

Algunas divergencias en conceptos de Competencia Desleal y de Propiedad Industrial

Conceptual divergences in Unfair Competition and Industrial Property

Camilo Andrés Suárez Botero¹

Resumen. Las disciplinas de competencia desleal y propiedad industrial, más allá de regular comportamientos diferentes y diferenciables, tutelan intereses jurídicos también disímiles. Por un lado, tenemos la protección dispensada, a título monopólico, a derechos intelectuales de aplicación industrial y, por el otro, está la protección al adecuado funcionamiento concurrencial del mercado mediante la observancia de las reglas generales de buena fe y usos honestos en el mercado. A pesar de las marcadas diferencias entre uno y otro sistema, ello no impide ni mucho menos significa que ambos regímenes compartan entre sí algunas nociones normativas, tanto a nivel sustancial como en el plano procesal. Algunos ejemplos de esta aparente unidad conceptual entre uno y otro régimen son las nociones de “confusión” y de “reputación” que en algunos casos, y con variados matices, son regladas y desarrolladas harto diferente, según el sistema normativo aplicable. El objetivo de este documento es el de identificar los conceptos a partir de sus definiciones, contrastando las diferencias en uno y otro sistema jurídico.

Abstract. *The disciplines of unfair competition and industrial property, beyond regulating different and differentiable behaviors, protect also dissimilar legal interests. On the one hand, we have the protection provided on a monopoly basis to intellectual rights of industrial application and on the other there is the protection of the proper concurrent functioning of the market through the observance of the general rules of good faith and honest uses in the market. Despite the marked differences between one system and the other, this does not mean that both regimes share some normative notions with each other both at the substantial level and at the procedural level. Some examples of this apparent conceptual unity between one regime and the other are the notions of “confusion” and “reputation” that in some cases and with various nuances, are regulated and developed quite differently according to the applicable regulatory system. The objective of this document is to identify the concepts based on each’s definitions, contrasting their differences in both legal systems.*

Palabras clave. Confusión, reputación ajena, notoriedad marcaria, acción de competencia desleal, acción por infracción a derechos de propiedad industrial

Keywords. *Confusion, third party’s reputation, well-known status of a trademark, unfair competition action, industrial property rights infringement action.*

Sumario: 1. Introducción. 2. El instituto jurídico de la “confusión”. 2.1. La confusión en materia registral. 2.2. La confusión en materia de infracción a derechos de propiedad industrial. 2.3. La confusión en materia de competencia desleal. 3. Los conceptos de renombre y notoriedad en derecho mar-

¹ Abogado de la Universidad del Rosario en Colombia y especialista en Derecho Procesal de la misma Universidad. Tiene una Maestría en Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Universidad de la Rioja de España y, actualmente, se desempeña como asociado principal miembro del equipo de Propiedad Intelectual de Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría. Su ejercicio profesional se centra en la práctica litigiosa y recaudo probatorio en asuntos relativos a Propiedad Industrial e Intelectual, así como en materia de Competencia Desleal. Cuenta con más de 14 años de experiencia profesional en estos campos, asesorando a clientes nacionales y extranjeros y, asimismo, actuando en calidad de apoderado de los mismos ante diferentes autoridades judiciales, arbitrales y administrativas, tanto nacionales como internacionales. Camilo se ha desempeñado como profesor titular e invitado en las Universidades del Rosario, El Bosque y de los Andes en Colombia y ha fungido como expositor o panelista invitado a diferentes foros, a nivel nacional e internacional. Teléfono: + 57 3162583668; Correo: Camilo.suarez@ppulegal.com Camilo_suarez1@hotmail.com

cario y su contraste con la reputación en el régimen de competencia desleal.

1. Introducción

Si bien es cierto, la Propiedad Industrial y el sistema de represión de la Competencia Desleal amparan intereses jurídicos diferentes e independientes, no son pocas las ocasiones en las que ambos regímenes normativos tienen cabida coetánea. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el titular de un derecho marcario se opone al registro de una marca presentada por un tercero, porque, a su juicio, ese potencial registro (o incluso la sola solicitud²), tiene aptitud objetiva para llegar a consolidar un acto desleal en el mercado³. En este supuesto, se puede tener por desleal, a título estrictamente sumario e indiciario, el comportamiento consistente en presentar el registro de una marca ajena o semejante a una ajena, pues

ese acto bien podría considerarse como obstruccionista⁴ y, por ende, el examinador administrativo entraría a aplicar los principios orientadores de la normativa de competencia en un foro de registro. Lo anterior supone naturalmente que al no ser este un quehacer judicial, bastaría acreditar la idoneidad figurada del comportamiento para negar el registro.

