general, este es un asunto que incluso ha sido objeto de debate por parte de las Naciones Unidas, de ahí que se reconociera su impacto y se dictara luego la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por 179 países, entre ellos Colombia, mediante la Ley 800 de 2003, normativa que dispone que se trata de un instrumento internacional para penalizar la participación de grupos delictivos organizados, evitar el blanqueo de capitales, implementar medidas contra la corrupción, realizar decomisos e incautaciones, adelantar procesos de extradición, trasladar personas condenadas por delitos contenidos en dicha Convención e implementar mecanismos de cooperación y asistencia recíproca internacional.

En el marco de la Comunidad Andina, la Decisión 486 de 2000 sobre propiedad industrial en su artículo 135 dispone que aquellos signos que procuren engaño o procedan de un engaño no pueden registrarse como marcas; así por ejemplo, no se pueden registrar como marcas los signos que puedan engañar al público en razón de su procedencia geográfica, modo de fabricación, características o cualidades del producto o servicio; tampoco los que imiten o reproduzcan una denominación de origen protegida; de igual forma, los que reproduzcan o imiten signos según normas técnicas, ni los que reproduzcan o imiten la denominación de una variedad vegetal protegida por un país. En el artículo 136 se establece además que no procede el registro como marca de aquellos signos que afecten de manera indebida los derechos de un tercero, especialmente cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial 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;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario (Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, art. 136).

Dicha norma también estipula en su artículo 422 que una indicación de procedencia no puede emplearse en el comercio cuando esta sea falsa o engañosa respecto a su origen. En este tipo de situaciones, la parte afectada por la falsedad marcaria debe solicitar a la autoridad respectiva del país que cesen todos los actos relacionados con la infracción y que se implementen las acciones que impidan que los productos con marcas falsas se introduzcan al comercio o que sean reexportados. Luego que se determina la infracción, generalmente debe procederse a la destrucción o decomiso de la mercancía infractora, tal y como los dispone el artículo 255 de la Decisión 486 de 2000. La norma además establece que los países miembros de la Comunidad Andina deben establecer los procedimientos y sanciones penales en casos de falsedad marcaria; precisamente así lo acogió Colombia en el artículo 285 del Código Penal, el cual tipificó la falsedad marcaria como delito punible.

Según se dispone en el Manual de Marcas de la SIC, “una marca no debe indicar procedencias falsas que atribuyan características o connotaciones positivas al producto sino corresponde ello a la realidad” (SIC, 2016, p. 104).

Por tanto, en Colombia, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como la legislación penal, contienen elementos normativos que permiten identificar situaciones de plagio y falsedad marcaria, disposiciones que en muchos casos corresponden a desarrollos legales emanados de la doctrina y la legislación internacional.

La protección jurídica de las marcas en el sistema estadounidense y en el Sistema Comunitario Europeo de Marcas

Antes de hablar de cómo el sistema estadounidense y en el Sistema Comunitario Europeo de Marcas protege jurídicamente las marcas, es preciso indicar que a nivel mundial la marca, como signo que hace posible diferenciar los productos o servicios de una compañía de los de otra, es un derecho de propiedad intelectual protegido; de esta forma, una marca es una forma de propiedad intelectual que puede protegerse como marca registrada.

El propietario de la marca puede ser un individuo, una organización comercial o cualquier entidad legal; por ello existen diversas formas de proteger una marca o una marca registrada. Así por ejemplo, se puede establecer derechos en una marca basada en el uso de la marca en el comercio sin un registro: esto se llama derecho consuetudinario o de usos o costumbres.

De acuerdo con Izquierdo & Palacio (2011), los derechos de marcas comerciales de derecho común se han desarrollado bajo un esquema de derechos creado por las leyes estatales de los

países; sin embargo, los derechos de marcas comerciales de derecho común se limitan al área geográfica en la que se utiliza la marca.

Otra vía de protección de la marca, según los mencionados autores, es a través del registro estatal de la marca, aunque el alcance más amplio de la protección de la marca se encuentra en un registro de marca comercial federal para el caso de países que tienen este sistema económico; dicha protección proporciona una serie de ventajas mucho más amplias que las estatales, las cuales incluyen una presunción legal de la propiedad de la marca y el derecho exclusivo de usar la marca en todo el país en o en relación con los productos o servicios enumerados en el registro, mientras que el registro estatal sólo proporciona derechos dentro de las fronteras del estado; notificación pública de algún reclamo de propiedad de la marca; el derecho a usar el símbolo de registro federal; la capacidad de presentar una acción sobre la marca registrada en un tribunal federal; el uso del registro como base para obtener el registro en países extranjeros; entre otras.