Cambiando el panorama, también pueden llegar a tener cabida las disposiciones legales consagradas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el marco de procesos judiciales promovidos por la presunta realización (activa u omisiva) de conductas de competencia desleal. En estos casos, podría decirse que algunos de los cánones, que configuran normativamente los supuestos de deslealtad concurrencial, requieren, para su adecuada interpretación judicial, de la hermenéutica subsidiaria y supletiva de normas sustanciales propias del régimen de propiedad industrial. Tal es el caso, por ejemplo, de los actos desleales de “confusión”⁵ y de “explotación de la

2 Sobre el particular, consultar la Sentencia 11 de 2006 dictada por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia que en lo pertinente dispuso: “[...] consideramos entonces que la razón de ser de una marca es la de diferenciar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil y que con la concesión de su registro se adquiere la obligación de usarlas de forma efectiva en el mercado (aun cuando sean marcas registradas defensivamente), es dable afirmar que, aunque la solicitud de registro de una marca no está condicionada a que el peticionario acredite competir en ese momento en el mercado, su presentación constituye un acto mercantil que comunica implícitamente a tercero que quien solicita el trámite con la finalidad para la cual fue concebido legalmente, tiene la intención de concurrir al mercado con productos o servicios a ser identificados por la marca que aspira sea registrada”.

3 Artículo 37 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.”

4 Artículo 7 de la Ley 256 de 1996 (Ley Colombiana de Competencia Desleal): “Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.”

5 Artículo 10 de la Ley 256 de 1996 (Ley Colombiana de Competencia Desleal): “En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.”

reputación ajena”⁶. Cuando quiera que se invoque una de las normas antes mencionadas como presuntamente violentada en el ámbito del devenir comercial, el reclamante acudirá a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para nutrir, sustantivamente, la imputación jurídica que formula, tanto en casos de confusión de signos como en aquellos relacionados con el uso indebido de los mismos, cuando tal uso tiene por propósito, el expolio injustificado del prestigio de aquel.

Ante esta latente y regularmente frecuente aplicación de disposiciones legales autónomas, pero estrechamente vinculadas en razón de las circunstancias del mercado al cual se dirigen, surgen dudas a la hora de diferenciar los elementos sustanciales que las integran y definen. En efecto, si bien parece que por su sola denominación, nociones y conceptos como la “confusión” y la “reputación” tienen un mismo alcance y se reprimen en idénticas circunstancias, indistintamente de la estirpe del injusto que se les endilga, veremos que ello no siempre es así y que, dependiendo del sistema legal al cual deba integrarse la noción concreta, pueden surgir variaciones importantes a la hora de delimitar su transcendencia y operatividad.

2. El instituto jurídico de la “confusión”

Tienen dicho la ley, la jurisprudencia y la doctrina especializada que la confusión, en términos jurídicos, es un fenómeno que se reprocha -como en materia penal a las conductas peligrosas-, tanto por la posibilidad de que llegue a materializarse (denominando a esta especial circunstancia como riesgo), tanto por su efectiva concreción en una

situación específica, es decir, confusión creada de manera cierta en el plano de la realidad.

La cuestión del “riesgo” es diferenciable, por supuesto, de la cuestión del “efecto”, pues en la primera la sanción dependerá de cuán latente e idónea es la conducta para- y aquí ya se empiezan a avizorar las complejidades de orden práctico, dependiendo del tamiz a través del cual se estudie la figura, propiciar el fenómeno, sin que sea preciso exigir su realización. Por su parte, la cuestión de la confusión “efecto” corresponde con aquella que trasciende el riesgo jurídicamente desaprobado (nuevamente apoyándonos en la dogmática penal), y se traduce en un resultado muy puntual y concreto que despliega secuelas trazables en el mercado (esta situación, bastante improbable de demostrar, por ejemplo, en un foro de registro al que nos referiremos más adelante).