La marca, sin lugar a dudas, es una promesa a los consumidores y la base del éxito de cualquier negocio; es por ello que en el panorama empresarial actual proteger la marca es esencial. Tener la protección adecuada de la marca puede disuadir a los posibles infractores, además de que brinda seguridad en caso de una infracción a la misma.

Sistema Estadounidense

En el sistema estadounidense, la protección de la marca se encuentra regulada por la ley federal de marcas denominada “Lanham Act”^{*}, que ha sido a su vez incorporada al Código Civil

^{*} Esta ley fue promulgada por el Congreso de los Estados Unidos en 1946; básicamente establece un sistema nacional de registro de marcas y protege al propietario de una marca registrada a nivel federal contra el uso de

del país (U.S. Civil Code); sin embargo, el sistema estadounidense, según Velasco (2016), reconoce el derecho consuetudinario de los estados que conforman la Unión y, como consecuencia, reconoce la protección estatal conferida a través de los tribunales estatales respectivos.

Ahora bien, conviene resaltar que el sistema estadounidense se alimenta del uso como elemento central que fundamenta y da vida al sistema en general, pues en dicho sistema no es posible lograr el registro de una marca si no se demuestra que esta se encuentra siendo usada en el mercado de los productos o servicios que se intenta reivindicar. Es por ello que es importante aclarar que la ley federal de marcas (Lanham Act) señala que existen dos maneras de lograr el derecho de exclusiva sobre una marca: 1) ser el primero en usar una marca o 2) ser el primero en solicitar una marca^{**}; sin embargo, específicamente en lo que respecta a ser el primero en usar o solicitar una marca, la misma ley modera los alcances de cada derecho, según su fuente.

1) Si la protección se busca con base en el primer uso, este tendrá una prioridad que estará limitada al área geográfica específica dentro de la que el signo ha sido efectivamente usado (como por ejemplo cuando el signo es usado en un único Estado), incluyendo las áreas a las que dicho uso pretende ser razonablemente expandido, junto con aquellos territorios o porciones geográficas en las que se ha logrado establecer o condensar reputación.

2) Si la protección se busca con base en la primera solicitud ante el registro público de propiedad, entonces dicha protección estará sujeta a que se demuestre su uso previo o, bien, a que de buena fe (bona fide) se declare la intención de usarla efectivamente en el futuro (declaración que sólo prestará mérito a efectos de solicitar el registro, pues este no será concedido si el uso efectivo no es demostrado dentro de unos plazos debidamente reglados); sin embargo, si bien el registro concedido por las autoridades tiene vigencia y efectividad en todo el territorio del país (no se restringe únicamente a las áreas geográficas en que el solicitante usa el signo o acumula su reputación), la prioridad de dicho registro se ve limitada frente a los terceros que demuestren haber usado el mismo signo con

marcas similares si es probable que dicho uso cause confusión al consumidor o si es probable que se produzca la disolución de una marca famosa.

^{**} Cfr. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1127>

antelación, pues en aquellos casos prevalecerá el uso previo de estos (Velasco, 2016, p. 46).

De acuerdo con lo anterior, puede deducirse que el sistema estadounidense basa sus fundamentos en el uso efectivo del signo a fin de otorgar unos u otros derechos según corresponda. Así, amparándose en la reivindicación exclusiva del uso como fuente de derechos, un titular que no registre su signo podrá seguir obteniendo protección, siempre que pueda demostrar ante los tribunales competentes que:

(...) ha usado el signo para distinguir productos o servicios; que dicho uso resulta universalmente prioritario o, cuando menos, anterior al de aquél que pretende cuestionar o disputar el derecho; que el uso ha tenido lugar en un territorio específico; y que como resultado de ese uso se verifica la condensación de una reputación específica en el mismo territorio o en otros territorios, de acuerdo como resulte pertinente (Velasco, 2016, p. 47).

Lo anterior significa que la reivindicación del uso como única fuente de derechos introduce múltiples limitaciones que pueden ser solventadas mediante la obtención de un registro federal. Precisamente, si bien el registro federal exige la existencia de uso efectivo del signo para efectos de conceder el título, es también cierto que el registro “mejora” o “potencia” el derecho reivindicado, pues otorga ciertas prerrogativas como por ejemplo que el titular de un derecho registrado tendrá la posibilidad de usar el signo distintivo en todo el territorio del país (hecha salvedad de las limitaciones al *ius prohibendi* que supongan los derechos prioritarios de terceros)*; que el registro concedido constituye una notificación pública de que el signo es de propiedad exclusiva de su titular registrado**; que el registro concedido le conferirá a su titular la posibilidad de demandar las infracciones de que sea objeto el signo protegido ante los tribunales

* Cfr. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1051>

** Cfr. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1072>

federales estadounidenses (de otro modo se deberá recurrir a los tribunales estatales correspondientes al territorio específico en que se ha verificado el uso o reputación del signo infringido para reclamar protección en el seno del *common law* o derecho consuetudinario)^{***}; y que pasados cinco años desde la concesión del registro, este, su titularidad y el derecho correspondiente devendrán “incuestionables” y establecidos de manera definitiva^{****}.

De acuerdo con lo anterior, el registro público de la propiedad no otorga derechos, sino que los reconoce; sin embargo, estos derechos se ven potenciados y establecidos legalmente como resultado de su registro válidamente concedido, todo en aras de proteger la seguridad jurídica, la prelación legal, prevenir conflictos y, por sobre todo, proteger al mercado y al consumidor.

Agrega Velasco (2016) que en el caso de la solicitud de un registro ante la oficina o autoridad que administra el registro público de la propiedad industrial en Estados Unidos, es decir, ante la United States Patent and Trademark Office's (USPTO), esta autoridad tendrá la facultad de denegar el registro por múltiples causas. Una de ellas, como resulta común en casi todas las legislaciones de propiedad industrial a nivel mundial, es la de que el signo carece de distintividad o aptitud distintiva por ser descriptivo o de uso común.

Ahora bien, el sistema estadounidense establece también ciertas condiciones que, de no verificarse, podrían dar como resultado la caducidad del registro (si este se hubiera concedido) y, por consiguiente, la pérdida del derecho. En dicho sistema no es posible el registro de una marca

^{***} Cfr. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1121>

^{****} Cfr. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1065>

falsa o plagiada, menos aún si goza de notoriedad en el mercado, lo cual generaría una deficiencia en su licenciamiento.

Sistema Europeo

El sistema europeo de marcas es un sistema esencialmente registral y atributivo de derechos con presencia en los países que conforman la Unión Europea. Comprende la concesión de un único registro marcario que provee una protección uniforme y homogénea, cuya vigencia se extiende a todo el territorio de la Unión, siempre que no existan obstáculos regionales (a nivel de la Unión Europea), ni a nivel nacional (en el marco de los territorios de los países que conforman la unión). En consecuencia, habitualmente se le conoce como un sistema de “todo o nada” a partir del cual se puede obtener protección en toda la UE o, de lo contrario, no se obtiene ninguna protección (a nivel regional europeo).

Para la protección de las marcas en la Unión Europea existe lo que se ha denominado como marca comunitaria, la cual “supone la existencia de un sistema de protección independiente que no se superpone, no afecta la vigencia o existencia de las marcas nacionales de los países de la Unión Europea, no depende de estas en modo alguno” (Velasco, 2016, p. 53). Además, en este régimen marcario pueden coexistir derechos nacionales, con derechos regionales e inclusive derechos internacionales obtenidos a partir del Protocolo o el Arreglo de Madrid, lo mismo que unos y otros podrían ser oponibles dependiendo de su antigüedad y vigencia en uno o varios territorios de la Unión Europea.

En el ámbito europeo, según se señala en el Reglamento Europeo sobre la Marca Comunitaria del Consejo de la Unión Europea (2009), se considerarán signos capaces de constituir marca comunitaria todos aquellos signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

En relación con los motivos absolutos de denegación, se excluye del registro los signos que no puedan ser representados gráficamente, lo mismo que los genéricos, los descriptivos, los que consistan en una forma usual o necesaria de un producto, los contrarios a las buenas costumbres o al orden público y los signos que puedan inducir a error sobre el verdadero origen o procedencia del producto, además de que reutilicen, sin autorización, signos o emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales.