Podría decirse que la anterior diferenciación es la parte sencilla o, cuando menos, la que ofrece menor nivel de dificultad a la hora de enfrentarse a la noción de la confusión en los varios escenarios de la realidad legal en la que aquella puede manifestarse. Lo aseguramos de esta manera porque, resaltadas las claras diferencias “teórica” y “práctica” que existen entre la cuestión del “riesgo” y la cuestión del “efecto” en materia de confusión, los posibles embrollos estriban o empiezan a surgir, posteriormente, a la hora de establecer el significado y alcance de la noción, en al menos dos vertientes:

1. Cuando se fija el ámbito procesal en el seno del cual debe aplicarse la figura. Aquí delimitaremos nuestro análisis a los siguientes 3 foros: (a) escenario administrativo de una solicitud de registro de marca a la cual se le hace

6 Artículo 15 de la Ley 256 de 1996 (Ley Colombiana de Competencia Desleal): “Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

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

frente a través de una demanda de oposición; (b) un proceso judicial por presunta infracción a derechos de propiedad industrial en la que se imputan los comportamientos descritos en los literales *a)* y *d)* del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina⁷; y, (c) un proceso judicial por presumibles actos desleales de confusión (que para el caso de Colombia, estarían normados por el artículo 10 de la Ley de Competencia Desleal y cuando aquellos actos comportan la instrumentalización o afectación de derechos de propiedad industrial, también serían de aplicación las previsiones contenidas en el literal *a)* del artículo 259⁸ de la ya mencionada Decisión 486 de la Comunidad Andina)

2. Cuando, una vez determinado el escenario, dentro del cual el letrado y el operador jurídico deben interpretar y fijar, respectivamente, el alcance de la noción bajo estudio, se descompone el concepto de confusión dependiendo de su naturaleza (no ya de su prospección como vimos previamente). En este análisis, abarcaremos las 3 modalidades tradicionales: (a) Confusión directa: esta ocurre, bien por vía de riesgo o de forma material, cuando el consumidor, invenciblemente, toma una prestación mercantil por otra, sustituyendo la primera por la segunda de forma irregular, pues cree que esta última es la de

su predilección, (b) Confusión indirecta y (c) Confusión por asociación⁹.

Establecido el panorama que queremos desarrollar, a continuación, entraremos al fondo de la controversia, analizando de manera concurrente los escenarios y conceptos expuestos en los párrafos (i) y (ii) que preceden a este:

2.1 La confusión en materia registral

A menudo, nos encontramos ante decisiones administrativas proferidas en el marco de procedimientos de registro de signos distintivos en los que la implementación de la confusión no es la más afortunada, pues en lugar de erigirse como un fundamento jurídico bien estructurado y perfilado, se usa como una suerte de pretexto teórico para desestimar solicitudes de registro, sin atender ni consultar el entorno real de las circunstancias de mercado con alto grado de certidumbre.

Como ya vimos, indistintamente del escenario al cual deba aplicarse la noción, la “confusión” es reprochable por generar riesgo y mucho más cuando es real su materialización. En el plano registral, es ciertamente improbable, aunque no imposible, que un examinador, a la hora de cotejar signos confrontados, pueda valerse de evidencia práctica que le demuestre que ya se ha suscitado

7 Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(...)

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;

8 Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

9 Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado de la siguiente manera: “[...] El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (Proceso 70-IP-2008)

confusión en el mercado por el uso simultáneo de las marcas enfrentadas. Por esta y otras razones, como que la mayoría de los trámites implican un amplio debate argumentativo más no probatorio, el análisis de registrabilidad que se despliega sobre el signo objeto de trámite, tiende a ser eminentemente teórico, cuestión que, a nuestro juicio, puede ser peligrosa por facilitar, en algunos eventos, una desconexión entre lo que refleja el entorno mercantil y lo que señala el criterio hipotético que utiliza la administración.

En efecto, el hecho de que, en materia de registro, no sea indispensable contar con evidencia que acredite la inminencia de que el riesgo de “confusión” pueda llegarse a concretar, no implica que el examinador quede relevado de hacer un análisis que no se supedite exclusivamente al contraste semántico de expresiones o al de la impresión de diseños, en función de la cobertura de productos o servicios para los cuales se solicitó la marca. Por el contrario, el examinador-operador administrativo debe construir su razonamiento con fundamento, no solo en las reglas de cotejo marcario, sino con apego a las reglas de la sana crítica¹⁰, pues la experiencia, entendida como una rutina alimentada por trayectorias, comportamientos y vivencias subjetivas y sociales, trasciende a la contrastación automática de caracteres y símbolos a partir de su mera semblanza.

En ese orden de ideas, la práctica imperante enseña que el examinador, en fase registral, compara los signos prevalentemente en función de su composición silábica, tratándose de marcas denominativas, y también a partir de su estructura gráfica como ingrediente adicional- cuando se trata de marcas mixtas, por ejemplo- y todo ello, aunado a las coberturas de productos o servicios, según se trate.

La mayoría de las veces, el parecido semántico entre los signos basta para que se desestime un registro bajo el argumento de su aparente aptitud para propiciar la prenotada confusión de la que venimos hablando. Se parte del supuesto de que el consumidor medio es muy desprevenido, situándolo en una desequilibrada y algunas veces, inexistente posición de indefensión frente al actor del mercado. Esta situación se presume, sin que obedezca en todos los casos a una constatación de realidad, por la exaltación que, históricamente, se ha hecho acerca de la aparente inexperiencia o ingenuidad con que el consumidor concurre al mercado.

Por lo anterior, podemos concluir que el estudio de “confusión”, que se desarrolla en la etapa administrativa de registro de marcas, tiene una fisonomía singularmente teórica, en la que predomina la protección tuitiva del consumidor frente al peligro que entraña el “riesgo” de confusión, lo que implica que el estándar bajo el cual se lleva a cabo el análisis en estos casos es de estirpe argumentativa.

2.2 La confusión en materia de infracción a derechos de propiedad industrial

Es indudable que, entre el régimen de propiedad industrial y algunos comportamientos desleales, existe una relación asociativa. Este vínculo se hace patente, entre otros factores, teniendo en cuenta que la normativa andina contempla, además de las actuaciones tradicionalmente infractoras de derechos, acciones que se reputan desleales, en tanto se realizan en desmedro de derechos de propiedad industrial. También, de manera autónoma, el régimen de competencia desleal colombiano consagra específicas cláusulas comportamentales que se ponderan sobre la báscula de la deslealtad

10 «Hugo Alsina dice que *“Las reglas de la sana crítica, no son otras que las que prescribe la lógica y derivan de la experiencia, las primeras con carácter permanente y las segundas, variables en el tiempo y en el espacio”*», En Joel González, << La fundamentación de las sentencias y la sana crítica>>. Revista Chilena de Derecho (2006), vol. 33, número 1. Acceso el 19 de junio de 2021, https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&cpid=S0718-34372006000100006#4

concurrential, por suponer el uso de derechos de propiedad industrial ajenos.

No obstante, el nexo familiar, que vincula ambas disciplinas, es escindible cuando se definen y analizan los objetos e intereses jurídicamente tutelados por una y otra, pues no solamente son diferenciables, sino que para la configuración de un comportamiento infractor y uno desleal (en este caso, por confusión), no necesariamente deben reunirse los mismos requisitos formales y materiales.

En materia de infracción a derechos de propiedad industrial y específicamente de signos distintivos, el rasero bajo el cual se analiza la confusión como detonante de la infracción al derecho, no siempre requiere de un uso de calado comercial. Es así como, por ejemplo, el literal *f*) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹¹, de manera textual, concibe como infractor del derecho, el uso de un signo “similar” (es decir, que pueda llegar a general la impresión de ser otro) a una marca notoria, aún para propósitos ajenos al quehacer comercial, y condiciona su configuración a que tal uso -por las particularidades en las que se da tales como medios de difusión, contexto de uso, etc - pueda llegar a diluir la marca, por empañamiento del prestigio, por debilitamiento de su poder distintivo o porque comporte un indebido aprovechamiento de su reconocimiento (trayectoria, posicionamiento, etc).

Por supuesto, es un apartado normativo excepcional, pues los que le anteceden, por la forma en que están redactados y por las finalidades que persiguen, naturalmente, requieren de una ejecución comercial del comportamiento para que la infracción pueda desarrollarse. Así, por ejemplo, el literal *d*), de manera expresa, cataloga que la infracción se da por el “uso en el comercio”. Sin

embargo, en el marco de un proceso judicial no es una ritualidad requerida la comprobación de que el titular del derecho presumiblemente usurpado, participe en el mercado y, es más: ni siquiera es un presupuesto de legitimación el que el demandante acredite tener ánimo concurrential, lo que implica que la marca registrada e infringida, bien podría no usarse en modo alguno sin que ello pueda ser óbice para que prospere una pretensión orientada a neutralizar la sola infracción. Podría decirse, en consecuencia, que el uso de la marca infringida por parte de su titular o licenciatario, constituye un elemento relevante, pero no para calificar el mérito de la acción, sino, por ejemplo, para determinar la existencia y quantum de los eventuales perjuicios que se reclamen como colofón del ilícito.