En general, la regulación es un poco más diversa en esta parte del mundo en relación con los motivos relativos de denegación, especialmente por cuanto comprende múltiples consideraciones en las que el uso es calificado como un factor fuente de derechos oponibles a una solicitud de marca comunitaria.

En el caso de que el uso de una marca se ejecute por un tercero no autorizado con la anuencia y la renuencia a la defensa de su correspondiente titular, conviene traer a colación otra figura que resulta ser la condensación de múltiples pronunciamientos judiciales anteriores sobre la materia. Dicha figura no es otra que la de la “caducidad por tolerancia”, que comprende una sanción al titular de aquella marca que incurre en un “retraso desleal en el ejercicio de los derechos”

(García, 2010, p. 185) que le han sido atribuidos como resultado de la concesión de una marca en su favor.

La protección jurídica de las marcas en el Sistema Andino aplicable a Colombia

Ya en el primer capítulo de este artículo se han abordado algunos de los alcances que ofrece el Sistema Andino para la protección de las marcas frente al fenómeno del plagio y la falsedad marcaria, el cual tiene su fundamento en la Decisión 486 de 2000. Dicho mecanismo, ya no es principalmente registral, sino que “es en forma esencial pero con múltiples excepciones introducidas mediante normas y jurisprudencia local que dan un mayor valor al uso como elemento determinante en torno a la validez y oponibilidad de los derechos en materia de marcas” (Velasco, 2016, p. 61).

Dicho régimen se ha incorporado en forma automática al derecho interno de Colombia y, como consecuencia, tiene una aplicación directa y autónoma frente a las instituciones y autoridades provenientes del derecho interno del país, pero este no ha derogado el derecho interno que le antecede en la regulación de las materias que le conciernen; por el contrario, las normas del ordenamiento jurídico interno siguen existiendo en el marco regulatorio del país, pero en virtud de la prevalencia o supremacía prescrito de acuerdo con los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, aquellas son suspendidas en aras de coexistir armónicamente con el Derecho Comunitario Andino.

De acuerdo con el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, la condición que debe cumplir un signo para constituir marca es el de ser distintivo *per se* en relación con los productos o servicios que pretende amparar. Esta condición se deriva de la frase “aptitud para distinguir” que prescribe este artículo y limita dicha condición de distintividad a que se produzca en el mercado. Así pues, es precisamente esa condición la que hace que un signo determinado constituya marca, con independencia de si en un estadio evaluativo posterior se determina que pueda ser registrable o no.

De acuerdo con el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, el Sistema Andino restringe el otorgamiento del derecho al uso exclusivo de una marca a aquel titular que adquiera su registro ante la respectiva oficina nacional competente; como consecuencia, y por sustracción de materia, se tendría que el usuario de una marca no registrada no detentaría el derecho a su uso exclusivo, salvedad hecha de los supuestos en que se efectúa la invocación de los artículos 258 y 259 de este cuerpo normativo, claro está, cuando el uso que de esa misma marca sea hecho por un tercero en forma contraria a los usos y prácticas honestos del mercado. En este último supuesto prevalecerá entonces el usuario de la marca que cuente con el otro más antiguo, continuo y públicamente ostensible, por sobre el de aquel usuario que exhiba un uso sobrevenido con propósitos deshonestos y que causan el menoscabo del primero.

Conclusiones

En Colombia, al igual que en el sistema estadounidense y el en Sistema Comunitario Europeo de Marcas, existen diversos fundamentos normativos que buscan brindar seguridad en caso de

una infracción a la marca como es el plagio y la falsedad marcaria; sin embargo, ambos fenómenos son difíciles de combatir por parte de los diferentes sistemas normativos de propiedad intelectual, ya que si bien existen disposiciones normativas para frenar los efectos de estos cuando es posible identificarlos, se debe también tener en cuenta que este no sólo es un mercado es ilegal, sino que se desarrolla en el ámbito de la corrupción, el contrabando, la usurpación de marcas y, en general, la ilegitimidad.

En el sistema estadounidense la protección de la marca se encuentra regulada por la ley federal de marcas, es decir, por la “Lanham Act”, la cual se ha incorporado al Código Civil del país (U.S. Civil Code), aunque se ha reconocido el derecho consuetudinario de los estados que conforman el país y, como consecuencia, se ha reconocido la protección estatal conferida a través de los tribunales estatales respectivos. El sistema europeo de marcas, por su parte, es un sistema fundamentalmente registral y atributivo de derechos que abarca los países que conforman la Unión Europea; básicamente permite la concesión de un único registro marcario que brinda una protección uniforme y homogénea, la cual se extiende a todo el territorio de la Unión, siempre y cuando no hayan obstáculos ni regionales ni a nivel nacional, pero en el marco de los territorios de los países que conforman la Unión; se trata de lo que se ha denominado como marca comunitaria.