Esta, como veremos más adelante, es una diferencia angular pues el supuesto habilitador de la acción de represión por infracción marcaria, por ejemplo, es su registro, su existencia formal como derecho. De ahí que podamos concluir que la acción de infracción sobre signos distintivos, sea de linaje objetivo y por ende, desprovista (insistimos, al menos de cara al juicio de legitimación activa inicial) de análisis relativos a la condición subjetiva del demandante, que no necesariamente debe ser un comerciante con intereses cifrados en el comercio, sino que puede ser desde una persona natural que no ejerza al comercio, hasta una fundación cuyas actividades carecen de ánimo lucrativo.

2.3 La confusión en materia de competencia desleal

Lo primero que debemos advertir es que la norma no exige, y es lógico que así sea, que el vehículo utilizado para consolidar el acto desleal de confusión sea un derecho de propiedad industrial.

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

Por el contrario, la disposición es bastante amplia pues pone cualquier comportamiento, en la medida en que tenga por objeto o como efecto la creación de la prenotada confusión. Pero más allá de lo anterior, tratándose de acciones de competencia desleal, las particularidades adjetivas de que debe estar revestida la confusión para ser pasible de castigo judicial (y que no son iguales a aquellas requeridas para que se dicte condena por confusión en el ámbito de una infracción a derechos de propiedad industrial), son las siguientes:

1. En competencia desleal la confusión es la materia sobre la cual habrá pronunciamiento de fondo por la autoridad, es decir, se sitúa como eje central de la decisión sustantiva, de modo que, de hallarse probada la latencia o materialización de la confusión, puede decirse que hay un comportamiento desleal. Por su parte, en el marco del proceso de infracción a derechos, la confusión no deja de ser un condicionante, mas no la esencia angular sobre la cual se emitirá la decisión. Quiere ello decir que, en el plano de infracción a derechos, la confusión se analiza como un factor que contribuye a demostrar la existencia de la infracción, más no es aquella que es objeto de juzgamiento de fondo, pues la causa corresponde a una en la que se deberá determinar si, estando presente el riesgo de confusión, por ejemplo, existió o no usurpación al derecho de propiedad industrial. Dicho de otro modo, mientras en el escenario de competencia, la existencia de confusión es lo que determina, objetivamente, la existencia de un comportamiento desleal, tratándose de infracción a derechos, la confusión no deja de ser un rasgo muy indicativo de la ejecución de un acto infractor, pero no mucho más que eso, esto es, un atributo significativo, pero que no es el objeto de la acción perseguida.
2. El riesgo de confusión creado o la confusión materializada deben suscitarse en un entorno

mercantil en el que se disputa la clientela en el mercado, siendo indiferente el que entre comerciantes haya vínculo competitivo directo. Quiere esto decir que tanto el reclamante, como el reclamado, deben participar o tener interés por participar en el mercado y de ahí que se exija el elemento concurrencial del comportamiento, siendo innecesaria para su prosperidad, como ya dijimos, una relación de competencia directa entre las partes en contienda. Es decir, la confusión es desleal en tanto se produzca en un foro mercantil, en el que dos extremos que mercadean prestaciones de productos o servicios, guarden o no relación de competencia entre ellos, concurren.

3. Como dejamos dicho previamente, el riesgo de confusión creado o la confusión materializada sí requieren de un componente subjetivo del cual está desprovista la acción judicial en el foro de infracción y que, en este caso, sí constituye un elemento legitimador de la acción: que el demandante (titular del derecho de propiedad industrial que se ve afectado o erosionado) participe en el mercado, dando por descontado que el demandado, y a instancia del cual se genera la confusión, también lo haga.
4. Mientras que la norma de infracción a derechos de propiedad industrial tutela la protección del derecho inmaterial registrado y lesionado por el uso abusivo que le da un tercero, la norma de competencia desleal, en materia de confusión, propende por tutelar también al consumidor, más allá del titular registral. Es decir, mientras la norma de infracción parece tener un cariz mucho más subjetivista y protector del derecho monopólico que se concentra en el propietario de la marca objeto de defraudación, el espectro de resguardo que ofrece la norma de competencia tiene por prohijado adyacente al consumidor, al usuario, al agente de selección en el mercado. Sobre este punto,

la doctrina reconoce la doble proyección de la acción judicial por competencia desleal, de la siguiente manera: “*La necesidad de ampliar el espectro de los comportamientos a conductas desligadas, por lo menos en esencia, del uso de bienes de propiedad industrial ocurre por la misma naturaleza de la norma de competencia desleal, que si bien nace como un instrumento para proteger a los titulares por el uso abusivo de estos bienes, tiene una naturaleza que va más allá y cobija también el interés de los consumidores, quienes no deben ver truncado el derecho a ejercer su libertad de elección mediante actos en los que, por las circunstancias que los rodean, se les induzca a confusión directa o indirecta*”¹²

Esta diferencia puede notarse, por ejemplo, en que la confusión en el ámbito de la infracción, si bien supone que la misma se verifique (tanto en modalidad de riesgo como de comprobación) entre los consumidores, no son estos los llamados a ejercer la acción legal respectiva y, por lo mismo, acreditar la idoneidad de dicha confusión es un ingrediente o elemento más para que el reclamante acredite, al momento de argumentar las circunstancias de configuración del acto infractor. A su turno, y por oposición a lo anterior, la acción de competencia desleal edificada en torno al supuesto de confusión, puede llegar a ser promovida, eventualmente, a instancia del consumidor tal y como lo prevé la misma Ley de Competencia Desleal¹³. En otras palabras, el consumidor,

presumiblemente confundido, bien puede fungir como testigo en un foro procesal en el que se debata una infracción marcaria mientras que, con limitaciones, como vimos, este mismo consumidor podría llegar a formular la acción judicial de competencia desleal, edificada en torno al acto de confusión. Lo anterior tiene sentido, pues marca una diferencia relevante en lo que hace a la órbita de amparo que ofrecen uno u otro régimen, siendo predominantemente individualista el de infracción marcaria y (aunque no de forma antagónica) acentuadamente colectivista el de represión a la competencia desleal.

Como epílogo bastante aclaratorio y que facilita la ilustración dogmática de las divergencias que hemos venido desarrollando, conviene sintetizar los comentarios que sobre el particular plantea el profesor Massaguer al respecto: “[...] *Atendiendo el sustrato común, la dualidad normativa y su complementariedad se explica porque cada sistema desempeña cometidos diferentes. El derecho de marca se ocupa preminentemente de favorecer la implantación de las marcas en el mercado y garantizar la seguridad jurídica característica de un mecanismo registral mediante derechos de exclusiva cuyo ámbito y alcance se define en abstracto (...) por su parte el derecho contra la competencia desleal pone el acento en el reconocimiento jurídico de los valores representados de facto por los signos distintivos en el tráfico o, si se prefiere, en la represión de falsas o incorrectas representaciones de la realidad acerca de la identidad*

12 Dionisio de la Cruz, *La Competencia Desleal en Colombia, un estudio sustantivo de la ley* (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014) 89 y 90.

13 Artículo 7 de la Ley 256 de 1996 (Ley Colombiana de Competencia Desleal). *En concordancia con lo establecido por el artículo 10 del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley.*

Las acciones contempladas en el artículo 20, podrán ejercitarse además por las siguientes entidades:

Las asociaciones o corporaciones profesionales y gremiales cuando resulten gravemente afectados los intereses de sus miembros.

Las asociaciones que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor. La legitimación quedará supeditada en este supuesto que el acto de competencia desleal perseguido afecte de manera grave y directa los intereses de los consumidores.

El Procurador General de la Nación en nombre de la Nación, respecto de aquellos actos desleales que afecten gravemente el interés público o la conservación de un orden económico de libre competencia.

La legitimación se presumirá cuando el acto de competencia desleal afecte a un sector económico en su totalidad, o una parte sustancial del mismo.

*o características de la actividad desarrollada por un agente económico, sus prestaciones o establecimientos*¹⁴

3. Los conceptos de renombre y notoriedad en derecho marcario y su contraste con la reputación en el régimen de competencia desleal.

Fenómenos semejantes a los que venimos de reseñar en materia de confusión, acaecen con las nociones de reputación, renombre y notoriedad, siendo estos dos últimos institutos de aplicación preferente y predilecta en el ámbito del derecho marcario. Partamos, entonces, por fijar el alcance dogmático de cada noción para adentrarnos, posteriormente, en las complejidades de orden práctico que pueden surgir a la hora de aplicarlos concurrentemente.