En Colombia cuando se busca proteger jurídicamente una marca frente al plagio y la falsedad marcaria, es aplicable el Sistema Andino, el cual tiene fundamento en la Decisión 486 de 2000, normativa que se ha incorporado en forma automática al derecho interno y como consecuencia tiene una aplicación directa y autónoma frente a las instituciones y autoridades provenientes del

derecho interno del país; pero ello no significa que se hayan derogado las normativas relativas a la protección marcaría por la Decisión, al contrario, las normas del ordenamiento jurídico interno siguen existiendo en el derecho regulatorio colombiano, pero en virtud de la prevalencia o supremacía anulado por el Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, aquellas están suspendidas con el propósito de coexistir armónicamente con el Derecho Comunitario Andino.

Referencias

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). *Constitución Política de Colombia*. Bogotá: Leyer.

Asociación General de Consumidores. (2014). *Estudios sobre el consumo de productos falsificados*. Recuperado de <http://asgeco.org/consumeoriginal/docs/estudio.pdf>

Boytha, G. (1980). *Glosario de derecho de autor y derechos conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Comunidad Andina. (2000). *Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Lima: Comisión de la Comunidad Andina.

Congreso de la República. (2000). *Ley 599, por la cual se expide el Código Penal*. Bogotá: Diario Oficial No. 44.097 del 24 de julio de 2000.

Congreso de la República. (2003). *Ley 800, por medio de la cual se aprueban la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y el "Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000)*. Bogotá: Diario Oficial No. 45.131, de 18 de marzo de 2003.

Consejo de la Unión Europea. (2009). *Reglamento (CE) n o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria*. Recuperado de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32009R0207>

García C., E. (2010). *Tratado práctica de propiedad industrial*. Madrid: El Derecho.

Gómez O., L. (2017). *Falsificación de las marcas de lujo. De la psicología del consumidor*. Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de Administración –CESA.

Herrera H., D. (2015). *La falsedad marcaria como elemento que incide en el desarrollo de las empresas importadoras de productos con marcas reconocidas en Colombia*. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.

Interpol. (2018). *La escuela internacional de investigadores de delitos contra la propiedad intelectual*. Recuperado de file:///C:/Users/USER/Downloads/IIPCIC%20trifold_2018-11_SP_02_page.pdf

Izquierdo A., A., & Palacio C., G. (2011). Un acercamiento comparado sobre la implementación de los ADPIC para la observancia de los derechos de propiedad intelectual en Europa, Estados Unidos y Colombia. *Revista de Derecho Privado*, (46), 1-39.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2006). *Decreto 4540, por medio del cual se adoptan controles en aduana, para proteger la Propiedad Intelectual*. Recuperado de <http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/187670/Decreto+4540+de+2006.pdf/0ecae4cb-c934-4bc8-915f-d13c5f28ce17>

Naciones Unidas. (2000). *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional*. Recuperado de http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conve_nu_cont_delin_organ_i_transna.pdf

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito –UNODC–. (2014). *El tráfico ilícito de mercancías falsificadas y el crimen organizado transnacional*. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/counterfeit/FocusSheet/Counterfeit_focussheet_ES_HIRES.pdf

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1883). *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Recuperado de <https://wipolex.wipo.int/es/text/287557>

Piergiorgio M., S. (2019). *Las copias falsas se disparan y llegan al 3,3% del comercio mundial*.

Recuperado de

<https://www.lavanguardia.com/economia/20190319/461117079988/falsificaciones-ventas-comercio-pirateria-mensajeria.html>

Sanabria, L. (2014). Conceptualización jurídica del plagio en Colombia. *Revista Colombiana de Cirugía*, 29, 88-97.

Superintendencia de Industria y Comercio. (2016). *Manual de marcas*. Recuperado de

<http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf>

Velasco O., P. (2016). *El uso como elemento dinamizador de los sistemas de protección*

marcaria. En M. Guerrero, *El nuevo derecho de marcas. Perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea* (pp. 27-96). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.