La notoriedad de la marca es un atributo singular que alude esencialmente a su posicionamiento y niveles de penetración y, sobre todo, recordación, en la mentalidad de quienes son usuarios, consumidores y, en general, de todos aquellos involucrados en las actividades y giros ordinarios propios de un sector comercial determinado. Dentro de las varias y reiteradas interpretaciones prejudiciales rendidas por el Tribunal de Justicia de la CAN, podemos extraer la siguiente definición: “*De conformidad con lo establecido en el artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo*

de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.”¹⁵

Por otra parte, aunque en línea de principio íntimamente vinculada con el concepto sustancial de la notoriedad marcaria, tenemos la existencia de la marca renombrada, si bien no reconocida textualmente por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sí por la jurisprudencia que la ha desarrollado. Podría decirse que esta figura se ubica en un peldaño superior a la marca notoria, tanto en términos de proyección social cognitiva (puesto que supone un mayor nivel de conocimiento de la marca abarcando incluso sectores disímiles e incluso apartados a aquellos propios en el seno de los cuales ocurre el desenvolvimiento habitual del producto o servicio de que se trate), así como en términos del ejercicio del monopolio de exclusión, pues tratándose de esta especial categoría de marcas, la ruptura del principio de especialidad ocurre de manera absoluta y no relativa. Es decir, la marca renombrada, que carece de tipificación en el régimen de propiedad industrial andino, es reconocida como una especie de signo ciertamente célebre, definitivamente afamado y protegido de manera ultra-activa, más allá de los linderos prefijados por la naturaleza de los productos o servicios para los cuales se utiliza. Veamos lo que sobre esta especie de marcas ha dicho el Tribunal de Justicia de la CAN: “*La marca renombrada (...) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada*”¹⁶.

A manera de colofón de lo anterior, guardadas diferencias entre una y otra figura, nos encontramos ante mecanismos adjetivos que amplifican la pro-

14 José Massaguer, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal* (Madrid: Civitas Ediciones S.L., 1999), 169.

15 Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso 92-IP-2019

16 Ibidem.

tección de la marca ordinaria o tradicional, maximizando sus dispositivos de protección naturales con fundamento en los altos, aunque diferentes en cuanto a su radio de amplitud, niveles de reconocimiento en el mercado.

A su turno, la reputación es un concepto más genérico si se quiere, puesto que no se contrae el prestigio o reconocimiento que puedan tener ciertos signos distintivos, sino que comprende elementos muchos más amplios y, sobre todo, materiales (si se tiene en cuenta que los signos han sido de antaño reconocidos como atributos “formales” que acompañan a las prestaciones “materiales” objeto del devenir mercantil)¹⁷. Es así como la reputación, entendida como una noción clásicamente aplicable en el entorno del derecho de la competencia, es una característica adjetiva que se predica de las prestaciones ofrecidas por un agente mercantil, así como de su establecimiento.

Cuando la norma califica el comportamiento como desleal, lo hace partiendo de la base de que el agente imputable quiere valerse ilegalmente, para provecho propio o de un tercero, del prestigio que ha adquirido un tercero. Hasta aquí el comportamiento en estricto sentido; sin embargo, agrega como condicionante que dicho prestigio tenga vocación comercial, es decir, que haya surgido y se verifique en un entorno mercantil y establece, aunque no otorga mayores luces hermenéuticas al respecto, que el prestigio, usufructuado indebidamente, puede ser industrial, comercial o profesional. Tal vez lo más relevante del comportamiento es que la reputación que se explota no está limitada a una sola, de ahí que sea correcto asegurar que el “good will” expoliado puede recaer lo mismo en un producto, en un servicio, en una marca, en una persona, en una compañía, entre otros varios casos. El catálogo no

es exhaustivo y, por ende, a diferencia de lo que ocurre con las nociones de notoriedad y renombre que se circunscriben resolutivamente sobre marcas, la explotación de la reputación ajena es desleal cuando tal reputación tiene connotación comercial y se acredita su existencia respecto de los bienes o servicios objeto de oferta por parte del agente o sobre este último atendiendo rasgos y atributos tales como trayectoria, profesionalismo, calidad, entre muchos otros.

Ahora bien, son diferencias neurálgicas entre estas 3 nociones que venimos de exponer, las siguientes:

1. La notoriedad debe probarse. No existe una “tarifa legal” que establezca cómo debe gestionarse la actividad probatoria; sin embargo, hay un catálogo, suficientemente amplio, contemplado por el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que recoge, de forma enunciativa, más que los medios de convicción conducentes, cuáles son los elementos pertinentes que deben ser objeto de los primeros.
2. No es dable reclamar el reconocimiento de la notoriedad como pretensión principal de un proceso administrativo ni judicial pues, por sí sola, no subsiste procesalmente. La notoriedad infortunadamente está relegada en el plano administrativo a fungir como mecanismo exceptivo para fundamentar una demanda de oposición, por ejemplo. En el caso de las acciones de cancelación por notoriedad, la pretensión principal es justamente la supresión gubernativa de la marca semejante a la notoria, por lo que el ejercicio probatorio nuevamente se adelanta para que contribuya a solventar la petición primigenia.

17 República de Colombia, Corte Suprema de Justicia. Sentencia de diciembre 19 de 2005. Magistrado ponente. Dr. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 4018: “Como es sabido, a las creaciones materiales se oponen las creaciones formales, que están enderezadas no a la satisfacción de necesidades técnicas o estéticas de las personas, sino a diferenciar, mediante los signos distintivos, las distintas ofertas de quienes concurren al mercado.”

3. El carácter renombrado de una marca no requiere de prueba pues como la misma jurisprudencia lo indica, “[...] se trata de un “hecho notorio”. Y es que los hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non egent probatione*), no son objeto de prueba.”¹⁸. Esta especial característica, a nuestro juicio, ofrece dificultades en materia de garantías procesales equidistantes que, aunque no son materia de este escrito, vale la pena plantear someramente: Darle pábulo y asidero a esta afirmación, habilita dos cuestiones potencialmente controversiales que amenazarían el equilibrio de las partes y el principio de “igualdad de armas” así: por un lado, el funcionario administrativo o judicial estaría fallando la causa en función de su conocimiento privado, el cual no está sujeto a debate ni contradicción; por otra parte, la connotación de “renombrado” de la marca, podría decirse, adquiriría naturaleza esencialmente equiparable a la de una presunción de hecho. Nos apartamos con cautela de lo categórico que puede ser permitir la operatividad fáctica de una suposición como esta, pues los derroteros garantistas y civilistas de nuestra tradición jurídica enseñan que *incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen*.¹⁹

4. La reputación de un producto, de un servicio, de una compañía, de una persona, inclusive, deben demostrarse en juicio como *conditio sine qua non* para poder, correlativa y consecuentemente, alegar que existe una explotación de aquella. La premisa es básica y completamente lógica: ante la ausencia de prueba que acredite la existencia del prestigio, mal puede pretenderse condenar al demandado por su injustificado saqueo. En ese sentido, a diferencia de lo que ocurre con la notorie-

dad (que se acredita en un segundo plano para satisfacer una solicitud de mayor entidad) y de lo que sucede con el renombre marcario (que como vimos una vez alegado, exonera al denunciante de la carga de probarlo) la reputación del demandante es una pretensión autónoma, principal, sin cuya mediación el fallo debe ser desestimatorio por carencia de objeto y para soslayar el riesgo de incurrir en fallos incongruentes.

Así las cosas, y tal y como ocurre con la cuestión de la confusión analizada al principio de este escrito, resulta común darle un alcance a menudo heterogéneo al significado que entraña el renombre o la notoriedad de un signo que identifica un producto o un servicio en el mercado y aquel que pueda tener el prestigio, reconocimiento o reputación de un empresario o de las prestaciones materiales que este ofrece. Lo cierto es que, como se vio, estos conceptos, indudablemente parecidos, mantienen distancias evidentes en lo que hace, entre otros, a la forma de demostrarse y, más sustancialmente, en lo que respecta al objeto mismo sobre el cual se predica la existencia del prestigio que se quiere invocar en uno u otro caso.

Bibliografía

De la Cruz, Dionisio, *La Competencia Desleal en Colombia, un estudio sustantivo de la ley*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014.

18 Ibidem

19 Código General del Proceso de Colombia. Artículo 167.

González, Joel, << La fundamentación de las sentencias y la sana crítica>>. Revista Chilena de Derecho (2006), vol. 33, número 1.

Acuerdo de Cartagena n° 3753, Lima, Perú, 06 de septiembre de 2019

Massaguer, José, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid: Civitas Ediciones S.L., 1999.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso 92-IP-2019, Gaceta Oficial del